

**LAPORAN PENELITIAN  
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK  
MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15  
TAHUN 2001 TENTANG MEREK.**



**OLEH :**  
**RATNA WATI SH,MH.**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS Dr. SOETOMO SURABAYA**  
**SURABAYA 2020**



# RINGKASAN

Pengaturan pendaftaran merek di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa merek adalah tanda, yang berupa gambar, nama, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Adapun pengertian gambar adalah semua obyek yang dapat dilukis atau digambar, hasil karya berupa lukisan, gambar teknik baik dihasilkan dengan tangan atau elektronik. Dengan asas tidak terlalu rumit dan sederhana pada gambar dari jenis diagram, diagonal, diameter, dial dan sirkel. Dan kemudian nama adalah meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup atau benda mati, meliputi juga nama perorangan, keluarga dan badan hukum termasuk diambil dari geografi seperti gunung, kota daerah sungai atau nama tempat. Kemudian kata adalah pengertian perkataan baik asing, nasional, maupun daerah bisa kata sifat, kata kerja, dan kata benda, diambil dalam bidang tertentu. Angka-angka bersifat majemuk tidak boleh terdiri dari satu angka saja, harus lebih dari dua angka memerlukan kombinasi dengan unsur lain. Susunan warna adalah gambar atau lukisan geometris sirkel, diagonal yang melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku atau bundaran, unsur warna lebih mempunyai karakter identitas yang lebih potensial memiliki daya pembeda.

# PRAKATA

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa, karena dengan berkah dan hidayah-Nya penelitian berjudul ***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK. (Kasus Peniruan Merek antara Pemilik Helm “INK” dan Pemilik Helm “INX”)*** ini dapat peneliti selesaikan.

Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan bisa menambah perkembangan ilmu hukum kekayaan intelektual serta dapat mengetahui tentang perlindungan merek yang ada di Indonesia

Peneliti

# Daftar isi

|  |    |
|--|----|
| <b>RINGKASAN</b> .....                                       | 2  |
| <b>PRAKATA</b> .....   | 4  |
| <b>Daftar isi</b> .....                                      | 5  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                               | 6  |
| <b>1. Latar Belakang Masalah</b> .....                       | 6  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                         | 11 |
| 1. Tinjauan Umum tentang Merek.....                          | 11 |
| 2. Hak atas Merek yang harus dipenuhi dalam Pendaftaran..... | 23 |
| <b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> .....           | 27 |
| <b>1. Tujuan Penelitian</b> .....                            | 27 |
| <b>2. Manfaat penelitian</b> .....                           | 27 |
| <b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....                        | 28 |
| <b>1. Metode Penelitian</b> .....                            | 28 |
| <b>BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI</b> .....             | 30 |
| <b>BAB VI PENUTUP</b> .....                                  | 41 |
| 1. Kesimpulan.....   | 41 |
| 2. <b>Saran</b> .....  | 42 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                  | 44 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Setiap hari dalam kehidupan modern ini konsumen di banjiri dengan berbagai macam merek yang ada. Mengembangkan dan juga mempertahankan sebuah merek yang baik di dalam pikiran konsumen atau calon konsumen sangatlah penting pada jaman sekarang ini. Merek yang baik membantu para konsumen untuk dapat mengambil keputusan agar membeli barang dengan merek tertentu yang sudah terkenal di pasaran, karena merek lebih dari sekedar nama dan logo. Pengertian merek menurut Molengraff, "Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain."<sup>1</sup> Baik atau tidaknya suatu merek bergantung dari persepsi konsumen karena jika produk/jasa yang ditawarkan cukup menarik untuk membangkitkan minat bagi pemenuhan kebutuhan konsumen, maka keputusan untuk membeli bagi konsumen pastilah tinggi. Sebuah merek menjadi baik bukan karena iklan atau promosi yang dilakukan, karena sudah terbukti banyak kasus promosi yang gencar tapi gagal mempertahankan eksistensi mereknya.

Suatu Merek memiliki benih-benih citra positif dan tanpa adanya itikad yang tidak baik di mata konsumen serta di tunjang dengan iklan dan promosi yang cukup, maka merek tersebut akan tumbuh menjadi baik dengan sendirinya. Mengingat kenyataan yang ada, maka perlindungan merek baik dari aspek bisnis maupun dari aspek hukum menjadi sangatlah penting. Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya di sebut Undang-Undang Merek) yang mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan merek. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Merek bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang di ajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, seperti halnya hanya membonceng ketenaran saja. menurut Undang

---

<sup>1</sup> Muhamad Djunhana dan djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 121.

undang Merek Pasal 1 ayat (1) merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan di gunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa”

Pengertian yang sama juga diungkapkan oleh kotler yang berpendapat bahwa “merek merupakan sebuah nama, istilah, tanda, symbol, atau desain atau kombinasi dari seluruhnya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang-barang maupun jasa dari suatu kelompok penjual dan untuk membedakan produk mereka dari para pesaing.

Ahli Hukum mengemukakan bahwa merek adalah sebuah nama atau simbol yang bertujuan untuk membedakan dan mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual ataupun sekelompok penjual yang merupakan pesaing mereka. selain itu sebuah merek juga dapat menjadi sebuah sinyal bagi pelanggan atau sebuah produk, dan melindungi baik pelanggan maupun produsen dari pesaing yang akan berusaha untuk menyediakan produk identik yang akan muncul<sup>2</sup>.

Sementara itu, Para ahli Hukum mendefinisikan merek sebagai sebuah desain visual dan /atau nama yang diberikan kepada suatu produk atau jasa oleh suatu organisasi yang bertujuan untuk membedakan produknya dari produk-produk pesaing dan menjamin konsumen bahwa produk tersebut memiliki kualitas tinggi yang konsisten<sup>3</sup>

Para Ahli Hukum berpendapat bahwa merek merupakan janji atas sebuah kualitas yang membentuk hubungan antara perusahaan dan konsumen. Pendapat serupa juga disampaikan oleh David Friedman bahwa merek adalah sebuah janji yang menjadikan alasan sebuah perusahaan untuk tetap bertahan dan sesuatu yang dapat perusahaan berikan kepada konsumen. Kemudian menurut Alice M. Tybout dan Gregory S. Carpenter mengemukakan bahwa merek adalah sebuah nama, simbol atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk maupun layanan yang

---

<sup>2</sup> <http://www.PengertianMerekmenurutparaahliHukumDavidAagker> di akses tanggal 10-11-2014

<sup>3</sup> <http://www.PengertianMerekmenurutparaahliHukumRichardKoch> di akses tanggal 10-11-2014

melampirkan makna psikologis kepada pembeli. Dan merek adalah kelengkapan produk, jadi setiap produk harus memiliki merek, sehingga konsumen tidak mengalami kesulitan dalam mencari produk kembali produk tersebut. merek juga mempunyai fungsi untuk membedakan kualitas produk yang satu dengan produk yang lainnya. selain itu merek juga merupakan suatu jaminan dari produsen atas kualitas dari produsen atas kualitas dari produk yang dihasilkan.<sup>4</sup>

Home industri Helm dengan membuat UD Sumber Rejeki di Sumur Bor Cengkareng, Jakarta Barat baru-baru ini menderita kerugian atas merek miliknya yaitu berupa produk Helm yang memiliki merek dagang bernama INX. Kerugian yang diderita oleh Andi Johan tersebut terjadi karena adanya produk dari pengusaha lokal yang bernama Eddy Tedjakusuma. Seperti diketahui Andi Johan digugat Eddy Tedjakusuma pemilik merek INK. Kasus ini bermula saat Eddy keberatan terhadap pendaftaran merek INX yang mempunyai kesamaan dengan merek INK miliknya. Kasus ini bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimenangkan Eddy Tedjakusuma. Atas vonis ini Andi Johan langsung kasasi. "Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya Membatalkan pendaftaran merek INX kelas 09 daftar No. IDM 000220449" kata ketua majelis hakim Ahmad Rosidin saat membacakan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jalan Gajah Mada, Kamis (14/3/2013) Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat terbukti adanya persamaan pada pokoknya antara merek INK milik Eddy Tedjakusuma dengan merek INX milik Andi Johan. Persamaan tersebut terdiri dari persamaan susunan huruf atau kata, bunyi pengucapan maupun perlindungan jenis barang. Terkait putusan ini kasus kuasa hukum Eddy Tedjakusuma, Ludyanto mengaku puas. Lantaran putusan pengadilan telah sesuai yang didalilkan pihaknya. Sementara itu, Andi Johan melalui kuasa hukumnya

Irawan arthen langsung menyatakan keberatan dan akan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) "jadi Pengadilan tidak mempertimbangkan bukti kami, yang menyebutkan konsumen dan pelanggan tidak bingung dengan adanya kedua merek ini," ujarnya. Kasus bermula saat Eddy Tedjakusuma keberatan terhadap pendaftaran merek INX yang mempunyai kesamaan dengan merek INK miliknya. Eddy Tedjakusuma menegaskan selaku

---

<sup>4</sup> <http://www.PengertianMerekmenurutparaahliHukumAlyciaPerry>. diakses tanggal 10-11-2014.



pemilik hak eksklusif dan pendaftar pertama serta penerus hak atas merek dagang ink yang diperoleh melalui pengalihan hak dari Tjong Lyanti Tedjakusuma tertanggal 8 juli 2004.serta pengalihan ini tercatat di Direktorat Merek pada tanggal 26 juni 2006 No.H4.HC.01.04-791-8177-04 Demikian disebutkan dalam surat Resume Perkara Sengketa Merek Helm INX yang diterima dapurpacu.com dari Kantor Kuasa Hukum Law Firm Syamsu Djalal dan Partners,hari ini Selasa (5/2).Dalam surat tersebut disebut helm INK melalui kuasa hukumnya meminta Pengadilan Negeri Jakarta membatalkan merek Helm INX pada 6 November 2012.Namun pihak tergugat(helm INX) menolak gugatan tersebut dengan melayangkan surat penolakan dalil-dalil penggugatan pada januari 2013.Dalam keterangannya,kuasa hukum helm INX berasumsi penggunaan huruf dan pelafalan kedua merek helm tersebut sangatlah berlainan.”dengan demikian terdapat perbedaan yang dapat dipahami oleh public secara sederhana,oleh karena itu dalil gugatan penggugat yang mengatakan secara yuridis memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya adalah tidak beralasan menurut hukum,”tulis kuasa hukum helm INX. Juga menerangkan sejarah munculnya merek “INX “ pada surat keterangan tersebut.dijelaskan,INX merupakan hasil inspirasi dari sebuah obat spikotropika yang dikalangan publik dikenal sebagai pil “INEX”.

Berdasarkan penjelasan kasus seperti diatas maka perlu dilakukan pembahasan menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek.

Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh kantor merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.Ketentuan tersebut menunjukkan,bahwa orang tidak dapat membuat merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar.<sup>5</sup>

Kasus ini yang menjadi permasalahannya adalah pihak tergugat menegaskan bahwa merek Dagang helm INX telah didaftarkan sesuai prosedur hukum dan berhasil lolos pada 2008.selain itu,kuasa hukum helm INX juga

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992*, Djambatan Jakarta, 1996, hal. 11

menekankan bahwa apabila sebuah merek memiliki persamaan maka terlebih dahulu akan ditolak Direktorat Merek.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang menarik untuk dikaji adalah:

- a. Bagaimana pengaturan pendaftaran merek berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001?
- b. Bagaimana faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap pemegang merek?
- c. Bagaimana penyelesaian kasus peniruan merek berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001?

# BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum tentang Merek

Secara yuridis definisi merek di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, angka susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Penjelasan mengenai unsur-unsur merek adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### a. Gambar

Adalah semua obyek yang dapat dilukis/ di gambar, hasil karya berupa lukisan, gambar teknik baik dihasilkan dengan tangan atau elektronik. Dengan asas tidak terlalu rumit dan sederhana pada gambar dari jenis diagram, diagonal, diameter, dial dan sirkel.

#### b. Nama

Adalah meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup atau benda mati, meliputi juga nama perorangan, keluarga dan badan hukum termasuk diambil dari geografi seperti gunung, kota daerah sungai atau nama tempat. Dari uraian diatas menunjukkan banyaknya macam nama :

- 1) Nama keluarga (*family name*) Sering dipergunakan sebagai unsur merek, merupakan hak melekat secara alami pada tahap orang. Suatu nama juga ada mengandung berbagai ragam pengertian sesuai azas yang pertama nama yang tidak banyak mengandung pengertian. Macam nama berikutnya nama yang sangat umum dipakai masyarakat, nama dimaksud tidak boleh dijadikan merek, karena potensial dapat mengaburkan identitas khusus seseorang sebab banyak nama yang sama. Nama orang terkenal bersifat relatif untuk memakai sebagai nama merek harus ada persetujuan tertulis terhadap yang mempunyai nama. Nama jenis (*generic name*) adalah

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992* Bandung , Citra aditya bakti, 1996, Hal. 182.

mengandung kata-kata, tulisan maupun gambar yang dijadikan merek dengan jenis barang atau jasa.

- 2) Nama dagang (*trade name*) identifikasi dari *Corporate Name*.
- 3) Nama bisnis (*business name*)
- 4) Nama badan Hukum terdaftar (*registered company names*)

c. Kata

Yang dimaksud kata adalah pengertian perkataan baik asing, nasional, maupun daerah, bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda, diambil dalam bidang tertentu. Yang mempunyai patokan harus memiliki daya pembeda, cukup sederhana, susunan huruf dianggap perkataan, kata-kata keterangan barang atau jasa, perkataan sugestif dan perkataan yang mengandung fantasi.

d. Angka-angka

Angka-angka yang dimaksud adalah angka-angka bersifat majemuk tidak boleh terdiri dari satu angka saja, harus lebih dari dua angka memerlukan kombinasi dengan unsur lain. Pada prinsipnya merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak dapat dijadikan merek.<sup>7</sup> Merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak jelas akan daya pembedanya, tidak mampu untuk berdiri sendiri sebagai identitas mandiri yang terlalu umum. Merek yang hanya terdiri dari titik-titik, garis, angka-angka huruf lingkaran, segitiga dianggap tidak mempunyai daya pembeda karena terlampaui sederhana bentuknya.<sup>8</sup> Dari uraian diatas merek yang serupa angka saja merupakan salah satu unsur merek yang tidak memerlukan kombinasi dengan unsur tanda yang lain.

e. Susunan Warna

Adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris, sirkel, diagonal, yang melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku atau bundaran. Dari uraian diatas unsur warna lebih mempunyai karakter identitas yang lebih potensial memiliki daya pembeda.

---

<sup>7</sup> Sudargo Guatama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung : Alumni, 1977, Hal. 32.

<sup>8</sup> Djoko prakoso, *Hukum Merek dan Paten sederhana Indonesia* Jakarta : Dhara Prize, 1991, Hal. 51.

f. Atau kombinasi dari unsur-unsur

Kombinasi unsur-unsur adalah suatu unsur yang dapat dipakai sebagai tanda untuk suatu merek barang dan atau jasa. Unsur-unsur yang dimaksud diatas adalah gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka dan susunan warna yang masing-masing unsur dapat berdiri sendiri tanpa kombinasi antara satu dengan lainnya atau seluruh unsur dapat dikombinasikan begitu salah satu unsur dapat di kombinasikan.

Para Sarjana memberikan pendapat mengenai merek, diantaranya yaitu : menurut H.M.N. Purwo sutjipto, S.H, “merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>9</sup> Pendapat H.M.N. Purwo sutjipto menekankan kepada suatu tanda tertentu yang dipribadikan untuk membedakan dengan benda lain yang sejenis.

Menurut Prof R soekardono, S.H, “merek adalah sebuah tanda (jawa : ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.”<sup>10</sup> Pendapat R Soekardono serupa dengan pendapat H.M.N. Purwo Sutjipto namun beliau menambahkan tanda yang dipribadikan asal barangnya atau menunjukkan kualitas dari barang tersebut agar berbeda dengan barang-barang sejenis yang dibuat oleh orang-orang atau badan badan perusahaan lain.

Sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada zaman masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 214. Setelah Indonesia merdeka. Peraturan ini terus berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut masih terus berlaku hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No.290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No.2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961. Kedua undang-undang ini yaitu RIE dan UU Merek 1961 mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada antara lain berlakunya merek yaitu sepuluh tahun menurut UU Merek 1961 dan jauh lebih

---

<sup>9</sup> H.M.N. Purwo sutcipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* Djambatan :1984, hal. 82.

<sup>10</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke- 8 Jakarta: Dian Rakyat 1983 hal 149.

pendek dari REI 1912 yaitu dua puluh tahun. Perbedaan lain terletak pada penggolongan barang-barang dalam 35 kelas yang dikenal oleh UU Merek 1961 yang tidak dikenal dalam RIE 1912. Penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di Nice (Perancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia. Selama kurang lebih 31 tahun Undang-Undang Merek tahun 1961 bertahan dan kemudian Undang-Undang ini dengan banyak pertimbangan dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek 1992) yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI. Tahun 1992 No.81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992, berlaku sejak 1 April 1992. Undang-Undang Merek tahun 1992 mengalami banyak perubahan antara lain adalah mengenai sistem pendaftaran lisensi, merek kolektif dan sebagainya.

Hal-hal yang baru dalam undang-undang merek tahun 1992 adalah sebagai berikut:

- 1) Tentang pengertian merek yang sudah disebut secara tegas adalah berbeda dengan pengertian merek menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 yang dirancang tegas batasnya dirumuskannya secara tegas
- 2) Disamping itu dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992 diintrodusir tentang sistem pendaftaran berdasarkan hak prioritas. Sistem ini sama sekali tidak dikenal dalam Undang-Undang Merek 1961. Hak prioritas ini diperlukan karena tentunya bagi pemilik merek sulit apabila diwajibkan secara simultan mendaftarkan mereknya di seluruh dunia
- 3) Perbedaan lain adalah dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992 adanya sistem oposisi (*oppositition proceeding*), sedangkan dalam

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 hanya dikenal prosedur pembatalan merek (*canselatin proceeding*).

- 4) Dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992 diintrodusir tentang lisensi.
- 5) Dalam Rancangan Undang-Undang Merek Tahun 1992 kita jumpai pula tentang merek terkenal (*Know*), tidak terkenal (*Unknown*), dan sangat dikenal (*Weel-known*). Namun hal ini tidak disebut dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992).
- 6) Dalam Undang-Undang Merek dikenal merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif.
- 7) Dan lain-lain.<sup>11</sup>

Disamping itu ada lain-lain perubahan yang menarik misalnya cara pemeriksaan dari permohonan pendaftaran merek yang dilakukan secara intensif substansif, cara melakukan pengumuman terlebih dahulu sebelum diterima suatu pendaftaran dengan maksud agar supaya khalayak ramai (Masyarakat Umum) dapat mengajukan keberatan terhadap si pemohon pendaftaran bersangkutan itu (Pasal 14, UUM 1992). Penegasan hak-hak perdata milik yang terdaftar dan ketentuan bahwa tidak ada hak atas merek selain daripada yang terdaftar (pasal 3 UUM 1992). adanya sanksi pidana berat di samping kemungkinan-kemungkinan menurut ganti kerugian secara perdata (pasal 81 UUM 1992 dan seterusnya). Soal sistem lisensi yang diakui secara tegas dan diatur pula pendaftarannya oleh kantor merek (pasal 44 UUM 1992) dan seterusnya. Kemudian juga permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas berdasarkan konvensi internasional (Pasal 12 UUM 1992).<sup>12</sup>

Selanjutnya Tahun 1997 Undang-Undang Merek Tahun 1992 diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, dan pada saat Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, dan sebagai gantinya kini adalah Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

---

<sup>11</sup> Abdul Muis, *RUU Merek: Sistem Deklaratif Kepada Sistem Konstitutif*. (Medan, Mimbar Umum, 13 Maret 1992). Semula dalam tulisan tersebut, digunakan istilah RUU Merek 1992.

<sup>12</sup> Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Alumni, 1994), hal 2.

Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek perusahaan dan merek jasa pertama-tama perlu adanya penentuan definisi dari perkataan “Merek”, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau paling tidak mendekati sasaran yang hendak dicapai. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>13</sup> Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

- a) H.M.N. Purwo Sutjipto, SH, memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.<sup>14</sup>
- b) Prof. R Soekardono, SH, memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah sebuah tanda (jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.<sup>15</sup>
- c) Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Vollmar, memberikan rumusan bahwa, “Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas barang atau diatas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.<sup>16</sup>
- d) Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu; “Suatu merek dipergunakan untuk membedakan

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-undang No. 15, Jakarta, *op.cit*, Pasal 1 butir 1.

<sup>14</sup> H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan 1984, Hal 82.

<sup>15</sup> Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat Jakarta, 1983 hal 149.

<sup>16</sup> Mr. Tirtaamidjaya, *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, 1962, hal 80.



barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda, asal, nama, jaminan, terhadap mutunya”<sup>17</sup>

- e) Essel R Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan, merumuskan seraya memberi komentar bahwa: *No complete definition can be given for a trade mark generally it is any sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of a label adopted and used by a manufacturer of distributor to designate bis particular goods, and which no other person has the legal right to use it Originally, the sign or trade mark, indicated origin, but to day it is used more as an advertising mechanism.*<sup>18</sup> (Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau trade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan).
- f) Harsono adisumarto, merumuskan bahwa: Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang dikemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.<sup>19</sup>
- g) Philip S James Sarjana Inggris, Menyatakan bahwa: *A trade mark is a mark used in conextion with goods which a trader uses in order to tignity that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give bim the right to use a trade mark, it will suffice if they marely pass throug his band is the course of trade.*<sup>20</sup> (Merek dagang

---

<sup>17</sup> Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980 hal 84.

<sup>18</sup> Pratasius Daritan, *Hukum Merek Dan Persengketaan Merek di Indonesia*, Penelitian, Tidak Dipublikasikan, hal 7.

<sup>19</sup> Harsono adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hal. 44

<sup>20</sup> Pratasius Daritan, *Op.Cit*, hal. 11.

adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan).

Dari pendapat-pendapat para sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Berkembangnya sistem globalisasi yang ada di dunia ini menimbulkan suatu keadaan dimana tiap orang harus bisa bersaing menunjukkan yang terbaik. Hal ini tidak lepas juga terhadap perkembangan barang dan jasa yang ada dalam masyarakat. Setiap hari produsen tidak pernah berhenti memproduksi jenis dari barang maupun jasa yang dimilikinya. Keadaan seperti inilah yang membuat para produsen saling bersaing untuk menawarkan kualitas dan kuantitas yang terbaik atas produknya. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan kepentingan para produsen untuk mendapatkan konsumen dan membuat produknya dapat beredar di pasaran dengan baik. Produsen yang ingin produknya dikenal maupun di konsumsi oleh konsumen tentunya wajib mengenalkan produknya tersebut. Cara yang paling tepat agar produk tersebut dapat dikenal oleh konsumen baik berbentuk barang dan/ atau jasa adalah dengan memberikan merek, yang berfungsi sebagai tanda atau identitas dari produk tersebut yang memiliki ciri khas tertentu.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan merek, maka guna memudahkan pengertiannya terlebih dahulu dapat kita mengingat-ingat sewaktu berbelanja kepasar atau supermarket. Disana dapat dijumpai beraneka macam barang yang ditawarkan, dari barang yang berwujud aslinya seperti cabe, sayur mayur dan buah-buahan, sampai barang-barang yang dikemas misalnya susu, teh, biskuit, sabun, alat-alat kecantikan dan sebagainya. Pada barang yang dikemas umumnya diberi

tanda atau cap dari perusahaan yang memproduksinya. Tanda atau cap inilah dalam istilah hukum dinamakan “merek”<sup>21</sup>

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Merek menentukan pengertian tentang merek,”Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.Ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Merek diatas dapat dijelaskan bahwa merek merupakan suatu tanda, dimaksudkan sebagai suatu pembeda antara merek perusahaan yang satu dengan merek perusahaan lain. Hal ini berarti pemilik merek yang memberikan suatu merek dalam produknya ingin memberikan suatu tanda atau ciri khas kedalam identitas produknya tersebut. Bagi produsen,merek adalah hal yang memegang peranan besar dalam produknya dan juga harus diperhatikan apakah merek yang hendak di daftarkan tersebut memili persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah di daftarkan terlebih dahulu.

Soekardono memberikan rumusan bahwa: “Merek adalah suatu tanda dengan mana diperibadikan sebuah tanda tertentu, dimana perlu dijaga, diperibadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.<sup>22</sup>

Iur soeryatin mengemukakan bahwa “Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal nama, jaminan terhadap mutunya”.<sup>23</sup>

Harsono adi sumartono merumuskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk mewujudkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang

---

<sup>21</sup> Gatot supramono,*op.cit* hal .7.

<sup>22</sup> Saidin,*Aspek Hukum Hak kekayaan intelektual*,Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2006. hal. 343-344.

<sup>23</sup> *Ibid*

tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial darimana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.”<sup>24</sup>

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan suatu produk atau perusahaan di pasaran.<sup>25</sup> Melihat pendapat para sarjana tersebut maka dapat dikatakan bahwa merek memiliki peranan untuk menghubungkan barang dan jasa tersebut dengan produsen yang memproduksi barang dan jasa tersebut,serta menggambarkan jaminan kepribadian serta reputasi dari produk tersebut pada saat diperdagangkan.

“Merek dagang, kemasan, logo dan slogan adalah aset perusahaan yang dilindungi, bukan saja karena semua itu dihasilkan lewat proses kreatif, melainkan karena semua itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk. Sekarang ini, ciri yang membedakan suatu produk pasti mendapatkan perlindungan”.<sup>26</sup>

Philip S. James, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seseorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya untuk memakai suatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.<sup>27</sup>

Essel R. Dillavou mengemukakan bahwa suatu merek dagang secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan, atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau trade mark menunjukkan atau keaslian tetapi sekarang itu dipakai sumber mekanisme periklanan.<sup>28</sup>

Merek yang ada beredar di masyarakat serta diakui oleh Undang-Undang terdiri atas dua macam merek yaitu merek dagang dan merek jasa, hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Merek Pasal (1) angka 2 menjelaskan bahwa,

---

<sup>24</sup> *Ibid* hal.345.

<sup>25</sup> Tim Lindsey et al, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 131.

<sup>26</sup> Muhammad djunhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 73

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

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-barang sejenis lainnya. Undang-Undang Merek Pasal (1) angka 3 menjelaskan bahwa, 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-jasa sejenis lainnya. Dua macam merek tersebut tampak jelas letak perbedaan yang ada, karena perbedaannya dapat dilihat dari segi sasarannya pada produk yang hanya dapat dirasakan tetapi tidak bisa dipegang.<sup>29</sup>

Fungsi merek adalah sebagai:

- 1.1 Tanda pengenal untuk membedakan produksi perusahaan yang satu dengan produksi perusahaan yang lain (*product identity*) Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- 2.1 Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa.
- 3.1 Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- 4.1 Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang dan jasa dengan daerah atau Negara asalnya.<sup>30</sup>

Pendapat lain mengenai fungsi merek di kemukan oleh dermawan, yaitu:

- I. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.

---

<sup>29</sup> Gatot Supramono, *op. Cit, hal. 8*.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hal. 120-121.

- II. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
- III. Fungsi sugestif artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.<sup>31</sup>

Merek yang beredar dalam pasaran memiliki berbagai macam jenis dan bentuk, mulai dari yang hanya tulisan saja, kemasan yang di beri gambar saja, sampai yang memiliki gambar dan tulisan. Masyarakat pada umumnya sering bingung dalam menentukan atau menyebut merek dari produk tertentu.

R.M. Suryodiningrat mengklarifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu:

- A. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja  
Misalnya: Good year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda
- B. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-tidaknya jarang sekali digunakan
- C. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan oleh suatu perusahaan. Misalnya: Rokok Putih merek "Escort" yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya "Escort"<sup>32</sup>

Menurut Suryatin merek memiliki beberapa jenis yakni:

1. Merek lukisan (*bell merek*)
2. Merek kata (*word merek*)
3. Merek bentuk (*form merek*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank merek*)
5. Merek judul (*titel merek*).<sup>33</sup>

Merek dalam hal ini dapat dikatakan bahwa memiliki persamaan penting dalam dunia perekonomian maupun lalu lintas perdagangan. Pentingnya peranan merek tersebut membuat negara yang dalam hal ini adalah pejabat, aparatur pengawas dan penegak hukum khususnya yang berkaitan dalam hal merek yaitu Dirjen HKI di

---

<sup>31</sup> Erma Wahyuni, saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan pembaruan Adminitrasi publik Indonesia (YPAPI) Yogyakarta, 2002, hal 117-118.

<sup>32</sup> *Ibid* Hal. 347.

<sup>33</sup> Saidin, *op.cit*, hal 346

harapkan dapat lebih teliti dan tegas dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan merek. Perhatian dalam ketelitian serta ketegasan oleh Dirjen HKI diperlukan karena mengingat fungsi merek yang cukup berarti dan mendasar dalam suatu produk.

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dapat dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual karena pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan yaitu:

- a) Tidak dapat di daftarkan
- b) Harus di tolak pendaftarannya
- c) Diterima atau didaftar.<sup>34</sup>

## 2. Hak atas Merek yang harus dipenuhi dalam Pendaftaran

Syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar dapat dipakai dan diterima sebagai merek atau cap dagang adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan perkataan lain merek harus sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang produksi perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa milik orang lain sehingga adanya merek menjadi alat pembeda barang-barang atau jasa. Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan (*individual-serial*) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal hal yang bersangkutan dengan jasa.<sup>35</sup> Sudargo Guatama mengemukakan bahwa “merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya : bentuk, warna, atau ciri lain dari

---

<sup>34</sup> Alunadi Minu, *Hukum Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 13.

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya, 2001) hal. 120-121.

barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu doos, *tube* dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam prakteknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu merek”.<sup>36</sup> Beberapa hal yang perlu ditambahkan peneliti menguraikan lebih lanjut mengenai merek yang bagaimana yang tidak diperbolehkan dan tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Undang-Undang No.15 Tahun 2001 mengatur hal apa saja yang diperbolehkan dan dapat didaftarkan sebagai merek. Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum (terdapat dalam pasal 5 (a));
  - b. Tidak memiliki daya pembeda (terdapat dalam pasal 5 (b));
  - c. Telah menjadi milik umum (terdapat dalam pasal 5 (c)); atau
  - d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (terdapat dalam pasal 5 (d))
- Memperjelas apa yang disebutkan oleh pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama mengemukakan ketika membahas Undang-Undang Merek 1961 yang masih relevan untuk pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

1) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Di dalam lukisan-lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukkan juga berbagai gambaran-gambaran yang dari segi kesusilaan maupun dari segi politis dan ketertiban umum. Lukisan-lukisan yang tidak memenuhi norma-norma susila, juga tidak dapat digunakan sebagai merek jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam suatu yang diperkenankan sebagai “merek” dapat menyinggung atau melanggar

---

<sup>36</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung : Alumni, 1994), hal. 34.



perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.<sup>37</sup>

2) Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya dapat diberitahukan disini; lukisan suatu sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti misalnya “istimewa”, “super”, “sempurna”. Semua ini menunjukkan pada kualitas sesuatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak dipakai sebagai merek. Misalnya “kecap” untuk barang kecap, merek “sabun” untuk sabun dan sebagainya. Misalnya perkataan super itu menunjukkan suatu kualitas atau propaganda kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembeda untuk diterima sebagai merek.<sup>38</sup>

3) Tanda milik umum

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

4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang diminta pendaftaran.

Maksud dari merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang diminta pendaftaran seperti merek “kopi” atau gambar kopi. Untuk produk kopi. Contoh lain misalnya merek “mobil atau gambar mobil” untuk produk mobil. Ini maksudnya agar pihak konsumen tidak keliru sebab jika hal itu dibenarkan ada

---

<sup>37</sup> Sudargo Gautama, *Komentor Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan peraturan-Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Alumni, 1994), hal. 35-36.

<sup>38</sup> Ibid., Hal. 38.

kemungkinan akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.

# **BAB III**

## **TUJUAN DAN MANFAAT**

### **PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peraturan permohonan pendaftaran Merek berdasarkan Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- b. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik Merek.

#### **2. Manfaat penelitian**

- a. Untuk mengembangkan ilmu hak kekayaan intelektual
- b. Untuk memahami seberapa penting perlindungan hukum merek yang terdaftar
- c. Untuk memahami seberapa penting penegakan hukum merek

# BAB IV

## METODE PENELITIAN

### 1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan 2 tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative dan penelitian sosiologis

#### a. Pendekatan Masalah

Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) menggunakan istilah sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan permasalahan yang diteliti

Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) yaitu dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung

#### b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum normatif menggunakan bahan hukum yaitu:

Bahan hukum primer. Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Bahan hukum sekunder yang dapat membantu dan saling berhubungan dengan bahan hukum primer serta masalah yang akan dibahas, yaitu berupa hal-hal yang bersifat teoritis, yang terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana, serta pendapat para praktisi hukum tentang hak kekayaan intelektual khususnya merek. Bahan hukum tersier yaitu kamus, kamus hukum ensiklopedia

#### c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan Hukum

Pengumpulan semua sumber hukum baik yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer maupun sekunder dilakukan secara bertahap, yaitu dengan jalan mengklarifikasi dan menganalisis Sumber hukum dan sekaligus merumuskan hasil analisis dalam sebuah kesimpulan.

d. Analisis bahan Hukum

Kedua Sumber Hukum yang diperoleh maupun penganalisan sumber bahan hukum, baik sumber hukum primer maupun sumber Hukum sekunder dianalisis secara yuridis kuantitatif artinya semua sumber hukum telah diatur dalam norma-norma hukum untuk menjawab permasalahan yang ada.

# **BAB V**

## **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Berdasarkan penelusuran merek terdaftar indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, merek “INX” terdaftar dalam buku daftar umum merek dengan nomor permohonan D002008002434 diajukan pada tanggal 22 Januari 2008, tanggal penerimaan permohonan 22 januari 2008. Merek “INX” terdaftar dalam nomor pendaftaran IDM000220449 pada tanggal 6 Oktober 2009 dengan tanggal jatuh tempo pada 22 januari 2018. Nama pemohon “INX” adalah Andi Johan beralamat di jalan Anggrek No. 6 RT. 013 RW. 002 kelurahan cengkareng Barat, Kecamatan cengkareng, Jakarta Barat. Merek “INX” terdaftar dalam kelas 9 yaitu jenis barang pelindung kepala (*helmet*) Pada Tahun 2010 datang kebijakan helm ber-standar Nasional Indonesia (SNI), perusahaan milik Andi Johan dibina oleh Dinas Perindustrian Daerah khusus Ibukota (DKI) Jakarta sehingga perusahaan merek helm “INX” pun menjadi CV. Sumber Rezeki. CV sendiri merupakan salah satu bentuk hukum badan usaha. Persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV merupakan singkatan dari *Comanditaire Venootschaff* yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang terletak ditengah pengaturan firma, oleh karena itu yang dimaksud dengan persekutuan komanditer adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.<sup>39</sup>

Logo Merek “INX” dapat dilihat di bagian lampiran penelitian ini. Berdasarkan penelusuran merek terdaftar Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, terdapat 5 (lima) merek “INK” dengan nama pemilik yang sama. Pertama terdaftar dalam nomor permohonan D002005013237 tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan 27 juli 2005, nomor pendaftaran

---

<sup>39</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum bisnis, Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), Hal. 39.

IDM000115468 tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan pada tanggal 18 agustus 2010, terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000264191 pada tanggal pendaftaran 13 Agustus dengan tanggal jatuh tempo 18 Agustus 2020. Ketiga, Merek “INK” juga terdaftar dengan nomor permohonan D002010046826 pada tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan 23 Desember 2010 dengan nomor pendaftaran IDM000351661 tanggal pendaftaran pada 2 April 2012 dengan tanggal jatuh tempo 23 Desember 2020. Keempat, Merek “INK” dengan nomor permohonan R002011013730 dengan tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan 8 Oktober 2012, terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000349299 pada tanggal 22 Februari 2012 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2022. Dan kelima, merek “INK” terdaftar dengan nomor permohonan R002011013731 tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan pada 8 November 2012 dengan jatuh tempo 8 Oktober 2022.

Pemilik dari kelima merek diatas adalah Eddy Tedjakusuma beralamat di jalan Taman Sari VII/96 RT. 010 RW. 006 Mahar, Taman Sari. Jakarta Barat. Mempunyai kuasa hukum Ludyanto, S.H, M.H. semua merek “INK” di atas terdaftar dalam kelas 9 yaitu segala macam topi pengaman dan helm, kacamata pengaman. Berbeda dengan perusahaan merek helm “INX”, badan usaha merek helm “INK” berbentuk perseroan terbatas (PT), dimana Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootshap (NV). Istilah “Terbatas” di dalam perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>40</sup> Pada awalnya perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diperbaharui lagi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan Terbatas adalah “badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Merek dan Logo “INK” dapat dilihat di bagian lampiran penelitian ini.

---

<sup>40</sup> Ibid, Zaeni Asyhadie, Hal 41.

Akhir-akhir ini muncul sengketa antara pemilik merek helm “INK” yaitu Eddy Tedjakusuma dengan pemilik merek helm “INX” yaitu Andi johan. Eddy (Penggugat) menuduh pendaftaran merek “INX” pada kelas yang sama pada sertifikat miliknya yang diajukan dengan tujuan tidak jujur dan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bunyi pasal yaitu “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”. Eddy mendaftarkan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 6 November 2012.<sup>41</sup> Penggugat adalah pemegang sertifikat merek “INK” yang diperoleh dari pengalihan hak dari Tjong Lyanti Tedjakusuma alias Tjong Bui Lian pada 8 Juli 2004. Merek miliknya itu terdaftar dengan No.IDM000264191 pada 18 Agustus 2010 untuk melindungi jenis arang yang tergolong dalam kelas 09, yakni segala macam topi pengaman (helm) Merek dagang “INK” juga terdaftar dengan No 554641 pada 8 November 2002 yang diperpanjang pada 2012 dengan No. IDM000349299 di kelas 09.Selain itu, ”INK” TERDAFTAR No. IDM000349300 dan “INK” *Helmets* dengan No. IDM000351661 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 09. Ternyata,tergugat (Andi Johan) mendaftarkan merek dagang “INX” kelas 09 dengan No.IDM000220449 Pada tahun 2008.

Eddy dalam gugatan yang diwakili kuasa hukumnya Ludyanto menyatakan merek “INX” mempunyai persamaan dengan merek “INK” persamaan tersebut terdiri dari persamaan susunan huruf atau kata, bunyi pengucapan maupun persamaan perlindungan jenis barangnya. Menurutnya keberadaan merek “INX” itu bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kata Irawan Arthen, kuasa hukum Andi mengatakan merek milik penggugat terdiri atas tiga huruf yakni I,N,K, jika diucapkan menjadi “ih en ka”. Adapun Merek klien kami juga tiga huruf I,N,X yang jika diucapkan “ih en ex”. Eddy Tedjakusuma tetap pada tuduhan bahwa merek “INX” milik Andi Johan memiliki persamaan pada pokoknya dan mencoba untuk mendompleng merek milik Eddy, sedangkan andi johan tetap menyatakan merek “INX” miliknya berbeda dengan merek “INK” milik Eddy.

### **1. Persamaan dan perbedaan merek pada pokok dan keseluruhannya**

---

<sup>41</sup> [http:// archive.bisnis.com/ articles/ sengketa-merek-produk-helm-inx-dianggap-dompleng-ink](http://archive.bisnis.com/articles/sengketa-merek-produk-helm-inx-dianggap-dompleng-ink) diakses tanggal 10-11-2014.



Sebagaimana telah termuat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek permohonan merek harus ditolak Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Penjelasan persamaan pada pokoknya menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dengan merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penelitiannya No. 279 PK/PDT/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyatakan merek digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didepenelidikan:

- a. Sama bentuk (similarity of form);
- b. Sama komposisi (similarity of composition);
- c. Sama kombinasi (similarity of combination);
- d. Sama unsur elemen (similarity of elements)
- e. Persamaan bunyi (sound similarity);
- f. Persamaan ucapan (Phonetic similarity);
- g. Persamaan penampilan (similarity is appearance);.

Berdasarkan definisi di atas dapat menjadi pedoman untuk menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada suatu merek tertentu. Memperhatikan merek "INK" dan merek "INX" secara bersamaan dapat menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan melihat tampilan persamaan dan

perbedaan dan kesan kemiripan sehingga apabila merek-merek tersebut sama, maka telah terjadi pelanggaran merek. Unsur antara merek “INK” milik Penggugat dengan merek “INX” milik tergugat I adalah sama, perbedaan hanya pada huruf “K” dan huruf “X”. Penyangkalan tergugat I mengenai perbedaan yang dapat dipahami publik antara bunyi pengucapan huruf “ih en ka” dengan “ih en ex” dalam jawaban gugatan tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim. Semua isi gugatan dan jawaban harus sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bukan tuduhan semata. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 6 di atas, menyatakan adanya persamaan pengucapan merek “INK” dan “INX” (INKS). Persamaan tampilan juga terdapat dalam merek “INK” dengan merek “INX” sama-sama merek tulisan dengan warna hitam. Produk merek “INK” dan merek “INX” sama-sama melindungi kelas 09 untuk segala macam topi pengaman (helm). Dengan uraian dan alasan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan merek “INX” milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “INK” milik Penggugat dan dalam satu jenis barang yang sama yaitu kelas 09 untuk topi pengaman (helm).

## **2. Analisis Kasus antara Eddytedjakusuma dan Andi Johan**

Merek “ INX menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan penelusuran merek terdaftar Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, merek “INX” terdaftar dalam buku daftar umum merek dengan nomor permohonan D002008002434 diajukan pada tanggal 22 januari 2008, tanggal penerimaan permohonan 22 januari 2008. Merek “INX” terdaftar dalam nomor pendaftaran IDM000220449 pada tanggal 6 Oktober 2009 dengan tanggal jatuh tempo pada 22 januari 2018. Nama pemohon “INX” adalah Andi johan beralamat di jalan Anggrek No.6 RT. 013 RW. 002 kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Merek “INX” terdaftar dalam kelas 9 yaitu jenis barang pelindung kepala (*helmet*). Pada tahun 2010 datang kebijakan Helm ber-standar Nasional Indonesia (SNI), perusahaan milik Andi Johan dibina oleh Dinas Perindustrian Daerah Khusus Ibukota (DKI) jakarta sehingga perusahaan merek helm “INX” pun menjadi CV. Sumber Rezeki. CV sendiri merupakan salah satu bentuk hukum badan usaha. Persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV merupakan singkatan dari *Comanditaire Venootschaaf* yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 21 kitab Undang-Undang Hukum

Dagang (KUHD), yang terletak ditengah pengaturan firma, oleh karena itu yang dimaksud dengan persekutuan komanditer adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer<sup>42</sup> Logo Merek “INX” dapat dilihat dibagian lampiran penelitian ini.

Merek “INK” Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan penelusuran merek terdaftar indonesia Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, terdapat 5 (lima) merek “INK” dengan nama pemilik yang sama. Pertama terdaftar dalam nomor permohonan 27 juli 2005, nomor pendaftaran IDM000115468 tanggal pendaftaran 26 Maret 2007 dengan tanggal jatuh tempo 27 juli 2015. Kedua, merek “INK” juga terdaftar dengan nomor permohonan R002010004668 tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan pada tanggal 18 Agustus 2010, terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000264191 pada tanggal pendaftaran 13 Agustus dengan tanggal jatuh tempo 18 Agustus 2020. Ketiga, Merek “INK” juga terdaftar dengan nomor permohonan D002010046826 pada tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan 23 Desember 2010, dengan nomor pendaftaran IDM000351661 tanggal pendaftaran pada 2 April 2012 dengan tanggal jatuh tempo 23 Desember 2020. Keempat, Merek “INK” dengan nomor permohonan R002011013730 dengan tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan 8 Oktober 2012, terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000349299 pada tanggal 22 Februari 2012 dengan tanggal jatuh tempo 8 oktober 2022. Dan kelima, merek “INK” terdaftar dengan Nomor permohonan R002011013731 tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan pada 8 November 2012, terdaftar pada nomor pendaftaran IDM000349300 tanggal pendaftaran 22 Februari 2012 dengan tanggal jatuh tempo 8 Oktober 2022. Pemilik dari kelima merek diatas adalah Eddy Tedjakusuma beralamat di jalan Taman Sari VII/96 RT.010 RW. 006 Mahar, Taman Sari, Jakarta Barat. Mempunyai Kuasa Hukum Ludyanto, SH, M.H. Semua merek “INK” diatas terdaftar dalam kelas 9 yaitu segala macam topi pengaman dan helm, kacamata pengaman. Berbeda dengan perusahaan merek helm “INX”, badan usaha merek helm “INK” berbentuk perseroan terbatas (PT), dimana Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum,yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah “Terbatas” di

---

<sup>42</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum bisnis, Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2005), hal. 39

dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.<sup>43</sup>

Pada awalnya perseroan terbatas ini diatur juga dalam KUHD, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 diperbarui lagi oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam Undang-Undang ini serta pengaturan pelaksanaannya”. Merek dan logo “INK” dapat dilihat dibagian lampiran penelitian ini.

Persamaan dan Perbedaan Merek Helm “INK” dan Merek Helm “INX” kadang kala peredaran produk barang atau jasa di masyarakat terdapat persamaan antara produk satu dengan produk lain, begitupun terhadap sengketa merek helm “INK” dan merek helm “INX”. Adapun persamaan kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedua Merek tersebut terdaftar dalam jenis kelas 09 yaitu semacam alat pelindung kepala (helm).
2. Inisial merek terdiri masing-masing dari 3 kata yaitu I, N, K dan I, N, X.
3. Telah terdaftar dalam daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Ada persamaan ada pula perbedaan,terdapat beberapa perbedaan antara merek helm “INK” dengan merek helm “INX”. Perbedaan tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

|                    | INK   | INK  |
|--------------------|---|--|
| Bentuk Badan Usaha | CV ( <i>Comanditaire Venootschaaf</i> )                     | PT (Perseroan Terbatas)                                      |
| Inisial Merek      | Huruf I, Huruf N, dan Huruf X                               | Huruf I, Huruf N, dan Huruf K                                |
| Pemilik            | Andi Johan  | Eddi Tedjakusuma   |
| Alamat             | Jalan Anggrek No.6<br>RT.013 RW.002<br>Kelurahan Cengkareng | Jalan Taman Sari<br>VII/96 RT.010 RW.006<br>Mahar Taman Sari |

<sup>43</sup> Ibid, hal. 41.

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
|                            | Barat,Kecamatan<br>Cengkareng ,Jakarta<br>Barat. | ,Jakarta Barat   |
| Nomer Pendaftaran<br>Merek | IDM000220449                                     | IDM000115468<br>IDM000264191<br>IDM000351661<br>IDM000349299<br>IDM000349300 |
| Tahun Pemakaian            | 2008-Sekarang                                    | 2005-sekarang  |

Putusan Pengadilan Sengketa Merek “INK” dengan “INX”  
(Nomor:68/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili gugatan pembatalan merek pada tingkat pertama antara **Eddy Tedjakusuma**, beralamat di jalan Taman Sari VIII No.96 RT.010 RW.06, Maphar,Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memilih domisili Hukum di kantor kuasanya *law Offices Ludyanto, SH dan Associate*, berkedudukan di Jl, Hayam wuruk No. 3 I dan J, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan **Andi Johan**, beralamat di Jl. Anggrek No.6 RT.013 RW.013 RW.002, Kel. Cengkareng Barat, Kec Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **tergugat I** dan Pemerintahan Republik Indonesia C.q Kementrian Hukum dan HAM RI C.q DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual C.q Direktorat Merek,beralamat di Jl. Daan Mogot Km.24, Tangerang 15119, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Tentang duduk perkara bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2012, yang didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 06 November 2012, dibawah register Nomor 68 / merek / 2012 / PN.Niaga / Jakarta Pusat, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah pemilik hak eksklusif dan pendaftar pertama (*first to file*) serta hak atas merek-merek dagang “INK” yang diperoleh melalui pengalihan hak dari Tjong Lyanti Tedjakusuma alias Tjong Bui Lian pada

Tanggal 8 juli 2004 dihadapan notaris Lieke L. Tukgali, SH, serta telah dicatatkan pengalihan Hak nya pada tergugat II (i.e Direktorat Merek)pada tanggal 26 juni 2006 nomor H4.HC.01.04-791-8177-04;

2. Bahwa merek-merek dagang “INK” yang telah terdaftar pada Direktorat Merek antara lain:
  - a. Merek Dagang “INK” daftar No.483685 tanggal 18 Agustus 2000 yang diperpanjang dibawah daftar No.IDM000264191 tanggal 18 Agustus 2010 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 09, yakni “segala macam topi pengaman (helm)
  - b. Merek Dagang “INK” daftar no.IDM000349299 tanggal 8 November 2012 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 09 yakni antara lain “segala macam topi pengaman dan helmet (helm), kacamata”;
  - c. Merek dagang “INK”daftar No.554642 tanggal 8 November 2002 yang diperpanjang dibawah daftar No.IDM000349300 tanggal 8 November 2012 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 09, yakni antara lain:”segala macam topi pengaman dan *helmet* (helm)”;
  - d. Merek dagang “INK HELMET” daftar No.IDM000351661 tanggal 23 Desember 2010 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 09, yakni antara lain:”helm”.
3. Bahwa dengan demikian, maka secara yuridis, penggugat definitive mempunyai “Hak khusus” (hak eksklusif untuk memakai/ menggunakan) sendiri merek dagang yang mengandung kata “INK” a quo di wilayah republik Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dengan hasil-hasil pihak lain, khususnya untuk produk helm, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek;
4. Bahwa ternyata diketahui pada Direktorat Merek (tergugatII) telah terdadar pula merek dagang “INX” kelas 09 daftar No. IDM000220449 atas nama tergugat I yang secara yuridis memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek-merek dagang “INK” terdaftar yang merupakan *main brand* milik penggugat, dimana persamaan tersebut terdiri

dari persamaan susunan huruf/kata, bunyi pengucapan maupun persamaan perlindungan jenis barangnya;

5. Bahwa keberadaan merek dagang “INX” kelas 09 daftar No.IDM000220449 atas nama tergugat I yang telah terdaftar Pada Direktorat Merek (Tergugat II) *a quo*, jelas sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang merek khususnya pasal 6 ayat (1) huruf a jo.Pasal 4, mengingat pendaftaran merek dagang “INX” kelas 09 daftar No.IDM000220449 atas nama Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek-merek dagang “INK” atas nama penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 2000, dimana pendaftaran merek dagang “INK” kelas 09 daftar No.IDM000220449 telah dilandasi dengan itikad baik (*bad faith*);
6. Bahwa secara *de facto* maupun *de jure*, pendaftaran merek dagang “INX” daftar No.IDM000220449 atas nama tergugat I yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek-merek dagang “INK” terdaftar milik penggugat, terbukti memiliki tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*) dengan cara menjiplak atau mendompleng keberadaan merek dagang “INK” Penggugat yang telah terlebih dahulu terdaftar di Indonesia, sehingga tanpa harus bersusah payah tergugat I dapat mengeruk keuntungan dengan jalan pintas (*Passing off*), yang pada gilirannya akan menciptakan iklim persaingan curang (*unfair competition*), dimana khalayak akan menilai seolah-olah merek dagang “INX” kelas 09 daftar No.IDM000220449 atas nama tergugat I memiliki hubungan Hukum dengan merek-merek dagang “INK” terdaftar milik Penggugat;
7. Bahwa oleh karena itu, sebagaimana ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang merek, maka penggugat selaku pendaftar pertama (*First to file*) dan pemilik hak eksklusif atas merek-merek dagang “INK” yang telah terdaftar lebih dulu berkepentingan untuk menuntut pembatalan merek dagang “INX” kelas 09 daftar No.IDM000220449 atas nama tergugat I dari daftar umum merek Direktorat Merek, karena jelas pendaftaran merek dagang “INX” kelas 09 daftar No.IDM000220449 atas nama tergugat I *a quo* terbukti telah dilandasi oleh itikad tidak baik, karena

memiliki persamaan dengan merek-merek dagang “INK” atas nama penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu di Direktorat Merek.

8. Bahwa diikut sertakannya Tergugat II dalam perkara II dalam perkara *a quo* adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang berbunyi: “Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari daftar umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi Merek setelah Putusan badan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan berkekuatan Hukum tetap”.



# BAB VI

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Pengaturan pendaftaran merek di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa merek adalah tanda, yang berupa gambar, nama, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Adapun pengertian gambar adalah semua obyek yang dapat dilukis atau digambar, hasil karya berupa lukisan, gambar teknik baik dihasilkan dengan tangan atau elektronik. Dengan asas tidak terlalu rumit dan sederhana pada gambar dari jenis diagram, diagonal, diameter, dial dan sirkel. Dan kemudian nama adalah meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup atau benda mati, meliputi juga nama perorangan, keluarga dan badan hukum termasuk diambil dari geografi seperti gunung, kota daerah sungai atau nama tempat. Kemudian kata adalah pengertian perkataan baik asing, nasional, maupun daerah bisa kata sifat, kata kerja, dan kata benda, diambil dalam bidang tertentu. Angka-angka bersifat majemuk tidak boleh terdiri dari satu angka saja, harus lebih dari dua angka memerlukan kombinasi dengan unsur lain. Susunan warna adalah gambar atau lukisan geometris sirkel, diagonal yang melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku atau bundaran, unsur warna lebih mempunyai karakter identitas yang lebih potensial memiliki daya pembeda.
- b. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap pemegang merek di Indonesia merupakan konsekuensi dari persetujuan TRIPs (*trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*) salah satu hasil perlindungan putaran Uruguay. Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang merek dagang ini ada upaya Preventif yang mengarah pada tindakan yang bersifat

pengecehan, Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Kemudian dalam upaya preventif ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu faktor hukumnya sendiri. Dengan di tetapkannya Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 diharapkan lebih memberikan perlindungan Hukum bagi pemegang hak atas merek dagang. Kemudian ada faktor aparat Direktorat Merek merupakan aparat yang bertugas untuk memeriksa permohonan pendaftaran merek. Dan pemanfaatan teknologi canggih untuk mempermudah kerja para pemeriksa merek, tidaklah berlebihan apabila Direktorat merek perlu dilengkapi dengan perangkat yang canggih baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yaitu komputerisasi dan yang terakhir perlu adanya upaya resprensif yaitu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, perlindungan hukum yang reprensif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek.

- c. Penyelesaian kasus peniruan merek helm “INK” oleh merek helm “INX” melalui Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 76 dan Pasal 82 sampai dengan 83 Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan sebagaimana dimaksud diajukan kepada pengadilan Niaga.

## **2. Saran**

- a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seharusnya lebih adil dengan memperhatikan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat I. Keadaan Pada saat pembeli membeli sebuah helm dapat juga dijadikan dasar pertimbangan putusan pengadilan sehingga dapat diperoleh keadilan antara kedua belah pihak yang berperkara.
- b. Merek helm “INK” dan merek helm “INX” seharusnya dapat menciptakan perbedaan atau model helm yang sangat mencolok terhadap produk helm mereka sendiri agar dapat dijadikan pembeda di pasaran agar konsumen tidak

binggung dan dapat dengan mudah membedakan produk merek helm “INK” dengan produk merek helm “INX”.

- c. Penyelesaian sengketa pembatalan merek helm dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase. Berbeda dengan pengadilan pada umumnya arbitrase memiliki efisiensi waktu dan teknik penyelesaian sengketa lebih baik bila dibandingkan dengan pengadilan umum sehingga dapat dijadikan alternatif untuk penyelesaian sengketa pembatalan merek.
- d. Perlu adanya sanksi kepada pejabat yang di beri hak-hak merek terdaftar

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Abdul Fickar Hadjar.2008. *Hukum Persaingan Usaha. (online)*. (Abdul Fickar Hadjar site).2001
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002
- Adrian Sutedi, *Hak atas Merek*, Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika 2009.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003
- Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek 2001*, Bandung; Citra Umbara, 2001
- Djoko Prakoso, Op.Cit, h.21. *dikutip dari suryo diningrat. RM. Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradya Paramita Jakarta, 1975
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Esti, Aryani“*Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya ditinjau dari aspek hukum pidana*”. *Jurnal Hukum*. No. 1. Vol. VIII April, 2009
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*. Cet 1, Sinar Grafika: Jakarta, 2009
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Cetakan 1, Pustaka Yustisia :Yogyakarta.

- Hasyim Farida, *Hukum Dagang*. Cet 1, Sinar Grafika: Jakarta, 2009
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1990.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta : Erlangga, esensi, 2009.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Cetakan 1, Pustaka Yustisia Yogyakarta 2011.
- Iman Sjahputra, *Menggali Keadilan Hukum: Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual* , PT. Alumni, Bandung, 2009
- Ita Gambiro, *Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Merek*, Jakarta: CV Sebelas Printing, 2002.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia 2010.
- Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, *Mengelola Merek*, Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007
- Khairandy, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000.
- Laporan Polisi Polda Jatim *Tindak Pidana Merek Subdit I Tipid Indagsi Tahun 2011/2017*
- M. Marwan dan Jimmy P. Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.2009

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, cet 1 Genta Yogyakarta : Publishing, 2009

Suryo Diningrat. RM. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradya Paramita Jakarta, 1975.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winato , *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Merek Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Cetakan ke 4, soeroengan Jakarta, 1967.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta, n PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Wahyuni, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2001.

Wiratmo Dianggoro. 1997. “Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis” .Artikel pada *Jurnal Bisnis*, Vol 2.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indigasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi tugas, dan Komisi Banding Merek

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

**Internet**

<http://bima-san.blogspot.com/2013/07/pelanggaran-atas-hak-merek-jenang.html> di unduh tgl 5 April 2017

*http://pou-pout.blogspot.com/2010/03/Penolakan Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan dengan Merek Terkenal.* Diakses tanggal 30 Juni 2017

<http://artikata.com>. Diakses pada tagl 30 Juni 2017 pukul 19.12 Wib

<http://esenha.wordpress.com/2010/05/06/perkembangan-pengaturan-merek-di-indonesia/> diakses tanggal 28 juni 2017.

BPS Tahun 2011