

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM MEREK TERDAFTAR “EIGER” ATAS  
PERSAMAAN DENGAN MEREK TERKENAL**

Disusun dan diajukan oleh

**SISTIERZA MATIPPANNA**

**B011181344**



**ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**KEPASTIAN HUKUM MEREK TERDAFTAR “EIGER” ATAS  
PERSAMAAN DENGAN MEREK TERKENAL**

**OLEH**

**SISTIERZA MATIPPANNA**

**B011181344**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM MEREK TERDAFTAR "EIGER" ATAS PERSAMAAN  
DENGAN MEREK TERKENAL**

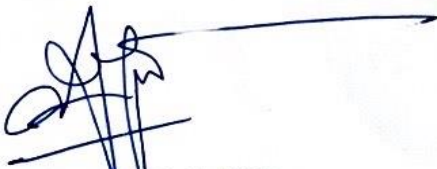
Disusun dan diajukan oleh

**SISTIERZA MATIPPANNA  
B011181344**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 19 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

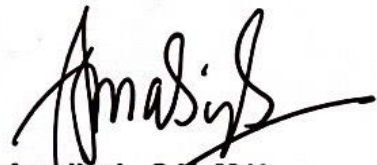
**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Marwah S.H.,M.H.**  
NIP. 198304232008012006

**Pembimbing Pendamping**



**Amaliyah, S.H.,M.H.**  
NIP. 198702262014042001

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn**  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

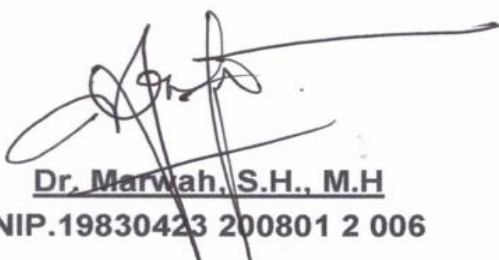
Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Sistierza Matippanna  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181344  
Peminatan : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul : Kepastian Hukum Merek Terdaftar "EIGER"  
Atas Persamaan dengan Merek Terkenal

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Seminar Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 05 Desember 2022

**Pembimbing Utama**

  
Dr. Marwah, S.H., M.H  
NIP.19830423 200801 2 006

**Pembimbing Pendamping**

  
Amaliyah, S.H., M.H  
NIP. 98702262 014042 001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sistierza Matippanna

NIM : B011181344

Program Studi : Hukum Perdata

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Kepastian Hukum Merek Terdaftar "EIGER" Atas Persamaan dengan Merek Terkenal** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 05 Desember 2022



Sistierza Matippanna



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SISTIERZA MATIPPANNA  
N I M : B011181344  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM MEREK TERDAFTAR "EIGER" ATAS  
PERSAMAAN DENGAN MEREK TERKENAL

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



## ABSTRAK

**SISTIERZA MATIPPANNA (B011181478), Kepastian Hukum Merek Terdaftar “EIGER” Atas Persamaan dengan Merek Terkenal, dibimbing oleh Marwah dan Amaliyah.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perlindungan hukum terhadap merek EIGER terdaftar serta mengkaji pertimbangan hukum hakim terkait penolakan gugatan pembatalan merek EIGER yang terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan analisis kualitatif melalui pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini, yaitu (1) Perlindungan merek “EIGER” terdaftar belum sesuai dengan ketentuan UU Merek. Dalam putusan pembatalan merek “EIGER” prinsip *first to file* dikesampingkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta dan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Pendaftaran merek “EIGER Terkenal” tetap terdaftar di DJKI setelah Putusan Mahkamah Agung menetapkan Budiman Tjoh sebagai pemilik merek “EIGER” di kelas 25 sehingga kepastian hukum atas merek kepemilikan merek tersebut di kelas 25 belum terpenuhi.(2) Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi pada Mahkamah Agung belum sesuai dengan hukum yang berlaku karena menerapkan ketentuan yang berlaku surut. Penulis sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung Putusan Peninjauan Kembali, yakni berlandaskan pada sistem yang dianut dalam pendaftaran merek di Indonesia adalah konstitutif.

**Kata Kunci: Kepastian Hukum, Merek Terdaftar, “EIGER”, Persamaan, Merek Terkenal.**

## **ABSTRACT**

***SISTIERZA MATIPPANNA (B011181478), Legal Certainty of Registered Marks "EIGER" Over Similarities With Famous Brands, guided by Marwah and Amaliyah.***

This study aims to outline the legal protection of registered EIGER marks and examine the judge's legal considerations related to the rejection of lawsuits for cancellation of EIGER marks registered in Indonesia under the Trademark Law.

This research is a normative type of research. The legal material in this study consists of primary, secondary and non-legal materials. The legal material is then processed with qualitative analysis through a statutory research approach and a conceptual approach.

The results of this study, *namely (1) The protection of the registered "EIGER" brand has not been in accordance with the provisions of the Trademark Law. In the decision to cancel the "EIGER" brand, the principle of first to file was set aside by the Judges of the Jakarta Commercial Court and the Supreme Court Panel of Judges. The registration of the "Famous EIGER" mark remains registered with the DGIP after the Supreme Court Decision determined Budiman Tjoh as the owner of the "EIGER" brand in class 25 so that the legal certainty of the trademark ownership of the mark in class 25 has not been fulfilled. (2) The legal considerations of judges in the Decisions of the Commercial and Cassation Courts in the Supreme Court are not in accordance with the applicable law because they apply retroactive provisions. The author agrees with the opinion of the Supreme Court on Judicial Review, which is based on the system adopted in trademark registration in Indonesia is constitutive.*

***Keywords : Rights To Brands, Famous Brands, Registered Brands***



## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas cinta kasih-Nya dan kebaikan-Nya serta kekuatan maupun kesehatan yang diberikan kepada Penulis, hingga pada akhirnya Tugas skripsi ini merupakan tugas akhir Penulis dengan judul **Kepastian Hukum Merek Terdaftar “EIGER” Atas Persamaan Dengan Merek Terkenal** dapat diselesaikan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak luput dari doa dan dukungan beberapa pihak yang sangat membantu Penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang sangat Penulis cintai, Papa Yulius Matippanna dan Mama Yuliana serta Kakak yang sangat Penulis sayangi, Ganesha Matippanna, Siruanna Matippanna dan Srikandi Matippanna beserta seluruh keluarga besar Matippanna-Toding yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada Penulis selama ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah luar biasa membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, MKes, PhD, SpBM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor

bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi dan Prof. Dr. Eng.Ir.Adi Maulana, ST, M.Phil. selaku Wakil Rektor bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
4. Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang selama ini telah membantu, mendorong, menasihati serta mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S dan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Penguji, terima kasih atas kritikan yang membangun kepada Penulis untuk lebih baik lagi dalam skripsi ini.
6. Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik , terima kasih atas nasihat dan ilmunya selama penulis menempuh

Pendidikan.

7. Dr. Aulia Rifai SH.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum, Pak Roni, Pak Bunga, Pak Usman, Ibu Trisna, Ibu Rini, dan lain-lain yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
10. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penelitian Penulis berlangsung.
11. Sahabat penulis yang tersayang Destra Thesalonika Chistiansen, terima kasih sudah selalu ada untuk penulis, setia mendengar keluh kesah penulis, menguatkan dan memotivasi penulis dalam segala situasi, selalu memberikan penulis pencerahan dalam menghadapi masalah.
12. Sahabat Penulis Ibu RT yang sudah Penulis anggap saudara sendiri, Vifiana Barumbun Sallata dan Rimayun Matippanna, terima kasih sudah setia menemani, mendoakan dan mensupport Penulis serta memberikan sukacita jasmani dan rohani.
13. Sahabat Penulis, Rafika Nirmala dan Devina Yakub, terima kasih telah menemani dan melewati masa suka dan duka bersama dari

semester satu hingga semester akhir ini. Terima kasih untuk tetap selalu bertahan.

14. Sahabat Penulis, Ni Luh Eka Putri Santi Dewi, terima kasih telah menjadi teman yang baik dan selalu ada untuk Penulis, selalu memberi Penulis semangat dan motivasi dalam kehidupan perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
15. Sahabat Penulis, Kak Vira, Fhany, Fika, Devi dan Ogi terima kasih atas telah mewarnai kehidupan Penulis selama di kampus, mendampingi dan juga menjadi tempat bertukar pikiran dalam segala hal.
16. KTB Amorezia, Kak Shela, Adel, Sry, Gladys, Vifi, Yuyundan Reni, terima kasih untuk cinta dan kasihnya selama ini kepada Penulis.
17. YAY, Erika, Tiffany, Gaby, William, Willem, Fernando, terima kasih telah menjadi sahabat yang mendukung segala hal yang Penulis lakukan.
18. New Family, Addin, Richard, Haikal, Rina, Fika, Devi, Andika, Garda, Resa, Ridho, Samuel, Tya, terima kasih telah mewarnai kehidupan saya selama di kampus , mendampingi dan juga tempat bertukar pikiran semenjak semester awal.
19. CM Squaq of the Season dan teman-teman KKN Tamalanrea 4, terima kasih telah berjuang bersama-sama hingga saat ini.
20. Team Magang Kanwil Kemenkumham yang sangat Penulis cintai dan banggakan, Atiqah Fadhilah Zakaria, Andi yunisa Febriyanti,

Natalie Angelina Tanwil dan Aliza Jefri, terima kasih telah menemani masa-masa Penulis meneliti dan menghadapi kegalauan dan kegelisahan akan menulis skripsi ini, serta atas kebersamaan dan kebahagiaannya selama ini.

21. Pengurus Blessing PMK FH UH, Kak Tiku, Kak Nita, Kak Dian, Dicky, Eliz, Arizky, Samuel, Tami, Marjul, Satria, Indah, Ade, Adel, Vifi, Yuyun, Enji, Norain, Dion, Ella, Gladys, Patrik, Stela, Tere, Norain, Johannes dan kepada Keluarga Besar PMK FH UH, Kak tapo, Kaka Awan, Kak Jovi, Kak Edo senior, Kak Christo, Kak Isar, Kak Iren, Kak Shella, Kak Esy, Kak Melki, Kak Edo Junior, Kak Rey, Kenneth serta kakanda senior dan junior yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan cinta kasih serta pengalaman berharga kepada Penulis.
22. Keluarga Besar BEM FH UH, AMPUH , LEDHAK dan teman-teman seperjuangan AMANDEMEN 2018, terima kasih untuk setiap proses yang diberikan.
23. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu terima kasih untuk dukungan dan doa baik material maupun imateril, semoga Tuhan yang membalas kebaikan kalian semua.

Suatu kebanggaan terbesar yang Penulis rasakan karena skripsi ini dapat terselesaikan, hal ini merupakan perjuangan dan bukti tanggung jawab penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh

dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Penulis menerima segala kritik maupun saran yang untuk menyempurnakan skripsi ini. Besar harapan Penulis, skripsi ini dapat menjadi acuan dan bahan untuk menambah wawasan.

Makassar, 05 Desember 2022

Penulis

Sistierza Matippanna

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERHADAP MEREK “EIGER” TERDAFTAR DAN TERKENAL</b> .....	<b>16</b>
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	16
1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual .....	16
2. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual .....	18
B. Merek .....	20
1. Definisi Merek Terkenal dan Merek Terdaftar .....	20
2. Fungsi Merek .....	23
3. Pendaftaran Merek .....	24
4. Bentuk Pelanggaran Terhadap Merek.....	28
5. Unsur Persamaan Pada Pokoknya dalam Merek .....	29
6. Pembatalan Hak Merek.....	31

7. Jangka Waktu Perlindungan dan Pembatalan Merek .....	33
C. Perlindungan Hukum Merek Terkenal .....	34
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	34
2. Bentuk Perlindungan Merek Terkenal.....	36
3. Tinjauan Terhadap Merek Dagang “EIGER” .....	38
D. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Dengan Merek Terkenal .....	41
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA MEREK..</b>	<b>61</b>
A. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata .....	61
1. Pengertian Putusan Hakim .....	61
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	63
3. Peninjauan Kembali Terhadap Pelanggaran Terhadap Merek.....	65
B. Upaya Hukum Perlindungan Merek .....	67
1. Upaya Perlindungan Merek Terkenal .....	68
2. Permohonan Banding.....	69
3. Pembatalan Hak Atas Merek.....	71
4. Penyelesaian Sengketa .....	72
C. Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Gugatan Pembatalan Merek “EIGER” yang Terdaftar di Indonesia.....	73
1. Posisi Kasus Putusan No. 20PK/PDT.SUS-HKI/2021 .....	73
2. Petitum Gugatan .....	76
3. Pertimbangan Hukum Hakim .....	77
4. Putusan.....	85
5. Analisis.....	86
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pendaftaran Merek Budiman Tjoh di kelas 25 .....	5
Tabel 2 Pendaftaran Merek Ronny Lukito.....	46
Tabel 3 Pendaftaran Merek Budiman Tjoh .....	48
Tabel 4 Perbandingan Pengaturan Merek Paris Convention dan UU Merek .....	69
Tabel 5 Perbandingan Logo Merek EIGER.....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 database merek EIGER Ronny Lukito di WIPO .....	53
Gambar 2 Status pendaftaran merek EIGER.....	60

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

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

Perkembangan teknologi informasi di sektor perdagangan dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha. Terdapat tiga instrumen hukum yang perlu ditegakkan untuk menciptakan persaingan yang sehat, yaitu hukum persaingan (*competition law*), hukum pencegahan persaingan curang (*unfair competition prevention law*), dan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kreasi intelektual terhadap tindak pembajakan (*piracy*) atau pemalsuan (*counterfeiting*).<sup>1</sup>

Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi, yaitu peniruan merek, baik merek terkenal yang berasal dari luar negeri maupun merek lokal dari dalam negeri. Peniruan merek tidak hanya merugikan konsumen dan pemilik merek, tetapi juga memberikan kerugian bagi masyarakat secara luas dikarenakan masyarakat yang awam mengenai merek akan bingung untuk membedakan antara suatu merek yang asli dengan merek yang merupakan hasil tiruan. Untuk mencegah terjadi pelanggaran di bidang merek, maka diperlukan regulasi untuk mengatur hal tersebut.

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal. 4-5.

Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Merek bahwa pengertian merek, yaitu:

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

Berdasarkan ketentuan di atas, maka fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.<sup>2</sup> Merek (dengan *brand image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda dan jaminan kualitas produk atau jasa. Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya apabila didayagunakan dengan baik untuk memperoleh keuntungan yang besar. Oleh karena itu, merek memerlukan perlindungan hukum, yakni sebagai objek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.<sup>3</sup>

UU Merek menganut sistem konstitutif yang berarti bahwa hak atas suatu merek diberikan kepada pemilik merek yang mereknya telah terdaftar. Perlindungan atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar, di mana dalam jangka waktu tertentu pemilik merek dapat menggunakan merek tersebut

---

<sup>2</sup> Erma Wahyuni, T.Saiful dan Hessel Nogi, 2011, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta, YPAPI, hal.2.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta:Sinar Grafika, hal.92.

ataupun memberikan izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk menggunakannya. Bentuk perlindungan yang diberikan atas merek terdaftar, yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan maupun dihapuskan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa pelanggaran atas suatu merek terdaftar.<sup>4</sup>

Salah satu merek terkenal di Indonesia yang mengalami permasalahan, yaitu merek “EIGER” milik Ronny Lukito (selanjutnya disebut “EIGER Terkenal”) dan merek “EIGER” milik Budiman Tjoh (selanjutnya disebut “EIGER Terdaftar”) yang digugat di Pengadilan. Ronny Lukito selaku Penggugat memulai usahanya dengan mendirikan pada tahun 1970 di Bandung. Ronny Lukito yang merupakan pemegang merek dagang “EIGER Terkenal” melayangkan gugatan kepada Budiman Tjoh selaku Tergugat karena tidak dapat menggunakan merek “EIGER” pada dua produk yaitu, kaos kaki dan ikat pinggang. Hal ini disebabkan karena Budiman Tjoh telah mendaftarkan terlebih dahulu merek “EIGER” sebagai merek kaos kaki dan ikat pinggang. Ronny Lukito keberatan atas merek yang didaftarkan oleh Budiman Tjoh dalam kelas barang 25. Budiman Tjoh telah mendaftarkan produk-produk di kelas 25 di Dirjen HKI pada tanggal 15 April 1987 dengan sertifikat merek Nomor 217842, sedangkan Ronny Lukito pemilik merek “EIGER” yang terkenal terlambat dalam mendaftarkan mereknya. Gugatan yang diajukan Ronny Lukito

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 93.

telah terdaftar dalam nomor registrasi 41/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah terdaftar pada 17 Juli 2019.<sup>5</sup>

Ronny Lukito menyatakan dalam posita gugatan bahwa merek “EIGER” miliknya adalah merek terkenal karena Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “EIGER” di beberapa kelas di DJKI sejak tahun 2002, yaitu kelas 4, 8, 9, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 30, 31, dan 40. Ronny Lukito juga telah mengajukan pendaftaran merek “EIGER” pada tahun 2017 hingga 2018 di negara Australia, Benelux, Brunei Darussalam, RRC, Colombia, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, India, Italia, Jepang, Mexico, Mongolia, Selandia Baru, Filipina, Portugal, Korea Selatan, Kamboja, Spanyol, Mesir, Swedia, Amerika Serikat, Swiss, Turki, Inggris, dan Vietnam.

Pendaftaran merek “EIGER” di kelas 25 atas nama Budiman Tjoh telah terdaftar selama kurang lebih 32 tahun 4 bulan dan pertama kali didaftarkan pada tanggal 15 April 1987 dengan sertifikat merek Nomor 217842 dan telah diperpanjang sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1997 dan tahun 2017, sedangkan merek “EIGER” milik Ronny Lukito baru mengajukan permohonan pendaftaran di kelas 25 dengan agenda Nomor D00.2014.019111 tanggal 28 April 2014.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Jessica Candaketjana dan Ariawan, “Tinjauan Ketepatan Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Merek Terhadap Pembatalan Merek Terdaftar Pertama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/PDT.SUS-HKI/2020”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, hal. 49.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal 64.

Tabel 1 Pendaftaran Merek Budiman Tjoh di kelas 25

Tanggal Pendaftaran	Nama Merek	Kelas	Jenis Barang
1987-04-15	EIGER	25	Kaos kaki dan ban pinggang
1997-02-24	EIGER	25	Kaos kaki dan ban pinggang
2006-09-08	EIGER	25	Kaos kaki, dan ban pinggang

Sumber : <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

Gugatan diajukan pihak Ronny Lukito ke Pengadilan Niaga Jakarta untuk membatalkan pendaftaran merek “EIGER” dengan nomor registrasi IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian) dan registrasi IDM000087029, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ban pinggang atas nama Budiman Tjoh dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI dengan segala akibat hukumnya.<sup>7</sup> Atas gugatan yang diajukan tersebut, Pengadilan Niaga Negeri Jakarta mengabulkan gugatan pemilik merek “EIGER” terkenal, yaitu Ronny Lukito sehingga merek “EIGER” terdaftar Budiman Tjoh dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta.

Budiman Tjoh selanjutnya melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Budiman Tjoh. Kemudian dilanjutkan dengan upaya hukum peninjauan kembali oleh Budiman Tjoh sebagai pihak pemohon

<sup>7</sup> Jessica Candaketjana dan Ariawan , *Loc. Cit*, Hal 49

dan Ronny Lukito sebagai pihak termohon. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 pada Tanggal 3 Mei 2021, di mana putusan tersebut menyatakan bahwa mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Budiman Tjoh dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung No.375K/Pdt.SusHKI/2020 tanggal 17 Maret 2020 sehingga berdasarkan putusan tersebut, maka Budiman Tjoh merupakan pemilik merek terdaftar “EIGER”.

Permohonan pendaftaran merek “EIGER Terkenal” telah diterima di beberapa kelas DJKI, yaitu kelas 4, 8, 9, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 30, 31, dan 40. Akan tetapi, untuk pendaftaran di kelas 25 ditolak oleh DJKI, Permohonan pendaftaran milik Ronny Lukito diterima pada tanggal 24 April 2014 dan lolos dengan agenda Nomor D00.2014.019111 tanggal 28 April 2014 akhirnya ditolak pada tahap pemeriksaan substantif karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Budiman Tjoh.

Berdasarkan kasus tersebut, diketahui bahwa pihak Ronny Lukito sebagai pemilik merek “EIGER Terkenal” tidak dapat mendaftarkan produk kaos kaki dan ikat pinggang miliknya di kelas 25 karena Budiman Tjoh telah terlebih dahulu mendaftarkan merek dagang “EIGER” di kelas yang sama.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Merek, permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Hal yang menarik untuk dikaji adalah



permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Ronny Lukito pada tanggal 24 April 2014 diterima dan lolos dengan agenda Nomor D00.2014.019111 tanggal 28 April 2014. Setelah pemeriksaan secara selektif oleh Dirjen HKI, seharusnya pihak DJKI mengetahui bahwa merek tersebut telah terdaftar sebelumnya atas nama Budiman Tjoh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut di mana terdapat perbedaan putusan pada tingkat PN dan Kasasi dengan putusan hakim dalam PK.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah perlindungan hukum terhadap merek “EIGER” terdaftar yang memiliki persamaan dengan merek terkenal telah sesuai dengan UU Merek ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan No. 20PK/PDT.SUS-HKI/2021 terkait penolakan gugatan pembatalan merek “EIGER” yang terdaftar di Indonesia telah sesuai dengan UU Merek?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguraikan perlindungan hukum terhadap merek “EIGER” terdaftar yang memiliki persamaan dengan merek terkenal telah sesuai dengan UU Merek.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan No.20PK/PDT.SUS-HKI/2021 terkait penolakan gugatan pembatalan merek “EIGER” yang terdaftar di Indonesia telah sesuai dengan UU Merek.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoretis sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang merek.
2. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan:
  - a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dan para pembaca.
  - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi untuk penelitian lanjutan atau yang berkaitan, dan
  - c. Sebagai salah satu syarat menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelusuran di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, antara lain :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar oleh Enny Mirfa, 2016, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh Langsa, Aceh.

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa merek yang terdaftar saja yang memperoleh perlindungan hukum karena merek yang terdaftar adalah merek yang sah secara hukum terdaftar di

Kantor Dirjen HKI. Apabila ada pelanggaran merek, maka pemilik merek yang sah dapat mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan (karena pelanggaran merek termasuk delik aduan). Perbedaan fokus kajian, yaitu peneliti mengkaji lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dengan merek terkenal yang memiliki kesamaan, baik dari segi tulisan, pengucapan dan produk yang didaftarkan, sedangkan penelitian tersebut mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Dirjen HKI.

2. Perlindungan Merek Dagang Terkenal Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional oleh Ferdinand Winsti, 2017, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan merek dagang terkenal berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan hak eksklusif atas merek akan diberikan ketika merek tersebut telah terdaftar. Perlindungan hukum yang diberikan kepada merek yang telah didaftarkan adalah perlindungan preventif berupa pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran merek dan perlindungan represif yang memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk melakukan gugatan jika terdapat pelanggaran merek. Selain perlindungan secara nasional, merek juga dapat memperoleh perlindungan secara internasional karena Indonesia telah meratifikasi *Trips*. Perlindungan hukum secara internasional, dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris dan

Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement yang mewajibkan negara anggota untuk menolak pendaftaran suatu merek jika didapati memiliki persamaan dengan merek terkenal yang berasal dari negara anggota lainnya.

Perbedaan penelitian, yaitu penulis mengkaji lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dengan merek terkenal yang memiliki kesamaan, baik dari segi tulisan, pengucapan dan produk yang didaftarkan serta pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek, sedangkan penelitian tersebut mengkaji mengenai teori perlindungan merek dagang terkenal secara nasional dan internasional.

3. Tinjauan Yuridis Sengketa Persamaan Merek Pada Pokoknya Antara PT. Kalimantan Steel Melawan Pt Indo Metal Tech Products Dan PD. Berkat Jaya (Studi Putusan No 234 K/Pdt.Sus-Hki/2015) oleh Siti Fatimah, 2016, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh Langsa, Aceh.

Penelitian ini mengkaji mengenai tinjauan yuridis sengketa persamaan merek pada pokoknya antara PT Kalimantan Steel melawan PT Indo Metal Tech Products dan PD Berkat Jaya (studi putusan No 234 K/Pdt.Sus-Hki/2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti yang diajukan di pengadilan erat kaitannya dengan pertimbangan hakim yang kemudian dijadikan pijakan untuk memutus suatu sengketa. Dalam hal ini pada pertimbangannya

majelis hakim tidak menjadikan kata “Roket” sebagai unsur yang menonjol untuk menyatakan merek milik PT. Indo Metal Tech Products mempunyai persamaan merek pada pokoknya dengan merek PT. Kalimantan Steel dan menyatakan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat serta tidak salah dalam menerapkan hukum. Untuk membuktikan adanya persamaan merek pada pokoknya dengan gugatan ganti rugi yang menjadi dalil gugatannya, Penggugat/pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan di pengadilan terlebih bukti yang menyatakan adanya kerugian Penggugat/pemohon pun tidak dapat menyajikan kerugian dengan jelas.

Perbedaan fokus penelitian, yaitu penulis mengkaji lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dengan merek terkenal yang memiliki kesamaan, baik dari segi tulisan, pengucapan dan produk yang didaftarkan serta pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek.

Berdasarkan hasil penelusuran yang ditemukan, maka tidak terdapat kesamaan dengan judul, rumusan masalah, maupun tujuan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penelitian hukum normatif dengan mengkaji perlindungan hukum merek terhadap merek terdaftar dan merek terkenal dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pembatalan merek. Penulis menyatakan bahwa penulisan penelitian hukum yang diteliti oleh penulis belum pernah dilakukan sebelumnya dan merupakan

hasil karya asli dari penulis yang dapat dipertanggungjawabkan originalitasnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>8</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum, berupa doktrin-doktrin hukum ataupun pandangan-pandangan sarjana.<sup>10</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum positif, berupa :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 92.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 133

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 135

- 2) Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst
  - 3) Putusan Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020
  - 4) Putusan Nomor .20PK/PDT.SUS-HKI/2021
- b. Bahan hukum sekunder memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer melalui buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan yurisprudensi.
  - c. Bahan Non Hukum, yaitu bahan pendukung seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.

Untuk melengkapi bahan hukum diatas, penulis melakukan wawancara dengan pegawai bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi berkaitan dengan masalah yang dikaji.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, yaitu menghimpun informasi yang relevan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.17.

Bahan hukum yang telah diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang dilakukan. Sehingga dapat memberikan perskripsi mengenai kepastiaan hukum merek terdaftar atas persamaan dengan merek terkenal dalam perspektif UU Merek.



## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERHADAP MEREK “EIGER” TERDAFTAR DAN TERKENAL**

#### **A. Hak Kekayaan Intelektual**

##### **1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual**

Menurut Subekti, kekayaan yang berupa benda merupakan objek hukum. Benda dalam arti hak milik meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Salah satu bagian hak atas benda tidak berwujud adalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>12</sup>

Selanjutnya, Haris Munandar mengemukakan bahwa kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia.<sup>13</sup> Menurut O.K. Saidin bahwa kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar.<sup>14</sup> Lebih lanjut, definisi kekayaan intelektual

---

<sup>12</sup> Subekti, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal.19.

<sup>13</sup> Haris Munandar, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Esensi, Jakarta, hal.22.

<sup>14</sup> OK Saidin , *Op. Cit.* Hal. 10.

atau *Intellectual Property Rights* menurut Kesowo Bambang adalah suatu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia.<sup>15</sup>

Pada intinya dapat ditarik kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran manusia yang disebut sebagai karya intelektual. Karya-karya intelektual ini merupakan sumbangan bagi peradaban manusia di bidang penemuan (*invention*) dan di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*).<sup>16</sup>

Pengistilahan kekayaan intelektual pada berbagai negara memiliki beberapa penamaan seperti "*Intellectual Property*", "*Intangible Property*", "*Creative Property*", "*Incorporeal Property*", "*Property Intellectuele*" dan "*Property Industrielle*", sedangkan untuk lembaga yang membidangi kekayaan intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah beberapa kali mengalami perubahan nama dari mulai Direktorat Hak Cipta, Paten, dan Merek (HCPM), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan terakhir adalah Direktorat Kekayaan Intelektual (KI).

---

<sup>15</sup> Bambang Kesowo, 2007, *Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional*, UI Press, Jakarta, hal. 25.

<sup>16</sup> Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hal. 32.

## 2. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual

Dalam *TRIPS Agreement* khususnya dalam *Article 9-40* menggolongkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi yaitu :<sup>17</sup>

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Merek (*Trademarks*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
4. Desain Industri (*Industrial Design*)
5. Paten
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*).
7. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/*Trade Secret*
8. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.

Produk HKI merupakan karya yang lahir dari cipta, karsa, dan daya kreatif, serta kemampuan intelektual/hasil kerja otak yang tinggi dan kreatif, beratio dan bernalar dari si penemu, pencipta maupun pendesain. Hasil kreativitas intelektual dengan proses yang demikian mendalam sebagaimana disebutkan diatas mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi. Hasil karya tersebut pada hakekatnya merupakan kekayaan pribadi dari mereka yang menemukan, menciptakan maupun mendesain. Oleh karena itu, sudah selayaknya kepada para penemu, dan para pencipta diberikan perlindungan hukum secara individual yaitu dalam bentuk hak-hak eksklusif (*exclusive rights*) atas karya yang dilahirkannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 26

<sup>18</sup> Kholis Roisah, *Op.cit.*, hal 27

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO wajib mentaati perjanjian *TRIPs* dengan cara mengatur perlindungan terhadap HKI dan mengharmonisasikan aturannya sesuai standar *TRIPs Agreement* serta melaksanakan penegakan hukum di bidang HKI. Dalam rangka harmonisasi hukum, Indonesia saat sekarang ini telah memiliki pengaturan mengenai HKI dalam berbagai Undang-Undang di bidang HKI, baik yang berbasis sistem perlindungan otomatis untuk Hak Cipta maupun untuk Merek, Paten dan Desain Industri. Perlindungannya melalui proses pendaftaran (*first to file system*).

Adapun pengaturan nasional terkait Kekayaan Intelektual sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*,
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu,
- g. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,
- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
- i. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*,
- j. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*,

- k. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*,
- l. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.

## **B. Merek**

### **1. Definisi Merek Terkenal dan Merek Terdaftar**

#### a. Merek

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Merek 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 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.

Merek sebagaimana diatur dalam UU Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam UU Merek digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.<sup>19</sup> Merek berdasarkan Kamus Hukum Indonesia, didefinisikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal produk;

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11.

cap, atau tanda.<sup>20</sup> Sedangkan Menurut *Black's Law Dictionary* pengertian merek ialah:

*“The term trademark includes any word, symbol or device, or any combination thereof. To identify and distinguish his or her goods from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown. (Merek dagang termasuk kata apapun, simbol atau perangkat atau kombinasi dari semuanya. Untuk mengidentifikasi dan membedakannya barang yang diproduksi atau dijual oleh orang lain dan untuk menunjukkan sumber barang, bahkan jika sumber yang tidak diketahui.)”*

Definisi merek menurut Sudargo Gautama pada perumusan *Paris Convention* bahwa suatu *trademark* atau merek pada umumnya didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain. Sedangkan menurut R.M. Suryodiningrat barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibubui tanda tulisan dan/atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan.

#### b. Merek Terkenal

Berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*renown*) suatu merek, merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*wellknown marks*),

---

<sup>20</sup> Dwi S.A Reski, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, hal.33.

dan merek termashur (*famous marks*). Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat "biasa" ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.<sup>21</sup>

Selanjutnya, terdapat merek terkenal, yakni merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen. Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termashur. Sedemikian rupa mashurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai "merek aristocrat dunia". Dalam kenyataannya sangat sulit untuk membedakan antara merek terkenal dan merek termashur. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan untuk menentukan batas dan ukuran di antara keduanya. Jika merek

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1992*, Cipta Aditaya, Bandung, hal. 80.

termashur didasarkan pada ukuran "sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya", pada dasarnya ukuran seperti itu juga dimiliki oleh merek terkenal.<sup>22</sup>

c. Merek Terdaftar

Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Karena itu, untuk mendapatkan perlindungan hukum, merek harus didaftarkan di Dirjen HKI, karena disebutkan dalam perjanjian TRIPs dan di dalam UU Merek bahwa merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa izin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

## 2. Fungsi Merek

Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan (*intelektualitas*) manusia yang dapat berbentuk penemuan (*invensi*). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa merek adalah bagian dari kekayaan intelektual yang dapat menembus segala batas antara negara. Kekayaan intelektual sangat penting terutama di bidang industri dan perdagangan, baik nasional maupun

---

<sup>22</sup> *Ibid*



internasional.<sup>23</sup> Fungsi merek juga dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Membedakan dengan barang atau jasa sejenis (Jati Diri)
- b. Menunjukkan Kualitas (Mutu) barang atau jasa
- c. Sebagai sarana Promosi (Iklan)
- d. Menunjukkan asal usul dari mana barang itu berasal.

Dalam dunia perdagangan merek mempunyai fungsi yang sangat penting, antara lain<sup>24</sup>:

- a. Sebagai tanda pengenal barang atau jasa, yang dapat membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain.
- b. Bagi Produsen, pedagang, dan konsumen.

### **3. Pendaftaran Merek**

Pengertian mengenai merek dagang (*trademark*) dalam Pasal 1

ayat (2) UU Merek, yaitu;

“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.”

Pengertian mengenai merek jasa (*service mark*) disebutkan

dalam Pasal 1 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu;

“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.”

---

<sup>23</sup> Dwi S.A Reski, *Op.Cit.*, hal. 42.

<sup>24</sup> Insan Budi Maulana dkk, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, hal.89.

Selain itu, ada juga merek kolektif (*collective mark*) yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) UU Merek, yaitu:

“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.”

Khusus merek kolektif dapat dikatakan sebagai gabungan dari merek dagang dan jasa. Terdapat juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk dan wujud merek menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka terdapat beberapa jenis merek, yakni;<sup>25</sup>

- a. Merek lukisan (*beel mark*)
- b. Merek kata (*word mark*)
- c. Merek bentuk (*form mark*)
- d. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
- e. Merek Judul (*title mark*)

Perusahaan Coca-cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengidentifikasi kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Kesulitan lain juga muncul karena selama ini gambaran produk yang direperensasikan oleh bentuk, ukuran, dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek. Misalnya “rumah biru kecil” (*small blue house*)

---

<sup>25</sup> R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta, hal, 165-167.

tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah. Tampilan produk mungkin juga tidak didaftarkan sebagai suatu merek tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa.

Pelindungan merek diberikan melalui pendaftaran. Pelindungan merek tersebut berlaku bagi pemohon yang mengajukan pendaftaran merek atau mendapatkan pelindungan lebih dahulu. Pemohon akan mendapat tanggal penerimaan dan nomor pendaftaran lebih dahulu apabila memenuhi persyaratan minimum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang merek. Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis telah menentukan persyaratan minimum untuk mendapatkan tanggal penerimaan, yaitu:<sup>26</sup>

1. Pemohon telah mengisi formulir permohonan secara lengkap;
2. Pemohon telah melampirkan label merek; dan
3. Pemohon telah membayar biaya dan melampirkan bukti pembayaran biaya.

Era digital memudahkan pemohon dalam pengajuan pendaftaran merek secara mandiri. Melalui laman resmi

---

<sup>26</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, "Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis", hal. 12,

www.merek.dgip.go.id tersebut pemohon dapat dengan mudah mengajukan pendaftaran merek secara online.

Selanjutnya, untuk mendaftarkan suatu merek harus melalui beberapa tahapan, yaitu :<sup>27</sup>

1. Pemeriksaan Formalitas  
Pemeriksaan dokumen yang di *upload*. Identitas Pemohon, Label, dokumen prioritas (bila pemohon dari luar negeri), surat kuasa (bila pemohon memberikan kuasa). Jangka waktu 30 hari
2. Pengumuman  
Pengumuman selama 2 bulan sejak dinyatakan lengkap. Ada terdapat keberatan dari pihak lain atau tidak dan pemohon dapat mengajukan sanggahan.
3. Pemeriksaan Substantif  
Pemeriksaan berdasarkan pasal 6 ayat (3), pasal 20 dan pasal 21. Merek diterima dan ditolak sebagian/seluruhnya lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan keberatan dan/sanggahan. Pemeriksaan tanggapan atas usulan penolakan. Pemeriksaan substantif berlangsung selama 5 bulan.

Selain pendaftaran secara nasional, pendaftaran merek secara internasional juga menjadi penting, karena dapat memfasilitasi pemilik merek dari suatu negara untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya di negara lain. Salah satu sistem pendaftaran merek secara internasional adalah Protokol Madrid. Protokol Madrid yang merupakan penyempurnaan dari *The Madrid Agreement*, sejak kemunculannya tahun 1989. Sistem ini merupakan sebuah alternatif dalam membangun tertib *administrative* dalam pengajuan merek secara internasional. Sistem ini menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan proteksi atas mereknya di seluruh

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal. 46

dunia (negara anggota Protokol) dengan satu aplikasi dan satu prosedur berdasarkan permohonan awal di DJKI, yang diteruskan ke *International Bureau (IB)* pada *World Intellectual Property Office (WIPO)* untuk dilanjutkan ke negara-negara tujuan peserta Protokol Madrid. Protokol Madrid bisa diajukan untuk permohonan yang sudah terdaftar di negara asal maupun yang sedang berjalan dalam proses pendaftaran.

#### **4. Bentuk Pelanggaran Terhadap Merek**

Pelanggaran hak atas merek dapat berupa persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhan. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek, antara lain:

- a. Praktik peniruan merek dagang yang dilakukan dengan cara meniru merek terkenal (*well known trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai seakan-akan barang yang diproduksinya sama dengan produk yang sudah terkenal tersebut.
- b. Praktik pemalsuan merek dagang, dilakukan oleh pengusaha yang tidak beriktikad baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah terkenal yang bukan haknya.

Modus pelanggaran merek telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merek ini disebut *passing off* (pemboncengan reputasi), yaitu:

*“Passing off secara kepustakaan hukum Indonesia belum begitu dikenal, dengan demikian maka istilahnya pun masih seluruhnya asing. Passing off memang merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukum Common Law. Passing off tersebut dilandasi niat untuk mendapatkan jalan pintas agar produk atau bidang usahanya tidak perlu memerlukan usaha membangun reputasi dan image dari awal lagi, selain itu juga sangat berpotensi untuk menipu konsumen dan menyebabkan kebingungan public di masyarakat tentang asal-usul suatu produk.”<sup>28</sup>*

## **5. Unsur Persamaan Pada Pokoknya dalam Merek**

Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran merek yang menganut sistem konstitutif. Sistem konstitutif maksudnya bahwa hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu pendaftaran merek pertama yang mendapat atau berhak atas merek. Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan iktikad baik adalah pihak yang berhak atas merek. Jika pada merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah lebih dulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari iktikad tidak baik pendaftar dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek.

---

<sup>28</sup> Agung Sujatmiko, 2007, *Pembajakan Merek Merusak Perekonomian Nasional*, Unair Press, Malang, hal. 19.

Penjelasan UU Merek Pasal 21 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut”.<sup>29</sup>

Unsur persamaan pada pokoknya sangat penting dan menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam penilaian terhadap pendaftaran merek. Dalam menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada suatu penamaan merek harus menerapkan beberapa kriteria, sebagai berikut:

1. Adanya persamaan rupa atau penampilan (similarity of appearance)
2. Adanya persamaan bunyi (sound similarity)
3. Adanya persamaan pengertian atau konotasi (connotation similarity)
4. Adanya persamaan kesan dalam perdagangan (similarity in commercial impression); dan
5. Adanya persamaan jalur perdagangan (trades channel similarity)

Sehingga definisi persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

---

<sup>29</sup> Penjelasan UU Merek Pasal 21 Ayat (1)

## **6. Pembatalan Hak Merek**

Pembatalan hak merek diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 UU Merek. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan disertai alasan tertentu yang ditentukan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek . Bagi pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah mengajukan permohonan kepada menteri. Gugatan pembatalan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga bagi pemilik merek terdaftar. Jika penggugat atau tergugat berdomisil di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terdaftar merek. Akan tetapi, gugatan dapat diajukan tanpa batasan waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Gugatan yang tidak dibatasi waktu pengajuan pembatalan mereknya hanya gugatan pembatalan merek yang seharusnya tidak dapat didaftarkan karena

---

<sup>30</sup> OK Sadidin, *Op.Cit*, Hal 395



merek yang bertentangan dengan agama, moralitas atau ketertiban umum merupakan merek yang tidak dapat didaftar.<sup>31</sup>

Merek yang bertentangan dengan ketertiban umum dijelaskan dalam penjelasan Pasal 20 huruf a UU Merek. Merek yang bertentangan dengan ketertiban umum yaitu merek tersebut bertentangan dengan pengaturan atau nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang dapat menyinggung perasaan, kesopanan atau etika masyarakat atau golongan tertentu.

Pasal 78 UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang Putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan pembatalan merek hanya dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut yaitu kasasi. Isi putusan juga harus segera disampaikan kepada panitera DJKI setelah tanggal putusan diucapkan. Pembatalan pendaftaran merek dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dilakukan oleh DJKI. Pembatalan pendaftaran harus disertai catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.

Pembatalan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan disertai penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, maka sertifikat merek yang bersangkutan

---

<sup>31</sup> Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 85-86

dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran merek dari daftar umum merek harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek berakibat hukum berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut, sedangkan untuk merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

#### **7. Jangka Waktu Perlindungan dan Pembatalan Merek**

Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 35 UU Merek, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.<sup>32</sup>

Adapun jangka waktu pembatalan merek diatur dalam Pasal 77 UU Merek, yaitu gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek dan gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan

---

<sup>32</sup> Pasal 35 UU Merek

perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>33</sup>

Segala perbuatan yang menimbulkan informasi yang tidak benar terkait merek dagang, termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan sifat dan asal usul barang yang tidak benar, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu.<sup>34</sup>

## **C. Perlindungan Hukum Merek Terkenal**

### **1. Definisi Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum, perlindungan yang berarti tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi dan hukum yang berarti kebenaran dan keadilan (*le droit, c'est le juste et le vrai*). Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sangat penting dalam suatu negara sebagai suatu hak atas karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu, kekayaan intelektual perlu mendapat jaminan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan Perjanjian TRIPs dan memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 77.

<sup>34</sup> OK Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet ke-9, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 455.

dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan menuju perdagangan yang sehat.<sup>35</sup>

Kekayaan Intelektual merupakan karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia perlu untuk dilindungi. Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli mengemukakan:<sup>36</sup>

“bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra atau Inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Perlindungan HKI merupakan langkah maju bagi bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas.”

Salah satu bentuk konsekuensi dari implementasi era pasar bebas, yaitu Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk dan/atau karya individu, badan hukum baik nasional maupun luar negeri (asing). Namun, sebaliknya masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek atau pemegang sah hak atas merek terdaftar, meliputi :<sup>37</sup>

- a. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:
  - 1) Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam advertensi atau promosi.

---

<sup>35</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015, *Draft Naskah Akademik Peraturan perundang-undangan RUU tentang Merek*.

<sup>36</sup> Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, “*Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*”, Makalah, disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21.

<sup>37</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal.32.

- 2) Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, meliputi goodwill atau well-known, reputasi tinggi, sumber asal, sentuhan kultur dan sentuhan keakraban.
- b. Melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan materil dalam perdagangan, meliputi:
  - 1) Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional, dan global.
  - 2) Menyimpan barang yang dilindungi hak merek, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga.

## **2. Bentuk Perlindungan Merek Terkenal**

Pendaftaran merek merupakan cara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, maka hak atas merek hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila didaftarkan menurut sistem konstitutif yang diterapkan di Indonesia. Perlindungan terhadap merek hanya diberikan kepada merek terdaftar, baik kepada merek nasional maupun internasional, terkenal ataupun tidak terkenal.

Produk-produk dengan merek yang terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, di mana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara, dengan begitu maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi Hak Merek Terkenal untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para

penemu merek, pemilik merek dan pemegang hak merek. Selain itu juga, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merek dan memberikan manfaat bagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usahanya<sup>38</sup>. Merek terkenal diberikan perlindungan merek melalui dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif.

UU Merek melindungi merek terkenal (*Wellknown Mark*), yang di mana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.<sup>39</sup> Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur dalam UU Merek, tepatnya pada Pasal Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).

Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran merek agar suatu merek bisa mendapatkan perlindungan. Sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek, maka dialah yang berhak atas hak merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran merek

---

<sup>38</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 89.

<sup>39</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 58.

berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*).

Setelah adanya UU Merek di Indonesia, segala hal yang berkaitan dengan pencatutan, pendomplengan, penggunaan nama maupun *domain name* atas suatu merek yang telah terkenal merupakan musuh besar bagi perkembangan industri sebuah perusahaan.<sup>40</sup> Pengaturan merek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau *domain name* atas suatu merek. UU Merek menetapkan tujuan untuk mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa merek dalam mempromosikan mereknya tersebut kepada khalayak ramai agar dapat dinikmati karena merek merupakan karya atas olah pikir manusia yang dituangkan ke dalam bentuk benda *immaterial*.<sup>41</sup>

### **3. Tinjauan Terhadap Merek Dagang “EIGER”**

#### **a. Sejarah Merek “EIGER”**

Seiring meningkatnya minat masyarakat dalam berkegiatan pada alam terbuka (*outdoor*), menjadikan peralatan dan

---

<sup>40</sup> Rachmadi Usmani, 2003, *Hukum Hak atas kekayaan intelektual*, Alumni, Bandung, hal. 45.

<sup>41</sup> Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar”, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Volume. 11 Nomor 3, Desember 2011. hal. 180.

perlengkapan telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat terkhusus para remaja. “EIGER” Adventure Store menjadi solusi bagi mereka yang ingin berkegiatan pada alam terbuka.

“EIGER” menawarkan berbagai macam produk yang menjawab permintaan kebutuhan konsumen akan peralatan dan perlengkapan *outdoor*. Perusahaan dengan nama PT EIGERindo Multi Produk Industri atau yang dikenal sebagai “EIGER” merupakan perusahaan manufaktur dan retail peralatan petualangan alam terbuka yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 oleh Ronny Lukito di Bandung.<sup>42</sup>

Nama “EIGER” diluncurkan pertama kali pada tahun 1989 sebagai produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan perlengkapan dan peralatan penggiat alam terbuka. “EIGER” terinspirasi dari gunung “EIGER”, yakni gunung yang terletak di *Bernese Alps, Swiss*, berketinggian 3.970 m di atas permukaan laut. Berdasarkan bahasa lokal di *Swiss sendiri*, “EIGER” mempunyai arti monster kecil. Gunung “EIGER” bukanlah gunung tertinggi di dunia, namun termasuk salah satu gunung yang paling sulit didaki.

---

<sup>42</sup> Wahyu Adi Widagdo, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pemalsuan Merek “EIGER” Di Kota Semarang)”. *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2017, hal. 52-54.



Perusahaan “EIGER” memproduksi tas dan peralatan petualangan, yang mana terbagi dalam tiga brand utama, yakni “EIGER” dengan positioning gaya hidup berpetualang (*lifestyle adventure*), *Bodypack* dengan *positioning-lifestyle*, dan *Nordwand* dengan positioning kehidupan alam terbuka (*outdoor living*). Ketiga merek tersebut telah dikenal luas sebagai merek lokal yang sangat terkemuka di Indonesia.

Tahun 2014 “EIGER” berganti logo dan motto sehingga di logo setiap produk terbaru “EIGER” merupakan logo baru. Perubahan logo dan motto ini turut mengubah image “EIGER” yang awalnya brand ini identik produk gunung serta senantiasa berwarna hitam, dengan ganti logo, “EIGER” juga merubah *image* menjadi *full color*. Perubahan logo terjadi sejak Januari 2014 lalu. Moto “EIGER” pun berubah, tadinya *The Real Adventure* kini menjadi *Passion For Adventure* yang penuh dengan warna. Sekaligus mengubah *style* “EIGER” yang tadinya hanya digunakan untuk *adventure*, sekarang produk “EIGER” juga bisa menjadi *fashion*.

b. Pemegang Hak Atas Merek “EIGER”

EIGERindo Multi Produk Industri adalah pemilik sekaligus pemegang hak atas merek “EIGER” yang sah berdasarkan nomor daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilihat dalam Elektronik Status HKI (estatus HKI)

Nomor: IDM000146342 untuk barang-barang kelas/jasa dan D002005009879 untuk kelas (22), yaitu karung plastik, tambang-tambang, tali, tangga tali, tali rafia, tali rami, jala-jala, jala ikan, tempat tidur gantung, tenda-tenda, layarlayar, tirai-tirai, tampar-tampar, kain terpal, segala macam karung, goni, jerami, kapuk, sak-sak dan kantong-kantong, bahan pelapis dan pengisi bantal, kapas-kapas dan serat-serat kasar untuk pertenunan termasuk sutra asli, wol.<sup>43</sup>

#### **D. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Dengan Merek Terkenal**

Merek merupakan wujud dari karya intelektual yang keberadaannya sangat penting untuk dilindungi. Merek menjadi sarana dalam menunjukkan ciri dan asal-usul (*indication of origin*) suatu barang atau jasa sehingga dapat menjadi tanda pengenal atau daya pembeda dan merupakan jaminan kualitas suatu barang atau jasa di tengah era perdagangan global. Atas dasar tersebut, pemerintah menyadari pentingnya melekatkan perlindungan hukum terhadap merek sebagai objek yang terkait hak perseorangan atau badan hukum. Tidak adanya suatu perlindungan hukum terhadap merek dapat membuka celah bagi para pesaing untuk meniru merek orang lain tanpa harus mengeluarkan biaya dan kreativitas untuk menghasilkan suatu merek.

---

<sup>43</sup> Wahyu Adi Widagdo, *Loc. Cit.* Hal 55.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dibentuklah mekanisme pendaftaran merek yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek tersebut. Prosedur pendaftaran merek dilakukan di Direktorat Jenderal HKI atau yang sekarang dikenal dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang merupakan instansi dengan tugas dan wewenang untuk menerima pendaftaran merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek.<sup>44</sup> Dalam hal pendaftaran merek, DJKI berwenang untuk melakukan pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif sebelum nantinya mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. Secara prosedural, pendaftaran merek saat ini membuka akses lebih mudah bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya secara online melalui laman DJKI, sekaligus melakukan pengecekan terhadap merek yang akan didaftarkan melalui situs Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.<sup>45</sup>

Pada pendaftaran merek ada (dua) sistem yang dianut, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Dalam pendaftaran merek sistem deklaratif, titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Sementara itu, dalam

---

<sup>44</sup> Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare Pare, Volume 14, Nomor 1 2016, hlm. 109-110.

<sup>45</sup> Nurul Setiawan, Wawancara, Dinas PM-PTSP Kota Makassar Jl. BalaiKota, 02 Juli 2022.

sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan. Oleh karena itu dalam sistem konstitutif pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan.<sup>46</sup> Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dan kepastian administratif dalam penggunaan merek. Landasan tersebut yang kemudian mendasari perubahan sistem pendaftaran yang dianut oleh Indonesia dari semula menganut sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif sejak diundangkannya UU Merek.

Indonesia menganut sistem konstitutif atau *first to file system*, sehingga hak eksklusif atas suatu merek diberikan oleh negara karena adanya pendaftaran. Sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Dalam rangka memberikan perlindungan optimal terhadap hak atas merek, negara melalui UU Merek juga memberikan perlindungan terhadap merek terkenal sekalipun merek tersebut tidak terdaftar pada DJKI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UU Merek mengatur terkait merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak termasuk dalam hal ketika pendaftaran tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik. Lebih lanjut, melalui Pasal 35 UU Merek mengatur bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan perlindungan merek dapat dilakukan pada saat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu

---

<sup>46</sup> OK Saidin, *Op.Cit*, Hal.461.

perlindungan sampai 6 (enam) bulan setelah masa perlindungan berakhir. Jika permohonan perpanjangan dilakukan setelah jangka waktu perlindungan berakhir, permohonan perpanjangan akan dikenai denda. Jika tidak dilakukan perpanjangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah masa perlindungan berakhir, maka berakhir juga hak atas perlindungan merek tersebut. Dengan demikian, ketika masa berlaku suatu merek telah berakhir, maka secara otomatis berakhir pula perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Selain memberikan perlindungan hukum melalui pemberian nomor registrasi bagi pendaftar merek, pendaftaran merek juga memberikan perlindungan bagi pemilik merek terdaftar. Hal ini dapat ditinjau dalam Pasal 77 UU Merek yang mengatur bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang pengajuan gugatannya dilakukan melalui pengadilan niaga.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa pendaftaran merek akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik merek. Meskipun dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha memiliki

kesadaran akan urgensi pendaftaran merek atas suatu barang atau jasa.<sup>47</sup> Padahal, kelalaian seseorang dalam mendaftarkan suatu merek dapat membuka peluang klaim/pendahuluan pendaftaran merek oleh pihak lain untuk mendaftarkan merek yang sama atau mirip untuk produk barang atau jasa sejenis. Ketika problematika tersebut telah terjadi, maka secara otomatis pemilik merek dapat kehilangan hak untuk menggunakan merek yang sebenarnya telah terlebih dahulu dipergunakannya.<sup>48</sup>

Berkaitan dengan sengketa merek "EIGER", diketahui bahwa Ronny Lukito selaku Penggugat yang merupakan pengusaha nasional yang memulai bisnis dan kegiatan usahanya dengan merek "EIGER" melayangkan gugatan kepada Budiman Tjoh selaku Tergugat yang merupakan pendaftar pertama merek "EIGER" pada tahun 1987. Ronny Lukito keberatan atas merek "EIGER" yang didaftarkan oleh Budiman Tjoh dalam kelas barang 25 dengan alasan pendaftaran merek "EIGER Terdaftar" dilakukan dengan iktikad buruk dan ingin memanfaatkan keterkenalan keterkenalan merek "EIGER Terkenal"

Ronny Lukito menyatakan dalam posita hukumnya bahwa merek "EIGER" miliknya merupakan merek terkenal karena telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "EIGER" di beberapa kelas di DJKI dan

---

<sup>47</sup> Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 39-40.

<sup>48</sup> Yudhitiya Dyah Sukmadewi, "Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah)", Jurnal Ius Constituendum, Volume 2, Nomor 1 April 2017, Magister Hukum Universitas Semarang, hlm. 110.

sebagian besar telah dikabulkan oleh DJKI yang dapat dilihat dalam tabel

sebagai berikut :

Tabel 2 Pendaftaran Merek Ronny Lukito

Tanggal Dimulai Perlindungan	Tanggal Berakhir Perlindungan	Nama Merek	Kelas	Jenis Barang/Jasa	*Keterangan
2002-02-20	2012-02-20	EIGER	35	JASA PENJUALAN ECERAN DAN GROSIR	Y
2006-05-15	2027-05-04	EIGER	18	Tas, koper, dan dompet	Y
2005-04-01	2025-04-01	EIGER	22	Karung plastik, tambang-tambang, tali, tangga tali, tali raffia, tali rami, jala-jala, jala ikan, tempat tidur gantung, tenda-tenda, layar-layar, tirai-tirai, tampar-tampar, kain terpal, segala macam karung, goni, jerami, kapuk, sak-sak dan kantong-kantong, bahan pelapis dan pengisibantal.	Y
2005-04-01	2025-04-01	EIGER	25	kapas-kapas dan serat-serat kasar untuk pertununan termasuk sutra asli, wol	Y
2005-04-01	2025-04-01	EIGER	39	anak-anak dan bayi, celana pria, anak-anak dan bayi, pakaian seragam, mandi, pengantin, renang, segala macam konpeksi, pakaian pria, tidur, piyama, kimono, daster, kebaya, kutang wanita, jas, jaket, T-shirt, kaos oblong, kaos singlet, kemeja, rok, blus, sarung tangan pakaian, dasi, bretel, topi, kopiah, ikat kepala, septum, sendal, selop, kelom, terompah, sepatu sendal, mantel, ikat kepala, scarf, korset, celana ketat, tali sandang, rompi, kerudung kepala, popok bayi dari tekstil, manset, pakaian pengendara motor, pakaian dinas seragam, pakaian kerja, tutup kepala, topi baret, topi-topi, topi renang, songkok, rangka topi, alas kaki, sepatu olah raga, sepatu kerja, sol sepatu, sol sendal, alat pencegah tergelincir untuk sepatu, jas hujan, pakaian dalam, sepatu bot, sepatu tenis, sepatu basket, sepatu bola, sepatu olah raga, sepatu senam, sepat-sapat kesehatan, sandal, sandal-sandal kesehatan, celana jeans, celana pendek, singlet, baju	Y
2005-04-01	2025-04-01	EIGER	44	mantel luar, baju hangat, baju stelan, bretel/talo, selempang, mantel/jas panjang, wanita	Y
2005-04-01	2025-04-01	EIGER	1	Kurir pengantaran barang, penyewaan alat senam berbentuk selinder atau kotak dari besi, ekspedisi barang muatan, penyewaan lemari penyimpanan bahan makanan yang dibekukan, pengangkutan perabot, penyewaan garasi, penyewaan kuda, informasi pengangkutan, penyewaan gedang, operasi penyelamatan (transportasi), penyelamatan kapal, pengangkutan dan penyimpanan limbah, menjual tiket transportasi dalam/luar negeri, menyelenggarakan & menjual pelayaran wisata, menyusun & menjual tiket wisata dalam/luar negeri, menyelenggarakan pemanduan wisata, menyediakan fasilitas sewa mobil, menjual tiket/karcis sarana darat laut, mengurus dokumen-dokumen perjalanan, menjual/mengurus sarana penginapan/akomodasiTransportasi, pengemasan dan penyimpanan barang, pengaturan perjalanan, tamasya, pialang pengangkutan, tempat parkir mobil, penyewaan mobil, pengantar barang, jasa ekspedisi pengangkutan transportasi barang, jasa kurir, pindahan, pengepakan, jasa tour dan travel, penjualan tiket penumpang, jasa pengaturan perjalanan wisata, mengantar wisatawan, ekspedisi barang muatan, pengepakan barang, penyewaan gudang, pemesanan perjalanan, angkutan taksi, jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan, pembungkusan barang	Y
2010-07-16	2030-07-16	EIGER	25	Pelayanan kesehatan/medis, pelayanan kesehatan hewan, perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia maupun hewan, agricultural (pertanian), horticultural (perkebunan), dan pelayanan kehumanan, penyediaan spa, sauna, solarium dan fasilitas-fasilitas untuk mandi matahari, jasa pijat, jasa salon kecantikan, salon penata rambut, perawatan kulit dan perawatan kecantikan, jasa fitness fisik dan perawatan kesehatan, jasa pengontrolan dan/atau kenaikan berat badan, jasa manicure dan pedicure, penyediaan jasa informasi dan nasehat mengenai pemakaian produk-produk perawatan kulit, kecantikan dan kosmetik, klinik kecantikan, penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya dari udara dan darat, pelayanan peternakan, perawatan binatang, jasa-jasa bank darah, rumah tempat pemulihan kesehatan, kedokteran gigi, sewa-menyewa peralatan pertanian, penanaman kebun dengan bunga, pertamanan, pencangkakan rambut, pelayanan penginapan, pelayanan rumah sakit, perawatan halaman rumput, perawatan tangan dan kuku tangan, jasa-jasa tukang pijat, bantuan medis, klinik medis, jasa-jasa kebidanan, rumah perawatan bagi orang yang tidak bisa lagi merawat diri sendiri, jasa-jasa optik, jasa apoteker, nasehat farmasi, terapi jernami, fisioterapi, kebun bibit, operasi plastik, jasa ahli ilmu jiwa, tempat mandi umum untuk keperluan kesehatan, penyewaan fasilitas kesehatan, rumah peristirahatan, sanatorium, pembasmian binatang	Y
2005-04-01	2025-04-01	EIGER	33	perusak (untuk pertanian)	Y
2005-04-01	2025-04-01	EIGER	34	Lem pipa PVC, segala macam lem industri, sediaan bahan pendingin radiator, bahan kimia pengawakarbonkan mesin, bahan pencuci film, cairan kimia untuk campuran semen, cairan kimia untuk mengencerkan cat, zat kimia untuk industri, cairan kimia pencampur industri kertas, cairan kimia pencegah kerak pada katel industri, cairan kimia pemurni minyak, cairan kimia sediaan kondensasi, cairan kimia untuk pencampur memadamkan api, bahan-bahan perekat untuk industri, lem kayu, lem karet, lem besi/logam, sodium cyclamate, sari manis, biang gula, air abu, soda abu, cairan hydraulic untuk penutup pintu, hasil-hasil kimia untuk industri, ilmu pengetahuan, potret, pertanian, perkebunan, kehumanan, damar-damar buatan dan sintesis, plastik dalam bentuk bubuk, cair atau pasta untuk industri, rabuk (pupuk) alam dan rabuk buatan untuk tanah, bahan-bahan pengeras logam dan sediaan-sediaan kimia untuk menyolder, minyak rem, bahan kimia tambahan untuk pelumas (additive), bahan kimia untuk bahan bakar motor, plastik yang belum diproses, karet silikon pilihan, penetrating oil (zat kimia membuka baut yang berkarat dan macet), electric contact cleaner (zat kimia untuk pembersih panel / papan rangkaian terpadu (PCB) elektronik), electric motor cleaner (zat kimia untuk pembersih elektro motor) rust remover (penghancur/pembersih karat), carbon remover (penghancur/pembersih kerak/karbon), insulating varnis (pelapis kumparan motor listrik), zat kimia untuk pencegah korosi/karat, mental working fluids (zat kima untuk pendingin pada proses pemotongan, pembentukan, pencetakan logam), zat kimia untuk industri tekstil, extreme temperature grease (zat kimia untuk pelindung pelumas pada bantalan roda bertemperatur tinggi dengan kontaminasi debu, kimia, air pada industri), pupuk dari kotoran burung, pupuk pertanian, zat kimia untuk pertanian dan hortikultura kecuali pembasmi jamur, pembasmi	Y
2005-04-01	2025-04-01	EIGER	15	rumput liar, pembasmi serangga dan pembasmi parasit	Y
2014-04-28	2024-04-28	EIGER	25	Pakaian, kutang wanita, jas, jaket, T-Shirt, kaos singlet, kaos kaki, sarung tangan, dasi, ikat pinggang, topi, ikat kepala, sepatu, sandal, scarf, korset, rompi, kerudung kepala, manset, songkok, sol sepatu, sol sandal, jas hujan, penutup kepala	T
2010-07-16	2030-07-16	EIGER	---	Pakaian, celana, jaket, kaos, sepatu, sandal, topi, mantel, ikat kepala, sarung tangan,	Y
2013-07-15	2023-07-15	EIGER	8	pakaian, rompi	Y
2013-07-15	2023-07-15	EIGER	9	Minuman anggur, minuman keras dan likeur, arak, brendi, sake, wiski, vodka, minuman	Y
2013-07-15	2023-07-15	EIGER	11	beralkohol	Y
2013-07-15	2023-07-15	EIGER	14	Tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan rokok, rokok, tembakau, rokok kretek, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyala-penyala), asbak, korek api, kertas rokok, tembakau rajangan, klembak menyana, rokok putih, rokok kretek, rokok filter, cerutu, lighter, korek api, asbak, tempat rokok, pipa rokok, cangklong, tembakau, cigarillos	Y

\*Keterangan :

Y : Diterima

T : Ditolak

Sumber : <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

Di Indonesia, hak eksklusif atas merek dapat diperoleh pemohon merek apabila pemohon mengajukan pendaftaran mereknya ke DJKI dan merupakan pendaftar pertama dari merek tersebut, kecuali apabila dapat dibuktikan lain atau pada saat tahap publikasi ada pihak lain yang berkeberatan. Tujuan dari didaftarkannya sebuah merek adalah untuk mencegah pihak lain mempergunakan merek yang punya persamaan pada pokok atau keseluruhannya untuk barang-barang sejenis maupun tidak sejenis.

Di dalam sistem konstitutif, pemilik merek, baik merek biasa, merek terkenal ataupun merek termashyur, harus melakukan pendaftaran mereknya di DJKI untuk mendapatkan hak atas mereknya dan juga perlindungan hukum. Hak atas merek akan diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Prinsip ini diatur berdasarkan Pasal 3 ayat (11) UU Merek bahwa setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat.

Sementara itu, diketahui bahwa merek "EIGER Terdaftar" merupakan merek yang terdaftar di DJKI pada kelas 25 terhitung sejak 15 April Tahun 1987 yang telah diperpanjang jangka waktunya pada tahun 1997 dan tahun 2017 sehingga masa berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2027. Selain terdaftar dalam kelas 25, merek "EIGER Terdaftar" juga



telah mendaftarkan mereknya di beberapa kelas di DJKI yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Pendaftaran Merek Budiman Tjoh

Tanggal Dimulai Perlindungan	Tanggal Berakhir Perlindungan	Nama Merek	Kelas	Jenis Barang/Jasa	*Keterangan
1987-04-15	1997-04-15	EIGER	25	Kaos Kaki dan Ikat Pinggang	Y
1996-04-15	2006-04-15	EIGER	25	Kaos Kaki dan Ikat Pinggang	Y
1997-02-24	2006-02-24	EIGER	21	Bedak, kotak sabun dan kotak bedak, mandi, Sisir - sisir, sikat gigi, segala jenis sikat, botol hampa udara, tusukan gigi, korekan kuping, spon cuci	Y
1997-02-24	2007-02-24	EIGER	16	Pulpen, pensil, ballpen, marking pen, album, segala rupa dan jenis kertas tissue kering, paku payung, cellotape, stapler, staples, lem kertas, cairan penghapus untuk koreksi, buku-buku tulis, cat air untuk menggambar, pensil warna untuk melukis	Y
1997-02-24	2007-02-24	EIGER	5	Sediaan - sediaan untuk penyegar udara, kamper, cotton buds, cotton ball, pastiles, permen obat batuk dan kapas pembalut	Y
1997-04-15	2007-04-15	EIGER	3	membersihkan,, memutihkan, mengkilapkan,-membuang lemak dan -menggosok, facial cotton, Wangi-wangian, minyak wangi,deodorant spray (basah),pomade, shampoo, pasta gigi, kosmetika yaitu: face cream, face powder, eye shadow, eye pencil, sabun wangi,sabun mandi dan sabun cuci, sediaan - sediaan untuk mencuci	Y
1997-04-15	2007-04-15	EIGER	24	Tekstil, handuk, kain spre, kain pel, kain lap dan sapatangan	Y
2003-08-14	2023-08-14	EIGER88	3	Segala macam kosmetika, wangi-wangian, minyak sari wangi, kosmetika, minyak rambut, cat kuku, cat bibir (lipstick), cat rambut, kondisioner, shampoo, deodorant, bahan penyemprot rambut (hair spray), bedak, celak mata (eye shadow), sipat mata (eye liner), alas bedak (foundation), tears cream, minyak klonyo (eau de cologne), parfum, lotion untuk kulit, kapas kosmetik, kapas kecantikan, kapas muka, air pembersih muka (face tonic), hair tonic (penyubur rambut), hair treatment,lulur, masker, minyak pijat (body massage oil), pelembab untuk muka, krim muka, air mawar, pensil alis dan pensil kosmetik, bahan-bahan pemelihara gigi, tapal gigi, bahan-bahan untuk berkumur (mouthwash), sabun-sabun wangi, kertas tissue wangi basah,batang kapas untuk keperluan kosmetik bahan-bahan untuk memutihkan dan mencuci, bahan-bahan untuk mencuci, membersihkan, mengkilapkan, membuang lemak dan menggosok	Y
2006-04-15	2027-04-15	EIGER	25	Kaos kaki, dan ban pinggang	Y
2006-04-15	2027-04-15	EIGER	21	bedak, kotak sabun dan kotak bedak, mandi, Sisir-sisir, sikat gigi, segala jenis sikat, botol hampa udara, tusukan gigi, korekan kuping, spon cuci	Y
2006-04-15	2027-04-15	EIGER	5	Sediaan-sediaan penyegar udara, kamper, cotton buds, cotton ball, pastiles, permen obat batuk dan kapas pembalut	Y
2006-04-15	2027-04-15	EIGER	16	Pulpen, pensil, ballpen, marking pen, album, segala rupa, dan jenis kertas, tissue kering, paku payung, cellotape, stapler, staples, lem kertas, cairan penghapus untuk koreksi, buku-buku tulis, cat air untuk menggambar, pensil warna untuk melukis	Y
2006-04-15	2027-04-15	EIGER	24	Tekstil, handuk, kain spre, kain pel, kain lap, dan sapatangan	Y

\*Keterangan :

Y : Diterima  
T : Ditolak

Sumber : <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

Ketika merujuk pada sistem konstitutif yang dianut dalam UU Merek maka pada dasarnya merek “EIGER Terdaftar” yang sepatutnya memperoleh perlindungan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan.

Analisis di atas sejalan dengan pendapat Bapak Johan Komala Siswoyo, S.H. selaku Operator Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang mengemukakan bahwa pada hakikatnya terdapat 3 (tiga) prinsip perlindungan merek yaitu prinsip *first to file*, prinsip *territorial*, dan prinsip spesialisitas.<sup>49</sup> Prinsip *First to File* berarti bahwa merek secara otomatis dilindungi apabila pendaftarannya telah diterima oleh DJKI, sedangkan dalam Prinsip *Territorial* mengandung makna bahwa merek hanya dilindungi di tempat pendaftaran merek tersebut. Seperti halnya ketika suatu merek didaftarkan di satu negara, maka tidak secara otomatis merek tersebut akan memperoleh perlindungan hukum di negara lain. Selain 2 (dua) prinsip tersebut, dikenal pula Prinsip Spesialitas yang berarti bahwa perlindungan merek hanya melindungi barang atau jasa sejenis yang didaftarkan. Dengan demikian, Johan Komala Siswoyo berpendapat bahwa seharusnya dalam kasus sengketa merek “EIGER” merek yang seyogyanya dilindungi adalah merek “EIGER Terdaftar”.

---

<sup>49</sup> Johan Komala Siswoyo, Operator Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, 18 Juli 2022.

Dalam pendaftaran merek, jika ada yang mengajukan keberatan pasti akan dilakukan pembatalan merek apabila terbukti. Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan mengilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.<sup>50</sup>

Adapun alasan yang diajukan dalam pembatalan merek, diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) UU Merek, yaitu: “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”. Dalam pelaksanaan pembatalan merek terdaftar, pembatalan dilakukan dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan diberitahukan kepada pemilik merek atau kuasanya secara tertulis oleh DJKI. Dalam surat pemeritahuan harus menyebutkan alasan pembatalan dan diumumkan dalam berita resmi merek. Dengan dilakukannya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari daftar umum merek maka berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan untuk seluruh atau sebagian jenis barang serta jasa yang sama.

Pengadilan Niaga Negeri Jakarta mengabulkan gugatan Ronny Lukito selaku penggugat sehingga merek “EIGER Terdaftar” dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Selanjutnya, Budiman Tjoh selaku tergugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan

---

<sup>50</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi.*, Jakarta, Prenadamedia Group, hal 291.

kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi majelis hakim dalam putusan No.375K/Pdt.SusHKI/2020 memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan Budiman Tjoh. Kemudian dilanjutkan dengan upaya hukum peninjauan kembali oleh Budiman Tjoh. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung No.20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, menyatakan bahwa mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Budiman Tjoh dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung No.375K/Pdt.SusHKI/2020 sehingga berdasarkan putusan tersebut, maka Budiman Tjoh merupakan pemilik merek terdaftar "EIGER".

Gugatan yang diajukan oleh Ronny Lukito (Penggugat) ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan amar putusan bahwa Penggugat adalah pemohon pendaftaran merek yang beriktikad baik dan pemilik merek terkenal. Sedangkan, Budiman Tjoh (Tergugat) beriktikad buruk dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dalam kelas 25 dan membatalkan pendaftaran merek "EIGER" atas nama Tergugat.

Dalam kasus ini, Budiman Tjoh (Tergugat) mendaftarkan pada kelas 25 untuk jenis barang kaos kaki dan ikat pinggang sedangkan Ronny Lukito (Penggugat) mendaftarkan pada kelas 25 dengan jenis barang pakaian, kutang wanita, jas, jaket, t-shirt, kaos singlet, kaos kaki, sarung tangan, dasi, ikat pinggang, topi, ikat kepala, sepatu, sandal, scarf, korset, rompi, kerudung kepala, manset, songkok, sol sepatu, sol sandal, jas hujan, penutup kepala. Seharusnya permohonan pendaftaran dari pihak

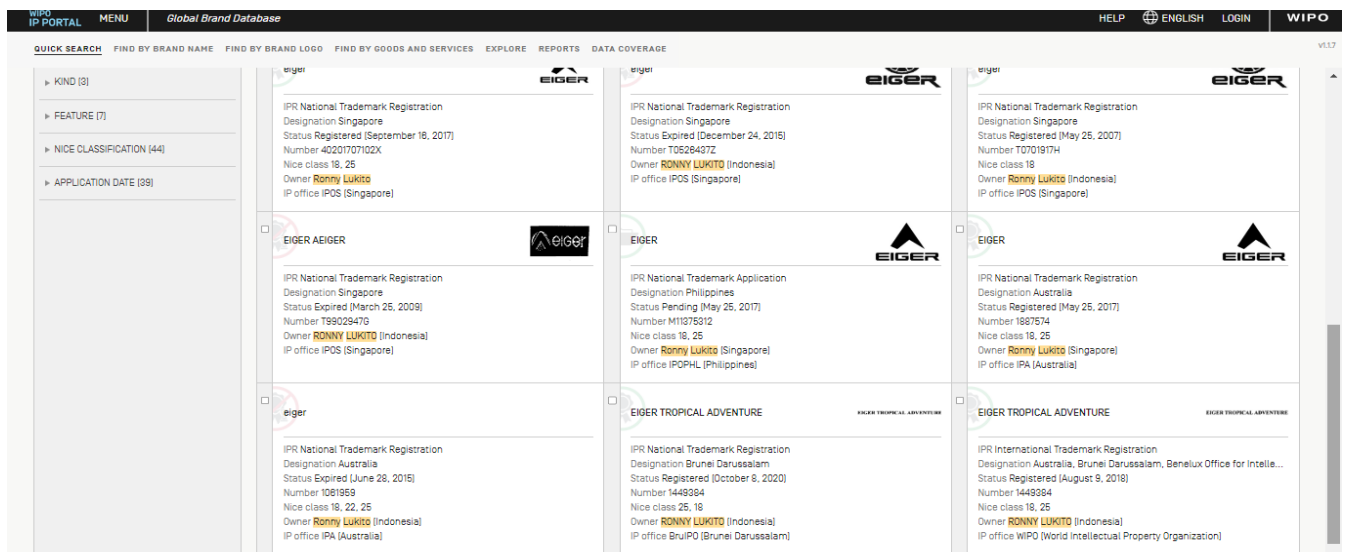
Penggugat yang tidak dapat diterima karena mereknya memiliki persamaan jenis barang dengan merek milik Tergugat pada jenis kaos kaki dan ikat pinggang.

Selanjutnya, Ronny Lukito (Penggugat) menyatakan merek "EIGER" miliknya merupakan merek terkenal karena Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "EIGER" di beberapa kelas di DJKI, yaitu kelas 4, 8, 9, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 30, 31, dan 40 dan telah mengajukan pendaftaran merek "EIGER" di negara Australia, Benelux, Brunei Darussalam, RRC, Colombia, Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, India, Italia, Jepang, Mexico, Mongolia, Selandia Baru, Filipina, Portugal, Korea Selatan, Kamboja, Spanyol, Mesir, Swedia, Amerika Serikat, Swiss, Turki, Inggris, dan Vietnam.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, untuk mengukur terkenal atau tidaknya suatu merek yang menjadi dasar penolakan dilihat dari pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, perlu diperhatikan pula reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal di beberapa negara di dunia dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Jika hal tersebut dianggap tidak cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat independen untuk melakukan survei guna mengetahui kesimpulan jika suatu merek tersebut terkenal atau tidak.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di dalam putusan, Penulis membaca dan mencari tahu bahwa pendaftaran merek Ronny Lukito (Penggugat) memang benar telah terdaftar di luar negeri melalui Protokol Madrid. Akan tetapi, setelah melakukan penelusuran lebih lanjut pada database merek internasional yang ada di *website WIPO*, yaitu [www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp](http://www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp). Tahun pendaftaran yang diajukan oleh pihak Penggugat ke negara-negara tersebut untuk kelas 25 adalah mulai tahun 2017 hingga 2018 sedangkan tahun 2017 adalah tahun ketiga dimana pihak Budiman Tjoh (Tergugat) melakukan perpanjangan mereknya.

Gambar 1 database merek EIGER Ronny Lukito di WIPO



Sumber : [www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp](http://www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp).2022

Oleh karena itu, gugatan Ronny Lukito (Penggugat) yang menyatakan bahwa Budiman Tjoh (Tergugat) beriktikad tidak baik dengan memanfaatkan keterkenalan merek milik Penggugat yang terkenal, hal

tersebut adalah tidak benar. Merek “EIGER Terkenal” dilihat dari tanggal pendafatrannya baru didaftarkan di Indonesia dan di luar negeri sesudah merek “EIGER Terdaftar” terdaftar di Indonesia. Sehingga, Putusan Mahkamah Agung No.20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah sesuai bahwa merek “EIGER Terdaftar” yang sebenarnya mendapatkan perlindungan hukum.

Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.<sup>51</sup>

Berdasarkan atas pandangan yang dipaparkan oleh pakar di atas, bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan mekanisme tertentu. Perlindungan hukum bersifat preventif maupun bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Jika dikaitkan dengan kasus merek “EIGER”, Penulis berpandangan bahwa perlindungan merek terdaftar telah diatur dalam UU Merek. Adapun

---

<sup>51</sup> Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18.

perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Perlindungan hukum pemerintah terhadap kepemilikan merek terdaftar antara lain :

1. Perlindungan preventif :

Perlindungan preventif merek terdaftar diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Artinya, semua jenis merek yang didaftarkan di Indonesia akan ditolak oleh DJKI apabila menyerupai atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar untuk barang/jasa yang sejenis. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemilik merek terdaftar. Perlindungan preventif sangat penting demi melindungi merek terdaftar dari iktikad tidak baik pihak lain.

Jika dikaitkan dengan kasus merek "EIGER" maka perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada merek "EIGER Terdaftar" belum sesuai dengan UU Merek. Merek "EIGER Terdaftar" telah terdaftar selama kurang lebih 32 tahun 4 bulan dan pertama kali di daftarkan pada Turut Tergugat pada tanggal 15 April 1987 dengan sertifikat merek Nomor 217842. Namun, kemudian ditemukan



adanya permohonan pendaftaran merek “EIGER Terkenal” pada tahun 2014 di kelas 25 dan diterima oleh DJKI. Padahal merek “EIGER Terdaftar” telah terdaftar sejak tahun 1987 dan telah diperpanjang sebanyak dua kali, pada tahun 1997 dan tahun 2017.

Seharusnya pada saat Ronny Lukito mengajukan permohonan pendaftaran, permohonan tersebut harus ditolak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bapak Johan Komala Siswoyo, S.H. selaku Operator Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang mengemukakan bahwa seharusnya permohonan pendaftaran merek jika ditemukan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar harus ditolak. Namun, permohonan tersebut bisa saja lolos dikarenakan faktor kelalaian.

Jadi menurut Penulis, perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada merek “EIGER Terdaftar” belum sesuai dengan UU Merek. Karena terdapat adanya kelalaian dari pihak DJKI dengan diterimanya permohonan pendaftaran merek milik Ronny Lukito yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Budiman Tjoh. Pemeriksaan dalam pendaftaran merek sangat membutuhkan ketelitian dengan dilakukannya pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa merek sehingga peran dari pemeriksa merek di DJKI sangat berpengaruh agar suatu merek dengan merek yang lainnya terhindar dari kesamaan.

## 2. Perlindungan Represif

UU Merek juga mengakomodir perlindungan represif kepada pemilik merek terkenal dan merek terdaftar. Pengaturan terkait perlindungan merek terdaftar diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77 UU Merek Pasal 76 mengatur bahwa:

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.

Selanjutnya dalam Pasal 77 diatur mengenai jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek, yakni:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
2. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Jika dikaitkan dengan kasus merek "EIGER", perlindungan hukum represif yang diberikan kepada merek "EIGER Terdaftar" belum sesuai dengan UU Merek. Gugatan yang diajukan Penggugat tetap dapat diterima oleh Pengadilan Niaga sekalipun telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun tetap diterima oleh Pengadilan Niaga sekalipun telah melewati batas waktu lima tahun. Penggugat baru mengajukan gugatan dengan register perkara Nomor 41/Pdt.Sus-

Merek/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 17 Juli 2019 dengan objek gugatan iktikad buruk dan ingin memanfaatkan keterkenalan merek “EIGER Terkenal” sedangkan merek “EIGER Terdaftar” merupakan merek perpanjangan dengan tanggal pendaftaran 24 Februari 1997. Maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan pembatalan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Februari 2022.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa perlindungan merek terdaftar yang memiliki persamaan dengan merek terkenal belum sesuai dengan ketentuan UU Merek. Hal tersebut didasari fakta bahwa diterimanya permohonan pendaftaran merek “EIGER Terkenal” pada tahun 2014 di kelas 25 dan diterima oleh DJKI. Padahal merek “EIGER Terdaftar” telah terdaftar sejak tahun 1987 dan telah diperpanjang sebanyak dua kali, pada tahun 1997 dan tahun 2017. Seharusnya permohonan pendaftaran dari pihak Ronny Lukito (Penggugat) tidak dapat diterima karena mereknya memiliki persamaan jenis barang dengan merek milik Budiman Tjoh (Tergugat) pada jenis kaos kaki dan ikat pinggang. Namun, permohonan pendaftaran tersebut terdapat dalam Daftar Umum Merek di DJKI.

Pemeriksaan dalam pendaftaran merek sangat membutuhkan ketelitian dalam tahap pemeriksaan formalitas dan tahap pemeriksaan substantif agar tidak terdapat persamaan merek. Tenaga ahli pemeriksa merek tersebut bersifat independen, diangkat langsung oleh Menteri dan

tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun sehingga dalam melakukan pemeriksaan merek.

Dalam Putusan pembatalan merek “EIGER” prinsip *first to file* dikesampingkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta dan Majelis Hakim Mahkamah Agung, karena dalam hasil putusannya sengketa merek “EIGER” dimenangkan oleh pihak Ronny Lukito (Penggugat) berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang dinyatakan sebagai merek terkenal yang mana sebenarnya Budiman Tjoh (Tergugat) telah mendaftarkan merek tersebut jauh sebelum merek “EIGER Terkenal” sehingga kekuatan dalam kepastian hukum di dalam memberikan perlindungan kepada pendaftar pertama dari suatu merek dapat dikatakan sangat lemah.

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No.20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 menyatakan bahwa mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Budiman Tjoh dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung No.375K/Pdt.SusHKI/2020 sehingga berdasarkan putusan tersebut, maka Budiman Tjoh merupakan pemilik merek terdaftar “EIGER”. Faktanya bahwa merek “EIGER Terdaftar” dan merek “EIGER Terkenal” keduanya masih terdaftar di DJKI dalam kelas 25. Seharusnya pendaftaran merek “EIGER Terkenal” dibatalkan dengan adanya putusan tersebut. Namun, merek “EIGER Terdaftar” dan merek “EIGER Terkenal” keduanya tetap terdapat dalam Daftar Umum Merek di DJKI. Oleh karena itu, hal ini

semakin memperjelas bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek terdaftar belum sesuai dengan UU Merek

Gambar 2 Status pendaftaran merek EIGER


No. Pendaftaran  
IDM000634646
Tgl. Pendaftaran  
2018-08-31

**EIGER**

Status  
(TM) Didaftar

Detail

NOMOR PENGUMUMAN BRMA4617	TANGGAL PENGUMUMAN 2017-10-18
NOMOR PERMOHONAN D002014019111	TANGGAL PENERIMAAN 2014-04-28
TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN 2014-04-28	TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN 2024-04-28



Publikasi  
Publikasi A

---

**Translasi** EIGER = suatu penamaan

**Kelas Nice**

KODE KELAS	JENIS BARANG / JASA
25	Pakaian, kutang wanita, jas, jaket, T-Shirt, kaos singlet, kaos kaki, sarung tangan, dasi, ikat pinggang, topi, ikat kepala, sepatu, sandal, scarf, korset, rompi, kerudung kepala, manset, song sol sepatu, sol sandal, jas hujan, penutup kepala

**Prioritas**

NOMOR	KEWARGANEGARAAN

**Pemilik**

NAMA	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN
RONNY LUKITO	Komplek Galeria 168C-1, Cihideung, Kab. Bandung, Jawa Barat	ID

---


No. Pendaftaran  
IDM000495008
Tgl. Pendaftaran  
2022-07-07

**EIGER**

Status  
(TM) Didaftar

Detail

NOMOR PENGUMUMAN BRMA3445	TANGGAL PENGUMUMAN 2015-05-20
NOMOR PERMOHONAN D002012049867	TANGGAL PENERIMAAN 2012-10-16
TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN 2012-10-16	TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN 2032-10-16



Publikasi  
Publikasi A

---

**Translasi** EIGER = Sebuah penamaan.

**Kelas Nice**

KODE KELAS	JENIS BARANG / JASA
25	Ikat pinggang (pakaian), Kaos kaki

**Prioritas**

NOMOR	KEWARGANEGARAAN

**Pemilik**

NAMA	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN
BUDIMAN TJOH	Jl. K. No. C-2, RT.010/RW.010, Teluk Gong, Jakarta 14450.	ID

Sumber : <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>