

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN  
MEREK (STUDI KASUS GUGATAN PENGHAPUSAN  
PENDAFTARAN MEREK REZEKI DALAM PERKARA  
NO. 03/Pdt.Sus-MEREK/2015/PN.NIAGA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh :**

**TOMY SUWARNO**  
**NPM : 12 1010 372**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tomy Suwarno  
NPM : 12 1010 372  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Rengat, 16 Mei 1994  
Alamat : Jl. Harapan Raya  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Rezeki Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/Pn.Niaga Medan)

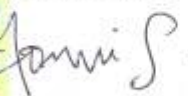
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Juni 2019

Yang menyatakan



  
(Tomy Suwarno)



No. Reg. 165/V/CPM FH UIR 2019

Paper ID. 1134781382 / 11%

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

MENYATAKAN BAHWA :

**Tomy Suwarno**

**121010372**

Dengan Judul :

Analisis Yuridis Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan  
Pendaftaran Merek REZEKI Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan)

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 23 Mei 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Surizki Febranto, S.H., M.H., C.L.A.

## ABSTRAK

Penggugat dalam gugatannya agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan memerintahkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan pembatalan Merek REZEKI dengan sertifikat No. IDM000137573 atas nama Tergugat. Sesuai ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat telah mengajukan pendaftaran Merek REZEKI dengan nomor agenda J002015027969 tanggal 29 Juni 2015 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Penggugat telah mendapatkan surat balasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor HKI.4.01.09-18413/2015 perihal petikan resmi Sertifikat Merek REZEKI atas nama Tergugat dengan Nomor Sertifikat IDM000137573 dan mengingat ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka gugatan pembatalan terhadap merek REZEKI yang didaftarkan berdasarkan atas itikad tidak baik sertifikat No. IDM000137573 tidak memiliki batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan, maka gugatan ini dapat diajukan menurut hukum.

Penulis menetapkan masalah pokok tentang bagaimanakah Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Rezeki Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan atas Gugatan Permohonan Pembatalan Merek REZEKI Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan.

Penelitian ini dari jenisnya termasuk kedalam penelitian hukum normatif yaitu Penelitian untuk mempelajari kasus yang diteliti yang bersumber dari data Sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang gugatan penghapusan pendaftaran merek (studi kasus gugatan penghapusan pendaftaran merek rezeki).

Dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Rezeki Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan bahwa penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena meniru merek REZEKI yang telah didaftarkan Penggugat pada Direktorat Jenderal HKI. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan atas Gugatan Permohonan Pembatalan Merek REZEKI Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan Penggugat membuktikan bahwa dialah yang pertama kali mendaftarkan merek REZEKI tersebut kepada Direktorat Jenderal HKI, sehingga merek REZEKI yang juga mempunyai kesamaan dan juga telah didaftarkan oleh Tergugat pada Direktorat Jenderal HKI haruslah dibatalkan secara hukum, karena dianggap meniru pada merek yang sama.

Kata kunci : Gugatan-Penghapusan-Pendaftaran-Merek-Rezeki

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Rezeki Dalam Perkara No. 03/ Pdt. Sus-Merek/ 2015/PN.Niaga Medan).”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H, M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau dan juga selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi penulis, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam memberikan nasehat dan bimbingan dalam proses pengajaran di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan juga selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi penulis, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam memberikan nasehat dan bimbingan dalam proses belajar di Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S. Parman., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

6. Bapak Dr. Abd. Thalib., S.H. MCL., selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Karyawan dan Karyawati Bagian Biro Administrasi Akademik Keuangan, Sekretariat UIR, Bank Uniristama, Tata Usaha Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
8. Kepada kedua Orang tua penulis, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Penulis mendoakan kehadiran Allah SWT mudah-mudahan semua bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin

Pekanbaru, 23 Mei 2019

**Tomy Suwarno**

NPM 12 1010 372

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i    |
| SURAT PERNYATAAN.....                                       | ii   |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....                         | iii  |
| BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....                       | v    |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I .....              | vi   |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING II .....             | vii  |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....              | viii |
| BERITA ACARA MEJA HIJAU.....                                | ix   |
| ABSTRAK.....  | x    |
| KATA PENGANTAR.....   | xi   |
| DAFTAR ISI.....   | xiv  |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                                  |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                              | 1    |
| B. Masalah Pokok.....                                       | 13   |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                       | 13   |
| D. Tinjauan Pustaka.....                                    | 14   |
| E. Konsep Operasional.....                                  | 19   |
| F. Metode Penelitian.....                                   | 20   |
| <b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>                               |      |
| A. Sejarah Singkat dan Teori Hak Kekayaan Intelektual ..... | 23   |

|    |  |    |
|----|--|----|
| B. | Tinjauan Umum Tentang Merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001..... | 32 |
|----|--|----|

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|    |   |    |
|----|---|----|
| A. | Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Rezeki Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Meda..... | 51 |
|----|---|----|

|    |   |    |
|----|---|----|
| B. | Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan atas Gugatan Permohonan Pembatalan Merek REZEKI Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan..... | 67 |
|----|---|----|

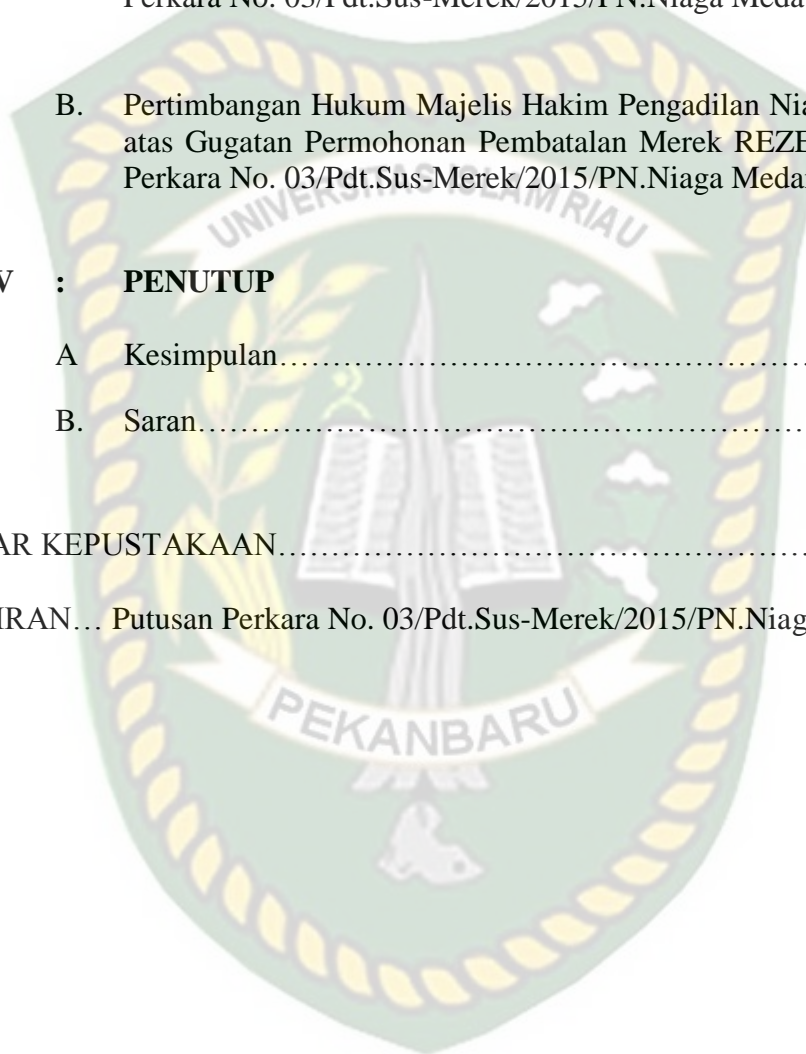
**BAB IV : PENUTUP**

|    |                 |    |
|----|-----------------|----|
| A. | Kesimpulan..... | 87 |
|----|-----------------|----|

|    |            |    |
|----|------------|----|
| B. | Saran..... | 87 |
|----|------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| DAFTAR KEPUSTAKAAN..... | 89 |
|-------------------------|----|

|  |    |
|--|----|
| LAMPIRAN... Putusan Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan | 91 |
|--|----|





# BAB I

## PENDAHULAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan erat dengan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan ini menjadi lebih cepat lagi seiring dengan perkembangan perdagangan internasional. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. (OK. Saidin, 2006:9)

Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual adalah merek. Merek merupakan tanda 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. Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai Goodwill, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan yang besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek. (Julius Rizaldi, 2009:2).

Merek dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Merek Dagang
2. Merek Jasa.
3. Merek Kolektif

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. 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. Sedangkan merek kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek yang sudah menjadi terkenal dan memiliki tingkat peminat lebih banyak di pasaran tentu akan cenderung memacu para produsen yang lain untuk bersaing dengan merek terkenal tersebut. Memperoleh predikat merek terkenal tentu saja bukan hal yang mudah bagi produsen. Ada beberapa hal yang perlu dicapai oleh para produsen atas produk merek terkenal, seperti waktu maupun biaya yang tidak sedikit. Untuk menjadikan merek atas suatu produk barang atau jasa dikenal secara luas oleh para konsumen, produsen dapat mendaftarkan merek atas produknya tersebut di berbagai negara.

Seiring dengan perkembangan industri dan perdagangan, peranan tanda pengenal berkaitan dengan hasil industri dan barang dagangan makin menjadi penting karena sering kali merek dari suatu perusahaan lebih bernilai dibandingkan dengan asset riil perusahaan tersebut. Selain tanda pengenal yang dipergunakan sebagai tanda pembeda dari hasil produksi suatu perusahaan dengan hasil produksi perusahaan lain yang menghasilkan barang sejenis. Tanda pembeda itu dikenal dengan sebutan merek. Wujud dari merek dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna

atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas bahwa merek mempunyai fungsi utama untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, maka dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

Pesatnya peningkatan yang terjadi pada sektor perdagangan menjadikan merek sebagai salah satu asset yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Dari sisi produsen merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari segi perdagangan, merek (HAKI) digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli. Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seseorang konsumen dapat menimbulkan *image* tertentu pula, karena sebelum membeli konsumen lebih dahulu melihat merek, karena menurut konsumen suatu merek tertentu berkualitas tinggi atau aman untuk di konsumsi dikarenakan reputasi yang dihasilkan/ diperoleh dari merek tersebut.

Setiap perusahaan sering berusaha untuk mencegah orang lain atau perusahaan lain menggunakan merek yang telah ada, yang digunakan perusahaan tersebut karena untuk dapat memperoleh suatu merek yang memiliki reputasi baik dan kepercayaan dari konsumen membutuhkan pengorbanan waktu tenaga dan uang, bahkan kesabaran dari sipemilik merek tersebut. Setelah merek tersebut menjadi terkenal tentunya sipemilik merek tersebut akan memperoleh keuntungan baik materil maupun immateril. Sehingga merek suatu perusahaan yang telah memperoleh reputasi baik dimata konsumen, akan menimbulkan upaya dari pihak lain untuk memakai merek atau membongceng merek tersebut, agar dengan mudah dan cepat untuk mendapat reputasi yang serupa.

Pemilik merek dapat mencegah hal tersebut dengan mendaftarkan mereknya. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk yang tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen, oleh karena itu suatu produk apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek (HAKI) yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalau diikuti, ditiru, dibajak, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang.

Pendaftaran terhadap merek merupakan upaya untuk mendapat perlindungan dari Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya “. Selain pendaftaran merek bertujuan untuk mendapat hak eksklusif atas merek yang didaftarkan tersebut yang dilindungi oleh Negara, pendaftaran merek juga bertujuan untuk dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan, apabila merek yang telah didaftarkan tersebut dipergunakan oleh pihak lain.

Pengajuan gugatan perkara merek kepada pengadilan berupa :

1. Gugatan ganti rugi; dan/atau
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. (Ahmadi Miru, 2005: 93)

Apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah didaftar terlebih dahulu, maka permintaan pendaftarannya akan ditolak oleh Direktorat Jenderal HAKI berdasarkan Pasal 6

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan permintaan pendaftaran merek ditolak oleh kantor merek apabila merek tersebut :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal (*well-known mark*) milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI, apabila sebagai berikut :

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan yang tertulis dari pihak yang berwenang.

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya adalah adanya kesan yang sama, antara lain :

1. Baik mengenai bentuk
2. Cara Penempatan
3. Kombinasi antara unsur
4. Maupun persamaan bunyi ucapan dalam merek-merek yang bersangkutan.

Kriteria-kriteria diatas harus dihubungkan sesuai dengan keadaanya apakah merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan, penyesatan merek pada khalayak ramai jika dipakai pada barang atau jasa sejenis, hal inilah yang menjadi pertimbangan ataupun dugaan hukumnya. (Erma Wahyuni, Dkk, 2004:147-148)

Pemilik merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan merek terdaftar merek yang memiliki dengan merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. (Erma Wahyuni, Dkk, 2004:4)

Sesuai dengan kriteria hukum pembentuk UU No. 15 Tahun 2001 tentang penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan 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, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Berdasarkan Keputusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 150/K/Pdt/1984 menyebutkan : terhadap pendaftaran/ pemakai merek yang sama, baik bentuk huruf maupun tulisannya sama dengan merek milik orang lain dikwalifisir sebagai pendaftar yang tidak beritikad baik “. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, menyebutkan : “ Merek tidak dapat di daftarkan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyebutkan : “

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek menyatakan :” Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang jasa sejenis berupa”.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka pengajuan gugatan terhadap penggunaan merek tanpa izin, hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek atau pemegang lisensi dan menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek mengisyaratkan pengajuan gugatan terhadap pelanggaran merek untuk barang atau jasa yang sejenis.

Melihat dari ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Udang No. 15 Tahun 2001, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan Negeri Medan perkara merek No. 03/Pdt. Sus-MEREK/2015/PN Niaga Medan, yang mana telah terjadi sengketa kepemilikan merek dagang, seperti yang dialami oleh Seniawati Loeis (Pengugat) yang merupakan pemilik awal dari Merek REZEKI dengan nama toko “REZEKI” yang beralamat di jalan Sutomo No. 83/265, Kelurahan. Pusat Pasar, Kecamatan. Medan Kota, Kota Medan. Adapun merek REZEKI tersebut sudah sejak tahun 1979 digunakan oleh Penggugat dalam melakukan aktifitas perdagangannya yang menjual prabot /forniture berupa sofa, kursi, lemari hias, meja Pengugat telah mendaftarkan izin Toko Rezeki kepada pemerintah Kota Medan seperti yang diuraikan dibawah ini :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 1208/PM/II/NAS pada tanggal 9 Juni 1979 (BuktiP-1)

- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 10479/02.13/PM/II/1990 pada tanggal 22 Februari 1990 (Bukti P-2)
- c. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 910/SIT/PM/80 pada tanggal 17 Juni 1980 (Bukti P-3)
- d. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 1037/SIT/DP/1981 tanggal 15 Desember 1981 (Bukti P-4)
- e. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 3701 /SIT/DP/1982 tanggal 30 Juni 1982 (Bukti P-5)
- f. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 3928/SIT/DP/83 tanggal 5 October 1983 (Bukti P-6)
- g. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 5257/SIT/DP/1984 tanggal 29 September 1984 (Bukti P-7)
- h. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 4846/SIT/DP/1985 tanggal 5 Nopember 1985 (bukti P-8)
- i. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 3214/SIT/DP/1986 tanggal 3 Mei 1986 (Bukti P-9)
- j. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 8892/SIT/DP/1988 tanggal 26 Maret 1988 (Bukti P-10)
- k. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 4295/SIT/DP/1988 tanggal 27 Juni 1988 (Bukti P-11)
- l. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 6773/SIT/DP/1989 tanggal 3 October 1989 (Bukti P-12)
- m. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 503/A/6920 tanggal 21 September 1990 (Bukti P-13)
- n. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 503/A/4917 tanggal 19 Juni 1991 (Bukti P-14)
- o. Tanda Pendaftaran Pergudangan No. 812/GD/II/Nas/C pada tanggal 18 Juni 1979 (Bukti P-15)
- p. Tanda Pendaftaran Pergudangan No. 1462/GD/II/Nas/C pada tanggal 12 Juni 1985 (Bukti P-16)
- q. Tanda Pendaftaran Pergudangan No. 2713/GD/II/Nas/C tanggal 20 Juni 1988 (Bukti P-17)

Penggugat telah mendaftarkan pajak atas nama toko Rezeki sesuai dengan Surat Penetapan Pajak Pendaftaran Perusahaan No. 3567/DP/P3KM/79 (Bukti P- 18); Penggugat telah mendirikan Toko dengan nama Rezeki sejak tahun 1979 sesuai dengan SIUP dan hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan No. 474/09 dari Kelurahan Pusat Pasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Toko Rezeki atas nama Penggugat telah berdiri sejak Tahun 1979 (Bukti P-19).



Sejak berdiri atas nama Toko REZEKI, Penggugat telah banyak memiliki pelanggan dan banyak pihak yang telah mengetahui dan mengakui keberadaan Toko Rezeki milik Penggugat. Sejak didirikan Toko Perabot “REZEKI” pada tahun 1979 di Jalan Sutomo No.83 Medan oleh Penggugat, Sepanjang jalan sutomo tersebut Pengusaha sejenis mengetahui dan mengenal toko REZEKI milik Penggugat. Penggugat ternyata Tergugat secara diam-diam dan tanpa izin dari PENGGUGAT menggunakan merek toko REZEKI pada sekitar awal tahun 2006. PENGGUGAT sekitar bulan Januari 2006 telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada TERGUGAT perihal penggunaan nama toko “REZEKI” yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan nama Toko milik PENGGUGAT, namun TERGUGAT mengabaikan keberatan tersebut.

Tergugat setelah mendapatkan teguran dari Penggugat dibulan februari 2006 tanpa sepengetahuan dari Penggugat telah mendaftarkan Merek milik Tergugat dengan nama merek toko “REZEKI” dibawah sertifikat No. IDM000137573 kelas 35 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penggugat adalah pemilik dan pemakai merek pertama atas nama toko “REZEKI” dikarenakan ketidak pahaman Penggugat akan aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketidak pahaman dari Penggugat yang dimanfaatkan oleh Tergugat untuk mendaftarkan merek milik Tergugat. Tak dapat dipungkiri pendaftaran merek “REZEKI” milik Tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik yaitu merek Tergugat terinspirasi dan membonceng merek milik Penggugat yang keberadaannya lebih dulu ada dari pada merek milik Tergugat vide Pasal 4 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 tentang Merek; Sesuai dengan bunyi Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ayat 1

berbunyi “gugatan pembatalan Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 atau pasal 6” didalam pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dinyatakan Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Didalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan “Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Merek milik Penggugat yang sudah dikenal luas oleh masyarakat selama bertahun-tahun khususnya di daerah Medan dan sekitarnya didompleng oleh Tergugat sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan Merek milik Penggugat.

Posisi toko milik Tergugat yang tidak jauh dengan toko milik Penggugat ± 150 m saja, dapat menjadi salah satu unsur dalam mendaftarkan merek Rezeki milik Tergugat yakni memenuhi unsure sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik, karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaan dari Tergugat dalam mendaftarkan merek Rezeki tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, merek Tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baik karena meniru merek Penggugat, untuk itu Penggugat mohon pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan sertifikat Merek REZEKI dibawah sertifikat No. IDM000137573 kelas 35 atas nama Tergugat.

Tindakan itikad tidak baik Tergugat tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yakni;

- a. Yurisprudensi MARI No. 39K/Pdt/1989, yakni : “setiap perbuatan dan kelicikan yang mengandung unsur itikad tidak baik, sekaligus juga mengandung tindakan unfair competition dalam dunia bisnis dapat Meruntuhkan sendi keharmonisan dan ketertiban serta perlindungan yan sehat bagi Masyarakat konsumen.”
- b. Yurisprudensi MARI No. 021 K/N/HAKI/2003 tanggal 25 September 2003 :“Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek Giojien Co yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat Gio Jeans Co, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan khalayak ramai akan asal usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur , sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan kepentingan umum“Penggugat berkepentingan agar supaya pendaftaran merek Tergugat tersebut dibatalkan, setidaknya tidaknya dinyatakan batal.

Penggugat dalam gugatannya agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan memerintahkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan pembatalan Merek REZEKI dengan sertifikat No. IDM000137573 atas nama Tergugat. Sesuai ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat telah mengajukan pendaftaran Merek REZEKI dengan nomor agenda J002015027969 tanggal 29 Juni 2015 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Penggugat telah mendapatkan surat balasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor HKI.4.01.09-18413/2015 perihal petikan resmi Sertifikat Merek REZEKI atas nama Tergugat dengan Nomor Sertifikat IDM000137573 dan mengingat ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka gugatan pembatalan terhadap merek REZEKI yang didaftarkan berdasarkan atas itikad tidak baik sertifikat No. IDM000137573 tidak memiliki batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan, maka gugatan ini dapat diajukan menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Rezeki Dalam Perkara No. 03/ Pdt. Sus-Merek/ 2015/PN.Niaga Medan)**”.

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Rezeki Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan atas Gugatan Permohonan Pembatalan Merek REZEKI Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Rezeki Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan
  2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan atas Gugatan Permohonan Pembatalan Merek REZEKI Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan
- Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperluas dan lebih memperdalam pengetahuan penulis mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Merek sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual
2. Untuk dapat mendapatkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum Acara perdata, khususnya tentang perkara-perkara HaKI, dalam hal ini yang menyangkut perkara merek.

#### **D. Tinjauan Kepustakaan**

Secara etimologis istilah “merek“ berasal dari bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa jawa disebut ciri atau tenger. Dalam bahasa Indonesia merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan, misalnya merek rokok, merek sabun, merek mobil, dan sebagainya. Kemudian pengertian secara yuridis menurut ketentuan undang-undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang merek, pasal 1 angka (1) menyatakan “ Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”

Sehubungan dengan pengertian merek tersebut diatas berikut, penulis kemukakan pula pendapat seorang sarjana bernama A. Kringer sebagai mana dikutip oleh Abdul Tahlib dalam tesisnya yang berjudul *Legal Aspect of Industrial Property Licensing a Critical Appraisal* yang berbunyi sebagai berikut :

*“ Trade marks, as marks of origin, were affixed by the makers of bricks, leathers, books, weapons, cooking-ware and other things even in the ancient cultures. These marks were either letters, usually initials, or other symbolic sign stamped on the goods to signify the maker of the product. Certainly these marks did not exercise their present day function of facilitating distribution of good in a complex economy. Nevertheless, they valid today, namely, that marks create a relationship between goods their makers. Such markings were also often used synonymously with “ trademark” even today, reflects this usage: “brand” was the marking placed on cattle farmers with hot irons”* (Abdul Thalib, 1994:11)

Bertitik tolak dari batasan tersebut, merek pada hakekatnya adalah suatu tanda, akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang lain. Tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut sederhana seperti gambar “ sepotong garis “ atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar “benang kusut”

Selanjutnya tanda yang sudah memiliki daya pembeda tersebut tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa. Karenanya dalam mendaftarkan merek pada kantor merek harus disebutkan jenis barang yang dimintakan pendaftaran apabila yang dimintakan pendaftarannya adalah merek dagang. Begitu pula terhadap permintaan pendaftaran barang atau jasa harus menyebutkan jenis atau jenis jasa yang dimintakan perlindungannya. Tanpa menyebutkan jenis barang atau jasa pada permintaan tersebut tidak dapat diterima oleh kantor merek.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek ada 3 macam merek yaitu :

1. 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, misalnya : merek mobil jepang seperti : Honda, Suzuki, Mitsubshi, Toyota dan lain-lain
2. 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, misalnya perusahaan garuda, merpati, yang memberikan pelayanan dalam penerbangan kepada masyarakat, Hotel Plaza Indonesia, yang memberikan pelayanan akomodasi.
3. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/ atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/ atau jasa sejenis lainnya, misalnya PT. Dunlop Indonesia pesan kepada PT. Good Year.

Menurut M.N Purwosudjipto mengatakan bahwa merek itu ada 2 macam, yaitu : merek perusahaan atau merek pabrik dan merek perniagaan. Merek perusahaan atau merek pabrik adalah merek yang (*handelsmerk, trade mark*) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan itu. (Pipin Syarifin, Deda Jubaedah, 2004:167).

Pasal 3 menyatakan : bahwa hak atas merek adalah “ Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberiklan izin kepada pihak lain, untuk menggunakannya “ yang dimaksud dengan pihak adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan pihak yang berkepentingan dengan alasan berdasarkan pasal 4,5, dan 6 undang-undang merek. Kewenangan mengadili gugatan penghapusan maupun gugatan pembatalan merek terdaftar adalah Pengadilan Niaga. (Sudjono Dirdjosisworo, 2000:241)

Yang dapat mengajukan pendaftaran merek adalah orang (*person*), badan hukum (*recht person*), beberapa orang atau badan hukum (pemilikan bersama/ merek kolektif).

Ada pun fungsi pendaftaran merek adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohon kan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/ jasa sejenis.
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenis.

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam pasal 7, 8, 9 dan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek. Merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak diatur dalam pasal 4 s/d pasal 6 Undang-undang merek adalah merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.



Permohonan yang beritikad baik pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian kepada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Sedangkan sebaliknya disebut sebagai pemohon yang beritikad tidak baik. (Pipin Syarifin, Deda Jubaedah, 2004:7).

Sistim pendaftaran merek menurut Sudargo Gautama ada 2 macam yaitu : system pendaftaran deklaratif dan system pendaftar konstitutif.

1. Sistem deklaratif adalah suatu system yang menyatakan hak merek itu terbit dengan adanya pemakaian merek yang pertama. Bahwa fungsi pendaftaran itu tidaklah memberikan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan menurut Undang-undang bahwa orang yang mereknya terdaftar itu merupakan yang berhak sebenarnya sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Jelasnya pendaftaran dari merek itu, hanyalah memberikan perlindungan saja, system deklaratif kurang menjamin adanya kepastian hukum juga menimbulkan persoalan-persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.
2. Sistem konstitutif adalah suatu system yang mengatakan hak merek itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. System konstitutif ini untuk memperoleh hak merek itu tergantung dalam pendaftarannya. Siapa yang lebih dulu mendaftarkan mereknya, dialah satu-satunya orang yang berhak atas merek yang terdaftar, dimana setiap orang harus menghormati haknya sebagai hak milik. System konstitutif lebih

menjamin adanya kepastian hukum dan ketentuan yang menjamin keadilan.

(Sudargo Gautama Rizwanto Winata, 2002:214)

## **E. Konsep Operasional**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul tentang Analisis Yuridis Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Rezeki Dalam Perkara No.03/ Pdt. Sus-Merek/ 2015/PN.Niaga Medan) penelitian sebagai berikut :

Analisis adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan. (Tim Penyusun, 2008:24)

Yuridis yang dimaksud adalah penelaan berdasarkan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum dari pendapat hukum para ahli sehingga menghasilkan suatu pendapat, yang mana sesudah menyelidiki fakta-fakta dan mempelajari suatu proses melalui langkah-langkah yang tersusun secara sistematis untuk mencari jalan keluar terhadap perkara yang dimaksud.

Gugatan yang dimaksud adalah tuntutan yang diajukan penggugat ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan. (Soedjono Dirdjosisworo, 2002:243)

Penghapusan yang dimaksud adalah mencoret atau mencabut merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek. (Soedjono Dirdjosisworo, 2002:243)

Merek yang dimaksud adalah “ tanda yang berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Rezeki yang dimaksud adalah Merek dagang milik Penggugat yang didaftarkan di Indonesia dalam daftar umum merek pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Studi Kasus adalah studi yang bermaksud ingin memahami suatu peristiwa hukum, dalam hal ini yang menjadi peristiwa hukum adalah sebagaimana terdapat dalam perkara pembatalan merek.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif dengan cara study kasus yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara No. 03/Pdt. Sus - MEREK/2015/PN Niaga Medan.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat Deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soerjono Soekanto, 1986:10)

### **2. Data dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dalam penelitian ini adalah berkas perkara No. 03/Pdt. Sus - MEREK/2015/PN Niaga Medan dan Peraturan Perundang-undangan
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana, literatur atau buku-buku mengenai hukum Hak atas Kekayaan Intelektual dan hukum merek maupun hukum acara perdata yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus., tulisan tentang lapaotran-lapaoran dan jurnal-jurnal.

### **3. Analisis Data**

Setelah data yang penulis peroleh dari berkas perkara No. 03/Pdt. Sus - MEREK/2015/PN Niaga Medan lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli. Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Sejarah Singkat dan Teori Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Sri Redjeki Hartono Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disingkat HKI) adalah merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang dipenuhi. (Sri Redjeki Hartono, 1993:2)

Dalam Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual terdapat unsur-unsur yang ada dalam istilah Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. (Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, 2009:113).

- a. Unsur Hak. Unsur ini diartikan hak yang diberikan Negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan asset.
- b. Unsur Kekayaan. Menurut Paul Scholten dalam Zaankenrecht, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai

uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial.

- c. Unsur Intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi.

Dari ketiga unsur pemahaman tersebut dapat diartikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya – karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya – karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai – nilai moral, praktis dan ekonomi. (Rachmadi Usman, 2003:2).

Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain – lain yang berguna untuk manusia. Jadi pada dasarnya hakikat Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu kreasi, kreasi yang mungkin dalam bidang kesenian, bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi ketiganya. (Adrian Sutedi, 2009:38).

Oleh karena itu, apabila seseorang ingin Hak Kekayaan Intelektual miliknya mendapatkan perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Negara. Prosedur yang dimaksud adalah melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ditempat yang sudah ditentukan Undang-Undang. Perlunya melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut

mengingat di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antar negara (*borderless state*).

Sehingga tidaklah mengherankan apabila Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu objek bisnis yang cukup diminati oleh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan ketimbang harus memulai dari nol. Jadi sudah jelas, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis, karena ada jenis Hak Kekayaan Intelektual yang secara terioritis tidak perlu didaftarkan, namun tetap dilindungi, dalam arti apabila hasil karyanya diumumkan oleh orang yang berhak, maka pada saat itu hak tersebut sudah dilindungi. Hanya saja apabila ada pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sulit membuktikan bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual yang tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak tersebut terlebih dahulu mendapatkan perlindungan padahal ciptaan tersebut didahului oleh orang lain dalam pembuatannya. Sebagai contoh kasus batik yang dibuat di Indonesia, yang didaftarkan oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha Jepang di negaranya, akibatnya impor batik dari Indonesia kepada kedua negara tersebut mengalami hambatan, karena batik yang datang dari luar negaranya dianggap melanggar Hak Kekayaan Intelektual.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Hak kekayaan Intelektual memiliki nilai nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi, hal ini yang membedakannya dengan hak – hak kebendaan lainnya yang diperoleh dari alam.

Disamping itu karya karya intelektualitas dari seseorang atau manusia ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriyah dan batiniyah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya karya intelektualitas tersebut. Dari karya karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Demikian pula karya karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan bangsa dan negara indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

Definisi yang lebih bersifat umum dijelaskan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart (1997:1) yang mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha kreatif”. Definisi Hak Kekayaan Intelektual yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh *United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD) – International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)*. Menurut kedua lembaga tersebut Hak Kekayaan Intelektual merupakan “hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum.

## **2. Teori Hak Kekayaan Intelektual**

Teori Hak Kekayaan Intelektual sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang



abstrak, yang disebut juga dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. (Syafrinaldi, UIR Press, 2010: 7.)

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum yaitu:

a. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat (Pauline Newman, 2001: 76). Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu : *First Occupancy dan a labor justification* (Tomi Suryo Utomo, 2009,: 11).

1. *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari invensi tersebut (A. Samuel Oddi, 1996:5).

2. *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut. Alasan pembatasan pemberlakuan *natural right theory* dipengaruhi oleh gerakan anti paten yang muncul pada akhir abad 19. Hal ini dapat dimengerti mengingat *natural right theory* menekankan pada perlindungan hukum yang mutlak terhadap semua bentuk invensi yang dihasilkan. Akibatnya, sistem hukum paten sangat berpihak terhadap kepentingan para inventor dan membatasi akses masyarakat terhadap invensi yang dihasilkan tersebut. Untuk menyeimbangkan kepentingan para inventor dan akses publik, sebagian besar negara membatasi pemberlakuan teori ini.

b. *Utilitarian Theory*

Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *natural rights* merupakan “*simple nonsense*” (Justine Hughes, 2001:53).

Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural rights* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat (Justine Hughes, 2001:54). Menurut *Utilitarian Theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakatnya (Justine Hughes, 2001:54). Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak.

c. *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan. Pengungkapan terhadap invensi yang akan diajukan paten di negara yang menganut sistem *first to file* haruslah dilakukan setelah mendaftarkan invensi tersebut terlebih dahulu. Segala macam bentuk publikasi atau pengumuman terhadap invensi tersebut sebelum pendaftaran paten, dapat menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang Undang Paten.

### **3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tujuh cabang yaitu: (Tomi Suryo Utomo, 2010:7).

- a. Hak Cipta, melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ciptaan tersebut seperti music, buku, novel, karya arsitektur, tari, seni dan lain – lain.
- b. Merek, merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang membedakan barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lain.
- c. Paten, melindungi invensi di bidang teknologi dan berisi pemecahan masalah. Paten dapat berupa produk, proses maupun pengembangan atau penyempurnaan paten produk atau proses.
- d. Desain Industri, melindungi tampilan luar dari kreasi bernilai artistic berupa bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, garis dan warna, gabungan dari unsur – unsur tersebut.
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, melindungi kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen dari sebuah sirkuit terpadu.
- f. Rahasia Dagang, melindungi informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lainnya.
- g. Perlindungan Varietas Tanaman, melindungi varietas tanaman baru berupa sekelompok tanaman, jenis atau spesies, bentuk, pertumbuhan, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotif atau kombinasi genotif.

Pada negara Indonesia semua hal tersebut diatas sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, antara lain :

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- c. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- d. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- e. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- f. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- g. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

#### 4. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip Keadilan ( *The Principle of Natural Justice* )

Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak.

- b. Prinsip Ekonomi ( *The Economic Argument* )

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.

c. Prinsip Kebudayaan ( *The Cultural Argument* )

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Merek menurut UU No. 15 Tahun 2001**

### **1. Pengertian Merek**

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek di Indonesia merupakan ratifikasi terhadap *TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek tersebut memberikan ketentuan hukum terkait dengan penggunaan merek dalam persaingan industri, mulai dari pengertian merek, prosedur pendaftaran merek, pembatalan merek, penghapusan merek, hingga komisi banding merek. Pengertian merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah : “Suatu 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”.

Sedangkan pengertian merek menurut *Section 2 Article 15 Paragraph 1 TRIPs Agreement* adalah:

*“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.* (Suatu tanda, atau kombinasi tanda, yang dapat menjadi pembeda barang atau jasa suatu pelaku usaha dari pelaku usaha lain, harus dapat dijadikan sebagai merek dagang. Tanda tersebut dapat berupa rangkaian kata termasuk nama orang, huruf-huruf, angka- angka, elemen figuratif, dan kombinasi warna sebagaimana kombinasi tanda, dapat didaftarkan sebagai merek dagang. (Rahmi Jened. 2015 93)

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh dua undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu penanda yang dapat dituangkan secara visual sebagai penanda asal barang atau jasa atau keduanya untuk membedakan barang dan jasa tersebut dari produksi milik pelaku usaha lain. (Rahmi Jened, 2015:3)

## **2. Fungsi Merek dalam Persaingan Usaha**

Merek merupakan komponen yang memiliki peran penting bagi kelangsungan bisnis. Peran tersebut berhubungan dengan perkembangan dunia usaha yang semakin maju. Terlebih setelah dikenalnya metode periklanan dalam bidang pemasaran, merek menjadi senjata untuk menunjukkan identitas suatu usaha. Merek sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual adalah suatu kepemilikan atas tanda yang mengidentifikasi asal

sebuah produk (*indication of origin*). Artinya, merek adalah suatu tanda yang membedakan produk dari satu pelaku usaha dengan produk pelaku usaha lain.

Perkembangan merek sebagai suatu kajian hukum memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Apabila ditelusuri, praktik penggunaan merek sebagai penanda produk sudah dikenal sejak zaman kuno, misalnya pada periode Minoan dan Mesir kuno di mana masyarakat yang membuat batu bata menerakan namanya di permukaan batu bata tersebut atas perintah raja. Sedangkan penerapan merek sebagai suatu identitas usaha dengan perlindungan hukum dimulai dari dikeluarkannya *Statute of Parma* yang membuat merek difungsikan sebagai nama produk seperti pisau, pedang, dan lain sebagainya. (Rahmi Jened, 2015:1)

Sedangkan perkembangan hukum merek dalam aktivitas bisnis yang kita kenal saat ini bermula dari titik tolak Revolusi Industri yang terjadi pada pertengahan abad XVIII. Transformasi radikal sistem produksi dari metode keterampilan tangan menjadi produksi dengan menggunakan mesin-mesin berat yang terjadi pada masa itu membuat pelaku usaha dapat memproduksi barang dengan jumlah yang jauh lebih banyak, sehingga mengakibatkan adanya aktivitas distribusi masif. Namun, pelaku usaha yang terlibat dalam revolusi tersebut bukanlah pelaku tunggal, sehingga ia perlu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Oleh karena, dibuatlah tanda pengenal yang terbagi atas merek perniagaan (*marques de commerce, trademark, merek*) dan merek perusahaan (*marques de fabrique, manufactrer's mark, fabrieksmereken*). Kedua jenis merek tersebut ada karena rupanya pertimbangan konsumen untuk membeli produk bukan hanya bergantung pada perusahaan asal produk diproduksi, melainkan juga pada pedagang yang memperjualkannya. Tujuan merek sebagai *indication of origin* tersebut kemudian diakomodasi secara resmi dalam hukum Perancis pada tahun 1857. Hal

tersebut kemudian juga diterapkan di negara-negara lain, seperti di Inggris pada 1962, Amerika Serikat pada 1870 dan 1876, dan Belanda pada tahun 1893 melalui *Markenwet*. (Rahmi Jened, 2016:7)

Pada perkembangan industri yang sangat pesat terlebih setelah maraknya globalisasi, frekuensi perputaran barang dan jasa sebagai komoditas bisnis semakin besar. Bersamaan dengan banyaknya industri baru yang bermunculan, industri yang telah lama ada juga menguatkan posisinya di tengah persaingan dengan menambah cakupan bisnisnya.<sup>22</sup> Fenomena tersebut berimplikasi pada lahirnya merek-merek baru. Misalnya, sebuah merek industri Toyota akan melahirkan merek produk Rush, Camry, Agya, dan lain sebagainya yang tentu hanya sebagian kecil dari keseluruhan merek yang ada di pasar. Banyaknya produk yang beredar di pasar menyebabkan banyaknya pilihan yang dimiliki konsumen. Akibatnya, tantangan eksistensi produk menjadi lebih besar. Dalam hal ini merek kemudian dibutuhkan sebagai penanda yang sangat krusial untuk membantu konsumen menandai produk pilihannya dan membawa konsumen kembali menggunakan produk tersebut. (Arto Soebiantoro, , 2013:25)

### **3. Dasar Hukum Merek di Indonesia**

Merek pertama kali diatur di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Pada versi pertama Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek di Indonesia ini, prinsip perlindungan hukum yang dianut adalah *first to use system* atau dikenal juga sebagai sistem deklaratif. Pada prinsip ini, suatu perlindungan hak terhadap merek diberikan kepada seseorang yang menggunakan merek tersebut untuk pertama kalinya. Dengan demikian, pengguna merek secara otomatis memperoleh hak eksklusif tanpa harus mendaftarkan mereknya



pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sampai terbukti bahwa merek tersebut sebelumnya telah dipergunakan oleh pihak lain.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin maju, volume perniagaan baik dalam proses produksi ataupun perdagangan menjadi sangat besar. Hal tersebut membuat banyaknya merek yang beredar semakin sulit untuk ditelusuri siapa pengguna pertama merek dan sejak kapan merek tersebut digunakan. Oleh karena itu, stelsel deklaratif menjadi kendala terkait dengan pembuktian penggunaan pertama suatu merek relatif sulit dan kurang relevan dengan perkembangan persaingan usaha. Kemudian Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang merek Perniagaan dan Merek Dagang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Melalui Undang-Undang tersebut, prinsip perlindungan merek diubah menjadi stelsel konstitutif atau *first to file system*. Artinya, pengguna merek tidak serta merta mendapatkan perlindungan hukum kendati ia merupakan pengguna pertama merek tersebut. Melainkan pengguna merek akan mendapatkan perlindungan hukum saat merek tersebut didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Dengan demikian, apabila terdapat sengketa antara dua pengguna merek yang sama, maka yang memperoleh perlindungan adalah pihak yang mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu kendati ia bukanlah pengguna pertamanya. Implikasi dari ditetapkannya stelsel konstitutif ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum, di mana hak eksklusif penggunaan merek diberikan pada orang yang pertama kali mendaftarkan suatu merek sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

Di samping itu, permohonan pendaftaran merek dengan sistem *first to file* ini membutuhkan adanya itikad baik (*good faith*). Adanya unsur itikad baik ini berimplikasi pada adanya pengumuman pada proses permohonan pendaftaran merek yang ditujukan

untuk memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek tersebut (*inspraak*).

Selain mengatur mengenai perubahan stelsel deklaratif menjadi stelsel konstitutif, undang-undang merek generasi kedua ini juga mengubah namanya menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek saja, dengan menghilangkan Kata Perniagaan dan Dagang. Penyederhanaan nama ini tidak dilakukan tanpa tujuan, di mana pada saat itu telah muncul kebutuhan terhadap merek barang, jasa, dan juga merek kolektif yang merupakan gabungan antara merek barang dan merek jasa. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek tersebut memiliki cakupan yang lebih komprehensif, tidak hanya pada merek dagang dan merek perniagaan melainkan juga merek jasa dan merek kolektif. (Rahmi Jened, 2015:16)

Perubahan lain yang diusung melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tersebut adalah adanya pendaftaran merek yang menggunakan hak prioritas. Yang dimaksud dengan hak prioritas adalah hak pemohon yang berasal dari negara anggota *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan anggota perjanjian itu. Pengakuan tanggal penerimaan tersebut menjadi dasar prioritas dalam menentukan *filling date* di negara tujuan selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

Perlindungan merek juga mulai merambah pada ranah pidana, di mana terdapat ketentuan sanksi pidana atas tindak pelanggaran ataupun kejahatan dalam merek. Namun, pengaturan mengenai hukum merek melalui Undang-Undang ini cukup rumit,

di mana terdapat penyempurnaan atas Undang-Undang melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Merek yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1997 dan memori penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681/1997.

Pengaturan mengenai hukum Merek yang tersebar dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan tersebut menyebabkan kesan rumit yang menyusahkan pihak-pihak yang berkepentingan atas perlindungan merek. Oleh karena itu, dilakukanlah simplifikasi dengan mengeluarkan Undang-undang generasi ketiga yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan diterbitkannya Undang-Undang merek generasi ketiga ini, peraturan yang dimuat dalam undang-undang merek sebelumnya tidak lagi berlaku. (Rahmi Jened, 2015:17)

#### **4. Ketentuan Pendaftaran Merek**

Di Indonesia, pendaftaran merek dilakukan dengan menganut prinsip *first to file* atau stelsel konstitutif. Sebagaimana yang telah disinggung dalam sub bab sebelumnya, bahwa stelsel konstitutif memberikan kepastian hukum terhadap hak eksklusif merek dengan bukti registrasi. Stelsel konstitutif sendiri baru diakomodasi oleh hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia pada tahun 1992 tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perniagaan dan Merek Dagang yang menganut stelsel deklaratif atau *first to use system* dalam perlindungan merek.

Pengertian dari *first to file system* ini adalah bahwa suatu merek yang sama, apabila keduanya didaftarkan, maka merek yang mendaftarkan pertama lah yang

berhak memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, suatu merek yang telah dipergunakan terlebih dahulu oleh suatu pihak, tidak dapat serta merta memperoleh perlindungan apabila di kemudian hari terdapat pihak lain yang menggunakan merek yang sama sebagai identitas komersial. Bahkan, apabila pengguna kedua mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal KI, maka pengguna kedua tersebut lantas dapat menggugat pengguna pertama karena menggunakan merek yang sama sebab perlindungan hukum atas hak merek bersifat eksklusif. Dengan demikian, perlindungan hak merek di Indonesia bergantung pada siapa yang paling awal mendaftarkan merek tersebut, bukan siapa yang telah menggunakan merek tersebut pertama kali.

Pada dasarnya, prinsip *first to file* memberikan kejelasan terhadap perlindungan merek itu sendiri. Sebagaimana prinsip hukum Indonesia yang menganut sistem *civil law* bahwa suatu hukum dikondifikasikan sehingga sesuatu yang menjadi dasar hukum adalah kejelasan yang telah dicatat atau dibukukan. Keuntungan dalam prinsip *first to file* ini juga memberikan kejelasan pembuktian, bahwa suatu merek yang telah dilindungi telah terdaftar di catatan pemerintah.

Ketentuan mengenai pendaftaran merek ini secara prosedural diatur secara rinci mulai dari Bab III sampai dengan Bab IV Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Selain itu, terdapat pula aturan-aturan lain mengenai merek yang dapat didaftarkan dan merek yang tidak dapat didaftarkan serta perahilan hak merek yang tersebar dalam bab-bab lain Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, disebutkan bahwa ketentuan pendaftaran Merek adalah sebagai berikut,

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada

Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
  - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- 2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
  - 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
  - 4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
  - 5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagaimana alamat mereka.
  - 6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan;
  - 7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
  - 8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan

Intelektual;

- 9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Merek yang didaftarkan kemudian harus melalui uji substantif yang dilakukan oleh pemeriksa merek sesuai dengan kelas barang yang didaftarkan. Pemeriksaan ini terdiri dari dua tahap yakni tahap pemeriksaan formil dan tahap pemeriksaan materiil. (Rahmi Jened, 2015:145) Pemeriksaan formil merupakan penyeleksian berkas kelengkapan pendaftaran. Apabila berkas kelengkapan telah terpenuhi, maka dilakukanlah pengujian materiil merek bahwa merek harus didaftarkan dengan itikad baik dan memiliki daya pembeda dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya. Pemeriksaan materiil ini berguna untuk menyeleksi apakah merek yang didaftarkan tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Namun, rupanya pendaftaran hak merek dengan berdasar pada prinsip *first to file system* ini juga tidak lepas dari kendala praktis. Kendala tersebut misalnya adalah adanya kebingungan saat terdapat dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya namun salah satunya merupakan merek terkenal yang tidak didaftarkan dan satunya lagi merupakan merek peniru yang telah didaftarkan. Secara moral, merek tersebut hendaknya menjadi hak dari pengguna pertama, yang sudah dikenal oleh masyarakat. Namun, Undang-Undang mengakomodasi merek yang terdaftar berdasarkan prinsip konstitutif, bukan deklaratif Masalah tersebut akan berbeda apabila Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek menganut prinsip gabungan sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara berbasis *Common Law*. (Rahmi Jened, 2015:11).

Di negara-negara Uni Eropa Selain Inggris, Merek yang telah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan konstitutif sebagai merek yang terdaftar (*registered trademark*) baik melalui hukum nasional ataupun *Community Trademark Registration* (CTMR). Di samping itu, negara-negara Uni Eropa menerapkan sistem perlindungan ganda (*dual protection*) terhadap hak merek sebagaimana yang diterapkan di Inggris. Terhadap merek-merek terdaftar, perlindungan hukum ditunjukkan dengan lambang ® yang bermakna *registered trademark* dengan berdasar pada hukum Merek nasional. Sedangkan pada merek yang tidak terdaftar dibubuhi simbol ™ yang bermakna *unregistered trademark* dan penegakan hukumnya adalah berdasar pada tradisi *common law*.

Namun, *dual protection* sendiri belum cukup pantas dianggap sebagai solusi terakhir dalam perlindungan hukum merek. Sebab bagaimanapun, perlindungan dengan memberikan simbol yang berbeda tetap memiliki esensi perlindungan yang sama, sehingga akan menimbulkan kebingungan apakah pelaku perlu mendaftarkan mereknya atau tidak. Hal tersebut ditunjukkan dengan ketundukan budaya hukum masyarakat *common law* terhadap prinsip *equity* sehingga hukum yang tidak tertulis pun dapat memiliki kekuatan yang sama sebagaimana hukum yang tertulis.

## **5. Ketentuan Pembatalan Merek**

Suatu merek yang telah didaftarkan dan memperoleh hak eksklusif dapat diajukan pembatalannya apabila merek tersebut memenuhi salah satu kriteria berikut:

Pasal 4

Didaftarkan dengan berdasarkan itikad tidak baik (*bad faith*)

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. Tidak memiliki daya pembeda dengan merek lain
- c. Telah menjadi milik umum
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Pasal 6

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
  - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
  - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :



- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaganasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Permohonan pembatalan merek dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap merek tersebut, misalnya seorang pemilik hak merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang didaftarkan di mana pemilik tersebut telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. sedangkan pihak lain yang tidak memiliki merek terdaftar dapat pula mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada direktorat Hak Kekayaan Intelektual.

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan pada Pengadilan Niaga yang memiliki kompetensi relatif sebagaimana domisili tergugat. Apabila penggugat merupakan seseorang berdomisili di negara lain, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta. Adapun gugatan pembatalan merek dapat dilakukan dengan batas waktu lima tahun sejak merek yang digugat didaftarkan. Namun, apabila merek

yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, maka gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batasan waktu.

## 6. Kriteria Merek Terkenal

Merek terkenal pada dasarnya tidak memiliki definisi konvensional yang didukung dalam Undang-Undang secara eksplisit. Hal tersebut menyebabkan pengertian publik terhadap merek terkenal cenderung simpang siur dan terlalu pragmatis. Beberapa stereotip yang seringkali dianggap benar adalah bahwa merek terkenal adalah merek yang diakui secara internasional, di mana merek tersebut diasosiasikan sebagai merek yang dimiliki oleh subjek hukum di luar Indonesia. Akibatnya adalah, penilaian keterkenalan atas merek lokal yakni Indonesia dengan merek asing tidak sejajar. Padahal keterkenalan sebuah merek tidaklah bergantung pada *origin* atau asal muasal nasionalitas merek melainkan pada kredibilitas merek dan seberapa besar jangkauan merek pada pengetahuan konsumen.

Salah satu bukti bahwa merek terkenal tidak ditentukan oleh *origin* adalah ketenaran merek air mineral “Equil” bagi kelas eksekutif di mana “Equil” adalah merek yang berasal dari Indonesia. Akan tetapi, pada faktanya sebuah merek asing memang seringkali lebih mudah dalam memperoleh perhatian publik karena beberapa faktor irrasional tertentu. Hal tersebut kemudian memicu beberapa pelaku usaha dalam negeri meniru merek asing yang dikenal tersebut.

Petunjuk untuk menentukan apakah sebuah merek tersebut terkenal dapat ditemukan pada Penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang memberi petunjuk penolakan permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

Dalam penjelasan tersebut, disebutkan bahwa untuk menguji persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek (terkenal) tersebut. Selain itu, perlu dilakukan pengujian reputasi merek yang ditentukan dengan adanya upaya *branding* yang dilakukan oleh merek terkenal melalui promosi yang gencar, investasi di beberapa negara, dan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Pengujian reputasi merek tersebut dilakukan oleh lembaga independen untuk menentukan apakah merek tersebut termasuk pada kriteria merek terkenal atau sebaliknya.

Namun, kriteria merek terkenal juga dapat diberikan pada merek senior yang hanya terdaftar di teritori Indonesia. Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan hanya dalam lingkup wilayah Indonesia saja. Selain merek terkenal, terdapat predikat merek senior yang diberikan pada suatu merek yang telah terdaftar terlebih dahulu sebelum suatu merek milik pihak lain yang identik. Kriteria merek senior dapat diukur melalui pendaftaran secara nasional maupun internasional.

### **7. Perlindungan atas Merek Terkenal**

Perlindungan terhadap diberikan melalui dua cara, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan dengan cara positif, yakni dengan memberikan hak eksklusif terhadap pemegang hak untuk menggunakan merek yang bersangkutan. Sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan dengan cara negatif, yakni meniadakan hak kepada pihak tertentu untuk menggunakan merek yang bersangkutan. (Titon Slamet Kurnia, 2011:158)

Perlindungan preventif dapat diberikan melalui dua mekanisme yaitu melalui pendaftaran merek dan melalui pemberian lisensi. Perlindungan terhadap pemegang hak merek untuk memegang hak eksklusif merek merupakan konsekuensi konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Hak tersebut dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi, “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Adanya ketentuan mekanisme konstitutif ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga pendaftaran merek terhadap perlindungan yang diberikan kepada kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah merek. Perlindungan merek dengan melalui pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersifat langsung, yakni pemegang hak mendapatkan hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang. Akibatnya, pemegang hak merek akan mendapatkan hak untuk menggunakan dan hak untuk mengalihkan hak merek tersebut kepada pihak lain melalui mekanisme yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Perlindungan preventif lain yang diberikan kepada pemegang hak merek adalah lisensi. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian dari barang atau jasa atau kolektif yang dilekati merek tersebut. Melalui mekanisme lisensi, pihak yang mendapatkan hak untuk menggunakan merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum sepanjang perjanjian lisensi tersebut berlaku.

Perlindungan melalui pendaftaran merek berakibat pada timbulnya kepemilikan atas merek secara langsung, sedangkan perlindungan melalui mekanisme lisensi hanya menimbulkan hak untuk turut memakai merek, bukan hak untuk memilikinya. Adanya lisensi sendiri merupakan sebuah institusi yang diberikan oleh hukum untuk mengakomodasi kepentingan maksimisasi eksploitasi aset tak berwujud (*intangible assets*), yakni merek secara ekonomi terhadap lebih dari dua pelaku tanpa mengalihkan satu hak kepemilikan salah seorang pihak kepada pihak lain.

Pemberian perlindungan terhadap hak merek kedua adalah dengan cara represif. Perlindungan secara represif dalam hukum merek dilakukan dengan meniadakan hak bagi seseorang untuk menggunakan hak merek tersebut lagi. Mekanisme perlindungan represif dilakukan dengan penarikan kembali keputusan tentang pendaftaran merek oleh Ditjen KI atau melalui mekanisme pembatalan Merek oleh Pengadilan Niaga. Selain kedua mekanisme tersebut, terdapat pula asas pemidanaan *ultimum remedium* yang berarti upaya terakhir yang diberikan melalui Pasal 90-95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan tindak pidana persaingan curang khususnya dalam aspek penyesatan konsumen yang diatur dalam KUHP.

Berkaitan dengan perlindungan merek, baik secara preventif maupun represif, lembaga perlindungan merek memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bahwa Ditjen KI harus menolak permohonan pendaftaran merek apabila suatu merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain. Dan apabila merek tersebut terlanjur diberikan, maka dapat dibatalkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Rezeki Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan

Gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan oleh Penggugat haruslah memberikan alasan atau dasar pengajuan gugatan. Dalam hal ini alasan atau dasar yang dimaksud adalah sebab atau hal yang menimbulkan adanya gugatan itu diajukan ke pengadilan. Dengan adanya alasan atau dasar pengajuan gugatan itu akan terungkap akibat dan kerugian yang dialami oleh pihak penggugat.

Didalam perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan, Penggugat (Seniawati Loesi) mengajukan gugatan atau tuntutan hukum melalui pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dalam hal ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat (Nge Tek Seng).

Penggugat mengajukan gugatan terkait kepemilikan awal dari Merek REZEKI dengan nama toko "REZEKI" yang beralamat di jalan Sutomo No. 83/265, Kelurahan. Pusat Pasar, Kecamatan. Medan Kota, Kota Medan. Adapun merek REZEKI tersebut sudah sejak tahun 1979 digunakan oleh Penggugat dalam melakukan aktifitas perdagangannya yang menjual prabot /forniture berupa sofa, kursi, lemari hias, meja Pengugat telah mendaftarkan izin Toko Rezeki kepada pemerintah Kota Medan seperti yang diuraikan dibawah ini :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 1208/PM/II/NAS pada tanggal 9 Juni 1979 (BuktiP-1)

- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 10479/02.13/PM/II/1990 pada tanggal 22 Februari 1990 (Bukti P-2)
- c. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 910/SIT/PM/80 pada tanggal 17 Juni 1980 (Bukti P-3)
- d. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 1037/SIT/DP/1981 tanggal 15 Desember 1981 (Bukti P-4)
- e. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 3701 /SIT/DP/1982 tanggal 30 Juni 1982 (Bukti P-5)
- f. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 3928/SIT/DP/83 tanggal 5 October 1983 (Bukti P-6)
- g. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 5257/SIT/DP/1984 tanggal 29 September 1984 (Bukti P-7)
- h. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 4846/SIT/DP/1985 tanggal 5 Nopember 1985 (bukti P-8)
- i. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 3214/SIT/DP/1986 tanggal 3 Mei 1986 (Bukti P-9)
- j. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 8892/SIT/DP/1988 tanggal 26 Maret 1988 (Bukti P-10)
- k. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 4295/SIT/DP/1988 tanggal 27 Juni 1988 (Bukti P-11)
- l. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 6773/SIT/DP/1989 tanggal 3 October 1989 (Bukti P-12)
- m. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 503/A/6920 tanggal 21 September 1990 (Bukti P-13)
- n. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha No. 503/A/4917 tanggal 19 Juni 1991 (Bukti P-14)
- o. Tanda Pendafran Pergudangan No. 812/GD/II/Nas/C pada tanggal 18 Juni 1979 (Bukti P-15)
- p. Tanda Pendaftaran Pergudangan No. 1462/GD/II/Nas/C pada tanggal 12 Juni 1985 (Bukti P-16)
- q. Tanda Pendaftaran Pergudangan No. 2713/GD/II/Nas/C tanggal 20 Juni 1988 (Bukti P-17)

Penggugat telah mendaftarkan pajak atas nama toko Rezeki sesuai dengan Surat Penetapan Pajak Pendaftaran Perusahaan No. 3567/DP/P3KM/79 (Bukti P- 18); Penggugat telah mendirikan Toko dengan nama Rezeki sejak tahun 1979 sesuai dengan SIUP dan hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan No. 474/09 dari Kelurahan Pusat Pasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Toko Rezeki atas nama Penggugat telah berdiri sejak Tahun 1979 (Bukti P-19).

Sejak berdiri atas nama Toko REZEKI, Penggugat telah banyak memiliki pelanggan dan banyak pihak yang telah mengetahui dan mengakui keberadaan Toko Rezeki milik Penggugat. Sejak didirikan Toko Perabot “REZEKI” pada tahun 1979 di Jalan Sutomo No.83 Medan oleh Penggugat, Sepanjang jalan sutomo tersebut Pengusaha sejenis mengetahui dan mengenal toko REZEKI milik Penggugat. Penggugat ternyata Tergugat secara diam-diam dan tanpa izin dari PENGGUGAT menggunakan merek toko REZEKI pada sekitar awal tahun 2006. PENGGUGAT sekitar bulan Januari 2006 telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada TERGUGAT perihal penggunaan nama toko “REZEKI” yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan nama Toko milik PENGGUGAT, namun TERGUGAT mengabaikan keberatan tersebut.

Tergugat setelah mendapatkan teguran dari Penggugat dibulan februari 2006 tanpa sepengetahuan dari Penggugat telah mendaftarkan Merek milik Tergugat dengan nama merek toko “REZEKI” dibawah sertifikat No. IDM000137573 kelas 35 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penggugat adalah pemilik dan pemakai merek pertama atas nama toko “REZEKI” dikarenakan ketidak pahaman Penggugat akan aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketidak pahaman dari Penggugat yang dimanfaatkan oleh Tergugat untuk mendaftarkan merek milik Tergugat. Tak dapat dipungkiri pendaftaran merek “REZEKI” milik Tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik yaitu merek Tergugat terinspirasi dan membonceng merek milik Penggugat yang keberadaannya lebih dulu ada dari pada merek milik Tergugat vide Pasal 4 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 tentang Merek; Sesuai dengan bunyi Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ayat 1



berbunyi “gugatan pembatalan Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 atau pasal 6” didalam pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dinyatakan Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Didalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan “Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Merek milik Penggugat yang sudah dikenal luas oleh masyarakat selama bertahun-tahun khususnya didaerah Medan dan sekitarnya didompleng oleh Tergugat sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan Merek milik Penggugat.

Posisi toko milik Tergugat yang tidak jauh dengan toko milik Penggugat ± 150 m saja, dapat menjadi salah satu unsur dalam mendaftarkan merek Rezeki milik Tergugat yakni memenuhi unsure sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik, karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaan dari Tergugat dalam mendaftarkan merek Rezeki tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, merek Tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baik karena meniru merek Penggugat, untuk itu Penggugat mohon pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan sertifikat Merek REZEKI dibawah sertifikat No. IDM000137573 kelas 35 atas nama Tergugat.

Tindakan itikad tidak baik Tergugat tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yakni;

- a. Yurisprudensi MARI No. 39K/Pdt/1989, yakni : “setiap perbuatan dan kelicikan yang mengandung unsur itikad tidak baik, sekaligus juga mengandung tindakan unfair competition dalam dunia bisnis dapat Meruntuhkan sendi keharmonisan dan ketertiban serta perlindungan yang sehat bagi Masyarakat konsumen”
- b. Yurisprudensi MARI No. 021 K/N/HAKI/2003 tanggal 25 September 2003 :“Bahwa perbuatan itikad tidak baik Tergugat mendaftarkan merek Giojien Co yang pada pokoknya sama dengan merek Penggugat Gio Jeans Co, adalah upaya Tergugat untuk menyesatkan khalayak ramai akan asal usul barang, serta merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur , sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan kepentingan umum“Penggugat berkepentingan agar supaya pendaftaran merek Tergugat tersebut dibatalkan, setidaknya tidaknya dinyatakan batal.

Penggugat dalam gugatannya agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan memerintahkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan pembatalan Merek REZEKI dengan sertifikat No. IDM000137573 atas nama Tergugat. Sesuai ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat telah mengajukan pendaftaran Merek REZEKI dengan nomor agenda J002015027969 tanggal 29 Juni 2015 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Penggugat telah mendapatkan surat balasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor HKI.4.01.09-18413/2015 perihal petikan resmi Sertifikat

Merek REZEKI atas nama Tergugat dengan Nomor Sertifikat IDM000137573 dan mengingat ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka gugatan pembatalan terhadap merek REZEKI yang didaftarkan berdasarkan atas itikad tidak baik sertifikat No. IDM000137573 tidak memiliki batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan, maka gugatan ini dapat diajukan menurut hukum.

Penggugat menyangkan sikap dari Tergugat yang menjiplak merek milik Penggugat, sehingga dari perbuatan Tergugat ini, menurut penulis sangat jelas sekali tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah ingin mendaftarkan merek REZEKI kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Disini penulis mencoba mengamati bahwa ketika Tergugat menyatakan bahwa ialah yang duluan menggunakan merek "REZEKI" ketimbang Penggugat, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dalam gugatannya telah dilakukan sengaja oleh Tergugat.

Abdulkadir Muhammad menyatakan, apabila penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri, haruslah memperhatikan hal-hal yang dimuat dalam suatu surat gugatan diantaranya :

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama (*identity of partie*)
2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi alasan yuridis gugatan itu
3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Tuntutan dapat diperinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan primer yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsider yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim. (Abdulkadir Muhammad, 2000:37)

Menimbang, bahwa mengenai perumusan fundamentum petendi atau dalil

gugatan, pada dasarnya ada 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori *substantierings*, yang mengatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, akan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang didahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut
2. Teori *individualisterings*, yang mengatakan bahwa dalil gugatan yang menjelaskan peristiwa hukum atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan. (Sudikno Mertokusumo, 2012:141)

Menurut Hukum Acara Perdata, bahwa tata cara dalam mengajukan gugatan, diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RGB mengatur hal tersebut yang mengatakan:

1. Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan *terletak tempat tinggal tergugat*.
2. Jika tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat. Hal ini dapat dilihat dari rumah tempat kediamannya.
3. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugat diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, terserah pilihan dari penggugat.
4. Apabila tergugat ada dua, yaitu seorang yang berhutang dan penjaminnya, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri pihak yang berhutang, sehingga secara analogis dengan ketentuan tersebut, apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda, gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat.
5. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat.
6. Kalau gugatan itu tentang benda tidak bergerak, dapat juga diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dimana barang tetap terletak. Jika benda tak bergerak tersebut berada di beberapa wilayah Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua salah satu Pengadilan Negeri, menurut pilihan Penggugat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan dikenal sebagai surat gugatan atau dengan istilah “tuntutan hak” atau “tuntutan perdata” (*burgelijke vordering*) yaitu sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri. Darwan

Prins dalam bukunya mengatakan bahwa, gugatan didefinisikan sebagai suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. (Darwan Prinst, 2002: 2)

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa Undang-Undang tidak mewajibkan Tergugat untuk menjawab setiap pernyataan yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut karena perkara perdata menyangkut pribadi masing-masing pihak yang berperkara. Namun, Tergugat harus menyadari apabila tidak memberikan jawaban atas apa yang dituntut oleh Penggugat maka segala akibat hukumnya akan ditanggung oleh Tergugat yang menjadi kemungkinan terburuk adalah Pengadilan akan memenangkan Penggugat.

Tergugat dalam jawabanya menyatakan bahwa terbitnya sertifikat merek tentunya telah melalui mekanisme/seleksi dan prosedur hukum yang ketat sehingga Tergugat berhak sebagai pemilik merek "REZEKI" dan oleh karenanya sangat tidak relevan Tergugat disebut sebagai pendaftar merek yang beritikad tidak baik. Lebih lanjut Tergugat menyatakan bahwa merek "REZEKI" pada toko perabot yang Tergugat jalankan telah terdaftar pada Direktorat Jendral HKI tertanggal 4 Oktober 2007 sehingga Penggugat keliru untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek "REZEKI" dan Tergugat telah meniru merek tersebut dari Penggugat apabila merek Tergugat terdapat persamaan dengan merek

Penggugat, maka Direktorat Dirjend HKI tidak akan menerbitkan merek "REZEKI" atas nama Tergugat karena penerbitan suatu merek pastinya melalui mekanisme/seleksi dan prosedur hukum yang ketat, sehingga dengan diterbitkannya merek "REZEKI" atas nama Tergugat maka merek milik Tergugat tidak ada persamaan dengan merek-merek

lainnya Tergugat mempertanyakan kapasitas Penggugat yang mengaku sebagai pemilik merek “REZEKI” berdasarkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) tahun 1979, padahal Penggugat baru memulai usahanya pada awal bulan Juni 2015 sehingga mengetahui hal tersebut Tergugat pun melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi (Peringatan) No. 29/SOM/ PABH-IKAPERMAHI/MDN/VI/15 tertanggal 19 Juni 2015 dan Somasi Terakhir No. 31/SOM/PABH-IKAPERMAHI/MDN/VI/15 tertanggal 26 Juni 2015 kepada Penggugat karena telah menggunakan merek “REZEKI” pada toko perabot yang baru Penggugat buka.

Tergugat tidak ada melakukan pelanggaran undang-undang merek sebagaimana didalilkan Penggugat. Apalagi Penggugat yang sangat diragukan kapasitasnya mengaku sebagai pemilik merek “REZEKI” dalam usaha perdagangan perabot/furniture. pihak Direktorat Merek c.q. Dirjend HKI juga tidak pernah memberitahukan atau memperingatkan kepada Tergugat tentang adanya persamaan merek “REZEKI”, atau juga meminta Tergugat agar segera mencabut atau tidak menggunakan merek tersebut karena telah ada merek yang sama/serupa yang terdaftar sebelumnya.

Dari jawaban yang dikemukakan Tergugat diatas, apakah Tergugat memang melakukan meniru merek dari Penggugat sebagaimana yang diutarakan oleh Penggugat dalam gugatannya atautkah tidak seperti yang diutarakan Tergugat dalam bantahannya, untuk itu penulis akan mencermatinya lebih lanjut dalam Bab ini.

Menurut hemat penulis yang menjadi dasar dari perkara gugatan merek ini adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat agar status merek REZEKI yang sudah didaftar oleh tergugat agar segera dibatalkan.

1. KUH Perdata telah dipenuhi, yaitu suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan,
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sehingga Perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum.

Dari uraian tersebut diatas, sangat terlihat jelas, adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga membuat Penggugat mengajukan gugatan ini kepersidangan. Suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai perbuatan melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Jika dilihat dari kasus gugatan perbuatan melawan hukum berikut ini bahwa penggugat merasa haknya dilanggar, sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak penggugat atas sikap dari Tergugat yang melakukan pendaftaran terhadap merek milik Penggugat ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum. Jika didasarkan kepada ketentuan Pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Melanggar hak subjektif orang lain
3. Adanya kesalahan

4. Adanya kerugian
5. Adanya hubungan causal.

Menurut R. Setiawan, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

1. Kerugian material, yaitu kerugian yang terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan dari keuntungan yang seharusnya diperoleh
2. Kerugian idiil, yaitu kerugian yang berupa ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Apabila unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum diatas telah dipenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan tersebut dapat mengajukan atau meminta ganti rugi. Penggantian kerugian tersebut dapat berupa penggantian kerugian sebagaimana yang dikenal dalam ilmu hukum adalah:

1. Ganti rugi nominal yaitu perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
2. Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-banar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.
3. Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya.

Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

Unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen elemen sebagai berikut :

- a. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan jadi bukan hanya ada perbuatan saja



c. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian).

Hal ini cenderung menitik beratkan kepada pertanggung jawaban dari perbuatan melawan hukum yang tidak diolakukan seseorang akan tetapi pertanggungjawabannya harus dipikul oleh orang tersebut, hal ini dikenaal dengan teori pertanggungjaawaban pengganti (*vicarious liability*)

3. Perbuatan melawan huklum karena kelalaian

Unsur dari kelalaian yaitu:

- a. Adanya perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*)
- c. Tidak dijalankan kewajuiban kehati-hatian tersebut
- d. Adanya kerugian bagi orang lain
- e. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Beberapa model perbuatan yang termasuk perbuatan melawan hukum karena kesengajaan dan biasa juga dikatakan karena kelalaian, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum berupa ancaman untuk penyerangan dan pemukulan terhadap manusia. Yang dimaksud untuk penyerangan dan pemukulan terhadap manusia adalah suatu maksud untuk melukai atau menyerang dari pelaku yang akan dilakukannya kepada korban yang disampaikan atau dipertunjukkan kepada korban, sehingga merupakan ancaman terhadap korban dan akibatnya korban menderita rasa takut atau terganggu haknya atau merasa bebas dari setiap gangguan.
2. Perbuatan melawan hukum berupa pemukulan atau melukai orang lain. Pemukulan terhadap orang lain adalah tindakan untuk memukul/melukai atau mengakibatkan kontak secara ofensif terhadap tubuh seseorang, sehingga menyebabkan timbulnya kerugian atau bahaya bagi tubuh, mental, atau kehormatan dari pihak korban.

3. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal. Perbuatan melawan hukum berupa penyanderaan ilegal adalah tindakan menyandera atau mengurung orang secara tidak sah.
4. Perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain. Penyerobotan adalah salah satu jenis dari perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Yang dimaksud dengan penyerobotan terhadap tanah milik orang lain adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan orang lain atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain.
5. Perbuatan melawan hukum berupa penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah. Suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi bukan hanya karena penguasaan atau penyerobotan tanah milik orang lain, melainkan juga dapat terjadi karena penguasaan benda bergerak milik orang lain. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penguasaan benda bergerak milik orang lain secara tidak sah adalah suatu kesengajaan untuk melakukan intervensi terhadap penggunaan dan atau pemilikan benda bergerak. Akan tetapi, jika intervensi tersebut sebegitu besarnya sehingga selayaknya pihak pelaku harus mengganti seluruh benda milik korban tersebut, maka tindakan penguasaan benda tersebut sudah berubah menjadi tindakan pemilikan secara tidak sah.
6. Perbuatan melawan hukum berupa pemilikan secara tidak sah benda milik orang lain. Untuk menentukan apakah yang terjadi adalah pemilikan tidak sah atau hanya penguasaan secara tidak sah sangat bergantung kepada tindakan dan situasi disekeliling pelaksanaan perbuatan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa faktor dominan yang menentukan yaitu : apakah pelaku beritikad baik, sejauh mana kerusakan terhadap milik orang lain tersebut, sejauh mana dominasi penguasaan pelaku atas benda orang lain tersebut, sejauh mana kerugian material dan ketidaknyamanan terhadap korban. Bentuk- bentuk utama dari intervensi tersebut adalah:
  - a. Pengambilan kepemilikan atas barang milik orang lain
  - b. Tidak mau mengembalikan benda milik orang lain
  - c. Memindahkan barang orang lain ketempat lain
  - d. Memberikan barang orang lain kepada pihak ketiga
  - e. Memakai secara tidak berhak barang milik orang lain
  - f. Merusak aatau mengubah barang milik orang lain
7. Perbuatan melawan hukum berupa yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain. Perbuatan melawan hukum berupa yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain adalah suatu tindakan dari pelaku kepada pihak lain, dimana dengan perlakuan itu, pelaku patut mengetahui bahwa tindakannyatersebut akan menyebabkan pihak lain tersebut akan menderita tekanan jiwa dan kemudian tekanan jiwa tersebut benar-benar terjadi.
8. Perbuataan melawan hukum karena kebisingan. Perbuatan ini adalah suatu perbuataan melawan hukum yang dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan, disamping dapat juga terjadi karena kelalaian. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah perbuatan melakukan intervensi terhadap penggunaan atau kenikmatan penggunaan harta benda seseorang (untuk

kebisingan pribadi) atau intervensi terhadap hak masyarakat secara kolektif (untuk kebisingan publik).

9. Perbuatan melawan hukum berupa perbuatan persaingan tidak sehat dalam berbisnis. Perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi merupakan perbuatan melawan hukum yang relative masih baru usianya, termasuk perbuatan persaingan usaha tidak sehat dalam berbisnis atau dapat juga dalam berbagai bentuk lain sehingga pihak tersaing merasa dirugikan.
10. Perbuatan melawan hukum berupa kebohongan yang merugikan orang lain. Perbuatan melawan hukum berupa kebohongan yang merugikan orang lain dalam bentuk kebohongan atau menjelek-jelekkan properti orang lain, sehingga pemilik properti tersebut menderita kerugian.
11. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap hubungan kontrak. Perbuatan ini adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum berupa suatu perbuatan yang sengaja (karena kelalaian) secara tidak layak mencampuri hak atau kepentingan orang lain yang terbit dari suatu kontrak antara orang lain tersebut dengan pihak ketiga, dengan intervensi tersebut pihak korban menderita kerugian berupa mahalannya pelaksanaan kontrak atau berkurangnya nilai kontrak tersebut.
12. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap keuntungan yang prospektif. Perbuatan melawan hukum berupa intervensi terhadap keuntungannya yang diharapkan juga dapat melingkupi dan karena itu dapat dijerat oleh pasal 1365 KUH Perdata, asalkan syarat-syarat dalam pasal tersebut dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas maka menurut hemat penulis bahwa dasar pengajuan gugatan pembatalan merek milik Tergugat adalah kerana Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan dilakukan karena kesengajaan, karena menurut Penggugat, Tergugat dengan sadar melakukan itu semua hanya ingin menguasai Merek REZEKI, padahal telah nyata bahwa hal tersebut adalah milik dari Penggugat dan Tergugat juga menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut yaitu adanya kerugian bagi Penggugat.

Adapun beberapa hal yang dapat menghilangkan sifat melanggar hukum menurut Wirjono Projodikoro, diantaranya adalah:

1. Adanya hak pribadi, salah satu hal semacam ini ada apabila yang melakukan perbuatan tersebut dapat menunjukkan suatu hak pribadi yang menjadi dasar dari perbuatannya.

2. Adanya pembelaan diri (*nodweer*), apabila seseorang dengan maksud membela diri, terdorong melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melanggar hukum, maka dapat dikatakan bahwa sifat melanggar hukum tersebut telah lenyap pula.
3. Dikarenakan keadaan memaksa (*over macht*), keadaan ini dapat bersifat mutlak (*absolute*), atau tak mutlak (*relative*). Keadaan memaksa adalah mutlak apabila setiap orang yang oleh keadaan semacam itu pasti terpaksa untuk melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan keadaan memaksa tak mutlak, apabila sebelum melakukan perbuatan yang dapat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum, orang tersebut sebetulnya dapat menjauhkan diri dari perbuatan itu dengan suatu pengorbanan kepentingan sendiri yang sebegitu hebat, sehingga patutlah orang itu menghindari pengorbanan tersebut dengan melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum.

M.A Moegni Djojodirdjo mengatakan, bahwa suatu perbuatan barulah dikatakan

Perbuatan Melawan Hukum, apabila :

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Sedangkan Pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian (kesengajaan dan kelalaian)
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan dalam arti yang sangat terbatas).

Sehingga suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila melanggar salah satu dari hal-hal diatas. Melihat dari gugatan yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat dipersidangan, sudah sepantasnyalah gugatan tersebut pada akhirnya akan dimenangkan oleh Penggugat.

#### **B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan atas Gugatan Permohonan Pembatalan Merek REZEKI Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan**

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan tidak sebatas untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan adanya putusan pengadilan. Namun tujuan akhir mereka adalah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan/hakim. Dan pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan/dapat dieksekusi. Seperti yang terjadi dalam perkara gugatan pembatalan merek nomor 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan, diperlukan pertimbangan hukum yang cermat dan teliti dalam memutus perkara gugatan melawan hukum dalam penguasaan merek REZEKI.

Seperti yang telah penulis uraikan diatas, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menguasai merek REZEKI yang merupakan merek dagang dari Penggugat.

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian atau pemecahan masalah dan selanjutnya pemeriksaan perkara akan diakhiri dengan pemberian putusan yang dilaksanakan dan dijalankan. Biasanya perkara yang sering diajukan ke Pengadilan adalah mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan untuk membedakan wanprestasi dan

perbuatan melawan hukum memang tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat awam, terutama masyarakat pedesaan. Wanprestasi berbeda dengan perbuatan melawan hukum, dimana wanprestasi adalah melanggar ketentuan yang telah disepakati dan dapat dituntut, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam perkara yang penulis teliti yang menjadi dasar atau alasan pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan adalah karena Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat yang telah mendaftarkan merek REZEKI yang sama dengan merek milik Penggugat.

Ketentuan yang mengharuskan adanya pertimbangan pengadilan ditentukan dalam Pasal 195 RBg ayat (1), 184 HIR yang menyatakan : Keputusan-keputusan hukum harus secara singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya, begitu pula tentang dasar-dasar keputusan dan akhirnya putusan pengadilan negeri mengenai gugatan pokoknya serta biayanya dan mengenai para pihak mana yang hadir pada waktu putusan diucapkan.

Pertimbangan hukum yang termuat dalam suatu putusan dibagi dua yaitu pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya dan juga mengenai hukumnya. Mengenai peristiwa atau duduk perkaranya merupakan tugas dari pihak yang mengemukakannya dan membuktikannya dalam persidangan dengan menghadirkan atau menyediakan alat bukti sedangkan mengenai hukumnya merupakan tugas dari para hakim. Pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan musyawarah majelis hakim yang bersifat rahasia. Bersifat rahasia ialah agar pembicaraan dalam musyawarah harus dirahasiakan, tidak boleh keluar sampai diketahui masyarakat luas, apalagi dicantumkan secara resmi dalam putusan.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidakny dan dapat dikabulkan/tidakny tuntutan tersebut dalam amar putusan

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pendapat Supomo mengharuskan Penggugat dapat mengkonkritisasi dasar-dasar gugatan dengan mengemukakan tentang apa yang digugat. Jika seseorang mengajukan gugatan, maka pada waktu gugatan diajukan, Para penggugat tidak perlu pada saat itu melampirkan alat-alat bukti. Alat-alat bukti diajukan pada waktu tahap pembuktian sehingga tidak jarang terjadi bahwa Penggugat waktu mendaftarkan gugatannya langsung melampirkan surat bukti.

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam memenangkan suatu persengketaan dalam pengadilan. Pembuktian adalah hal meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil terhadap suatu persengketaan di Pengadilan. Didalam menjatuhkan beban pembuktian Hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah, karena pembebanan yang berat sebelah *a priori* menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan. Semua peristiwa dan keadaan yang konkret harus diperhatikan secara seksama olehnya. Dalam hal ini pembuktian diperlukan apabila timbul suatu

persengketaan dalam pengadilan dimuka Hakim baik itu persengketaan mengenai hak milik, utang piutang atau warisan. Kesemuanya itu mengenai perselisihan mengenai hak-hak perdata yang artinya hak-hak berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil. Yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak yang berpekarakan bukanlah hukumnya, akan tetapi peristiwa atau kejadian-kejadiannya.

Hukum Pembuktian merupakan suatu bagian dari pada Hukum Acara, karena ia memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka Hakim (*Law of Procedure*). Tugas Hakim selanjutnya adalah menetapkan hukum dalam keadaan suatu tertentu atau menerapkan Undang-Undang diantara dua pihak yang sedang berpekarakan. Dalam sengketa yang berlangsung di muka Hakim, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil (posita) yang saling berlawanan.

Keputusan oleh Majelis Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam persidangan dengan bukti-bukti yang ada Majelis Hakim dapat memberikan putusan atas perkara yang diajukan ke pengadilan. Sebelum memberikan putusan atas perkara yang diajukan ke pengadilan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai nilai pembuktian yang telah disampaikan oleh pihak-pihak yang berpekarakan, atas penilaian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap fakta yang diajukan di persidangan dan memberikan putusan berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang sah. Dalam pembuktian dianut asas "*audi et alteram*", yakni pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di persidangan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat). Hal-hal atau keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai, peristiwa-peristiwa yang pada umumnya sudah diketahui, yang karena jabatannya diketahui oleh hakim, maka hakim dapat mempergunakannya sebagai pertimbangan" membuktikan berarti memperkuat



kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Yang harus memberi bukti ialah pihak yang wajib membenarkan apa yang dikemukakannya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pertimbangan hukum tersebut adalah terhadap tiap-tiap bagian perkara, mulai dari mempertimbangkan dalil-dalil yang dimuat dalam gugatan penggugat, jawaban tergugat, alat-alat bukti, para saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak dan hasil-hasil dari pemeriksaan dipersidangan, hingga majelis Hakim memberikan putusan terhadap perkara yang diperiksanya.

Berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bertujuan untuk membatalkan Merek REZEKI milik Tergugat dari daftar umum Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan kepentingan Tergugat selaku pemilik Hak atas Merek REZEKI tersebut, oleh karenanya tidak ada kewajiban Penggugat harus menarik Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak dalam gugatan pembatalan Merek (Putusan Mahkamah Agung RI No. 021 K/N/HAKI/2003 jo. No. 24 K/N/HAKI/2003 dan putusan No. 026 K/N/HAKI/2003).

Kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, adalah sebagai suatu lembaga atau institusi yang berwenang untuk mengelola Administrasi Merek, dimana pendaftaran Merek yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Haki Kekayaan Intelektual masih dapat diuji oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak memiliki kepentingan langsung dengan adanya gugatan pelanggaran Merek atau gugatan pembatalan Merek,

oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan eksekutor dari putusan Pengadilan Niaga yang bertugas untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek dari daftar umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan Pengadilan Niaga memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil karena gugatan kurang pihak sebab secara hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 73 jo. Pasal 70 ayat 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tunduk pada putusan Pengadilan Niaga begitu pula mengenai tentang eksepsi gugatan Penggugat Daluarsa (lewat waktu), menurut hemat Majelis sebagaimana pada pasal 69 ayat 2 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dijelaskan bahwa untuk gugatan pembatalan Merek karena alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, dimana bahwa termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik dan gugatan pembatalan dapat diajukan dengan tidak mengenal batas waktu.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kesamaan merek Penggugat dengan Tergugat dan menurut Pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek menegaskan bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 atau pasal 6.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap

peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2009 yaitu “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Bunyi Pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek menegaskan bahwa pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal dan dari rumusan ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tersebut menunjukkan bahwa alasan pengajuan pembatalan suatu Merek bersipat alternative, dalam arti tidak harus seluruh alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek harus terpenuhi atau harus tercantum dalam posita maupun petitum dalam suatu gugatan, namun cukup jika salah satu dari alasan tersebut terpenuhi telah dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pembatalan Merek yang telah terdaftar tersebut.

Merek sebagaimana pada pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dan syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu tanda dapat diterima sebagai suatu Merek adalah bahwa tanda tersebut harus mempunyai daya pembeda, karena fungsi pokok dari suatu Merek adalah untuk membedakan suatu produk atau jasa dengan produk atau jasa lain yang sejenis, ketentuan suatu tanda harus memiliki daya pembeda ini secara luas telah dianut oleh seluruh system hukum yang ada diseluruh dunia yang juga dikenal dengan teori presumption of distinctiveness, dalam hal ini tidak terkecuali Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek menganut teori ini sebagaimana terkandung dalam pasal 5 huruf b jo. Pasal 6 ayat 1 dan 2 sebagai berikut : Pasal 5 huruf b “ Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsure dibawah ini tidak memiliki daya pembeda “.

Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

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

Dari bunyi Pasal diatas demikian maka untuk memenuhi fungsi penggunaan Merek sebagai daya pembeda suatu Merek haruslah memiliki spesifikasi yang mampu

mengindikasikan adanya suatu hubungan atau koneksi antara produsen barang atau jasa yang diproduksi maupun yang dijualnya.

Kemudian Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan dan alasan sebagaimana ketentuan untuk pembatalan Merek tersebut, maka dari itu diperlukan adanya pembuktian untuk mempertimbangkan perkara ini.

Pembuktian merupakan hal sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas Hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila Para penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak sementara apabila berhasil maka gugatannya akan dikabulkan.

Berdasarkan bukti surat Penggugat P- 18 berupa surat pendaftaran merek rezeki dengan No. Agenda J00215027969 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek departemen Hukum dan Hak asasi Manusia RI atas nama Seniwati Loeis tanggal 27 Juni 2015, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan apabila memperhatikan bukti surat Penggugat berupa P- 1 s/d P- 17 serta bukti P- 20 s/d P- 30 membuktikan bahwa toko Rezeki milik Penggugat telah ada sejak tanggal 9 Juni 1979 dan toko merek Rezeki tersebut menjual perabotan, lemari pakaian, kursi, lemari hias dan meja dan beralamat di jalan Sutomo No. 83 Medan.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi Penggugat yaitu Johni Pandy, Syamsul Bahri Harianja, Sumino, H. Syarifudin Jalaludin, Tjin Joe Min dan saksi Ngariyanto, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui Toko dengan Merek Rezeki milik Seniwati Loeis beralamat di jalan Sutomo NO. 83 Medan sudah ada sejak tahun 1980 dan berjualan perabotan dan baru tahun 2015 berubah namanya menjadi Toko 83 karena ada somasi dari pihak Tergugat dan apabila memperhatikan bukti surat Tergugat berupa T-1 s/d T- 2 membuktikan bahwa Toko Merek Rezeki atas nama Ng Tek Seng telah terdaftar berdasarkan Sertifikat Merek dengan nomor : IDM000137573 tanggal 08 Pebruari 2006, kelas barang jasa 35 yang diterbitkan oleh Direktur Merek Cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, serta membuktikan adanya permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tertanggal 08 Pebruari 2015. Menimbang, bahwa selanjutnya apabila memperhatikan bukti surat Tergugat berupa T- 3 s/d T- 16, membuktikan bahwa Toko Merek rezeki milik Tergugat berdiri sejak tanggal 16 Januari 1981 yang menjual perabotan rumah tangga dan beralamat di jalan Sutomo No. 133 Medan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat yaitu Sukismo Judian dimana pada pokoknya menerangkan bahwa toko perabot Rezeki milik Ng Tek Seng berdiri / buka sejak tahun 1981 dan buka terus menerus hingga sampai sekarang, sedangkan saksi Tergugat lainnya yaitu saksi Law Sie Hong dan saksi Hardi menerangkan merupakan rekan bisnis yang memasok barang perabotan ke toko rezeki milik Tergugat sejak tahun 2002.

Disamping itu ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka dapatlah disimpulkan bahwa untuk Merek toko REZEKI kelas jasa 35 untuk jasa perabot

rumah tangga ternyata Tergugat terlebih dahulu mendaftarkan dan menggunakannya, akan tetapi dari keseluruhan bukti yang ada ternyata dapat dibuktikan bahwa Penggugat sesungguhnya merupakan pengguna atau pemakai pertama Merek REZEKI sekaligus pemilik dari Merek toko REZEKI yang telah didirikan terlebih dahulu sejak tahun 1979, selain itu jenis jasa dari Tergugat adalah jasa No. 35 yaitu jasa perabot rumah tangga, dimana dapat dipandang merupakan jasa-jasa komplementer (yang digunakan bersama-sama, saling terkait dan melengkapi) dengan Merek toko REZEKI milik Penggugat tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 Trips Agreement yang berlaku secara Internasional di Negara-Negara yang memberlakukan TRIPs Agreement dalam peraturan Hak Kekayaan Intelektualnya, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu Negara anggota World Trade Organization serta mengadopsir TRIPs Agreement melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994 kedalam Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 (Vide pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6) yang merupakan bentuk pelaksanaan dari pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 dari TRIPs Agreement, Majelis Hakim berpendapat walaupun Merek toko REZEKI milik Tergugat telah terlebih dahulu didaftarkan oleh Tergugat dan telah mempunyai sertifikat No. IDM000137573, akan tetapi oleh karena Penggugat berdasarkan bukti surat P- 1 s/d P-20 dan keterangan saksi-saksi, telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat telah menggunakan Merek REZEKI ditokonya sebagai mereknya tersebut jauh sebelum digunakan oleh Tergugat tersebut.

Dari fakta hukum yang demikian melemahkan dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Merek REZEKI pada toko perabot yang Tergugat jalankan telah terdaftar pada Direktorat Merek cq. Dirjen HKI tertanggal 4 Oktober 2007

sehingga Penggugat sangatlah keliru menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek REZEKI dan Tergugat telah meniru merek tersebut dari Penggugat.

Tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan dan menggunakan merek REZEKI ditokonya, padahal patut diduga dan diketahuinya Merek REZEKI telah lebih dahulu digunakan Penggugat, oleh karenanya jelas dilandasi itikad buruk karena perbuatan tersebut dipandang telah dilakukan secara tidak jujur dengan niat yang tidak baik yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan usahanya, hal ini dilandasi juga oleh karena alamat Toko REZEKI milik Tergugat di jalan Sutomo No. 133 Medan sedangkan Toko REZEKI milik Penggugat di jalan Sutomo No. 83 Medan, dimana jaraknya lebih kurang 150 meter saja, begitu pula oleh karena usaha atau jasa yang dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat pada pokoknya adalah sama yaitu usaha perabotan rumah tangga, sehingga jelas merupakan suatu perbuatan yang bersipat curang dan mengecoh masyarakat dan konsumen.

Pendapat tersebut sangat sesuai dengan makna dan hakekat ketentuan pasal 4 beserta penjelasannya jo. Pasal 5 huruf a dari Undangundang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu tentang adanya unsure itikad tidak baik dan khususnya bertentangan dengan ketertiban Umum (bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Merek Tancho Nomor 677 K/ Sip/1972, putusan MARI No. 1489 K/pdt/1991 dalam perkara Merek SONY dan juga Yurisprudensi tetap MARI No. 3485 K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 dalam perkara pembatalan Merek GUCHI, antara Guccio Gucci melawan Soetedjo yang menyebutkan bahwa pilihan Merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni ingin membonceng ketenaran merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal usul barang dan Yurisprudensi MARI No. 08 K/N/ HAKI/2003 tertanggal 13 Pebruari 2003 dalam perkara pembatalan Merek



Akira antara Aki Habara Electric Corporation Pte Ltd melawan Njiauw Nie Tjzie, yang menyebutkan walaupun Termohon Kasasi adalah pendaftar pertama (first to file) tetapi pendaftaran ini didasari pada itikad tidak baik in casu dilakukan dengan membonceng merek dagang milik pemohon Kasasi semula Penggugat yang sudah terkenal dan sudah terdaftar di 15 Negara).

Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pemakai pertama, pemegang hak khusus atas merek REZEKI dan memperhatikan Yurisprudensi MARI NO. 1486 K/1991 tanggal 14 Nopember 1995 serta pasal 6 bis ayat 3 dari Convention of Paris for Protection of Industrial property of 20 th, March 1883 yang menyangkut unsure adanya hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula itikad tidak baik, maka tergugat dipandang memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya karena dilakukan dengan cara tidak layak dan jujur sebab berusaha membonceng, meniru atau menjiplak merek pihak lain yang telah lebih dahulu digunakan oleh Penggugat, tindakan Tergugat tersebut dipandang sebagai suatu tindakan untuk menguntungkan kepentingan usahanya semata yang dapat membawa kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat dipandang sebagai pemilik yang sah, pemakai pertama dan pemegang hak khusus atas merek REZEKI yang harus mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan pasal 68 jis pasal 4 jo. Pasal 5 sub a dan sub b jo. Pasal 6 ayat 1 sub a, ayat 3 sub a Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya.

Menurut hemat penulis pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pokok perkara atas gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan Penggugat diterima karena penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya. Sementara Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil gugatannya seharusnya sebelum mengajukan gugatan kepersidangan Para penggugat harus melengkapi bukti-bukti yang mendampingi gugatannya, sehingga gugatannya dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pertimbangan hukum tersebut adalah terhadap tiap-tiap bagian berperkara, mulai dari mempertimbangkan dalil-dalil yang dimuat dalam gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, alat-alat bukti, para saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak dan hasil dari pemeriksaan dipersidangan, hingga Majelis Hakim memberikan putusan terhadap perkara yang diperiksanya.

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian di konstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannyaputusan itu lahir dari proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka kemudian pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa “semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi ini dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hukum dari pada putusnya

terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.

Supaya penyelesaian sengketa yang ditangani oleh para hakim dapat ditangani secara menyeluruh berdasarkan aturan yang berlaku, maka tentunya dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus memiliki kemandirian yang terbebas dari berbagai pengaruh maupun kepentingan dari pihak manapun. Para hakim hanya terikat pada bukti-bukti yang relevan dari peristiwa tersebut, serta apapun bentuk keputusan yang dikeluarkannya tetap prinsip hukum yang dijadikan sebagai landasan hukumnya. Dengan demikian sungguh berat tugas dan tanggung jawab serta kekuasaan yang dimiliki oleh para hakim, terhadap kepentingan masyarakat banyak dalam memberikan putusan dari perkara yang dihadapinya itu.

Hasil akhir dari sebuah pemeriksaan perkara di Pengadilan disebut putusan atau vonis. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara mereka. Karena suatu perkara diajukan oleh para pihak ke Pengadilan adalah suatu tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh para pihak tersebut, sehingga diserahkan ke Pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut dan memberikan putusan atau vonis.

Dari pertimbangan diatas, pada pokoknya petitum gugatan Penggugat diterima oleh Majelis Hakim, maka ada alasan untuk menghukum Tergugat dari perbuatan melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu meniru merek REZEKI yang telah didaftarkan oleh Penggugat dan itu merupakan keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Sudikno mengatakan bahwa, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan musyawarah majelis hakim yang bersifat rahasia. Bersifat rahasia ialah agar pembicaraan dalam musyawarah harus dirahasiakan, tidak boleh keluar sampai diketahui masyarakat luas, apalagi dicantumkan secara resmi dalam putusan, dan putusan dari persidangan atau putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara, karena selain dari keputusan hakim masih terdapat penetapan sebagai salah satu pengakhiran perkara. Putusan merupakan suatu pernyataan oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Pertimbangan dalam memutus suatu perkara merupakan hasil dari pembuktian yang dilakukan dalam persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa merupakan alat bagi Majelis Hakim dalam memutus dan menentukan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim diharapkan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara sehingga tujuan dari hukum tercapai yaitu menciptakan ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat dan tentunya keputusan yang dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menyebutkan bahwa Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hukum dari pada putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.

Putusan yang dihasilkan oleh para hakim itu jauh dari rasa keadilan maupun kepatutan, membawa penderitaan lahir dan batin kepada para pencari keadilan, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, baik tanggung jawab kepada sesama manusia didunia, maupun tanggung jawab kepada Allah SWT di hari akhirat nanti.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab III, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Rezeki Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan bahwa penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena meniru merek REZEKI yang telah didaftarkan Penggugat pada Direktorat Jenderal HKI.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan atas Gugatan Permohonan Pembatalan Merek REZEKI Dalam Perkara No. 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan Penggugat membuktikan bahwa dialah yang pertama kali mendaftarkan merek REZEKI tersebut kepada Direktorat Jenderal HKI, sehingga merek REZEKI yang juga mempunyai kesamaan dan juga telah didaftarkan oleh Tergugat pada Direktorat Jenderal HKI haruslah dibatalkan secara hukum, karena dianggap meniru pada merek yang sama.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Direktorat Jenderal HKI seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap pendaftaran merek dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha, supaya tidak timbul sengketa merek dikemudian hari.
2. Kepada Pelaku usaha agar segera mendaftarkan merek dagangnya kepada Direktorat Jenderal HKI, supaya mempunyai kekuatan hukum yang berlaku.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Abdul Thalib, *Legal Aspect Of Industrial Property Licensing a Critical Appraisal* ( tesis tidak dipublikasikan ) Delhi (India), 1994

Abdul Thalib, *Teori dan Filsafat Hukum Modren Dalam Perpspektif*, UIR Press, Pekanbaru, 2005

-----, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2009

Arto Soebiantoro, *Merek Indonesia Harus bisa*, Gramedia, Jakarta, 2013

Ahmad M Ramli, *Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, CV. Mandar Madju Bandung, 2000

Ahmad Miru, *Hukum Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Bony Daniel, *Legal Standing Perkembangan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan, No. 248, 2006

C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektial (paten, merek perusahaan, merek perniagaan, hak cipta)*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1993

-----, *Hukum Acara Perdata*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1989

Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya, 2002

Erma Wahyuni, T Syaiful Bahri, Hessel Nogi S Tankilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta, 2004.

Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Imam Syahputra, Heri herjandono, Parjio, *Hukum Merek baru Di Indonesia* Harvarindo, 1997



- Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, PT Alumni, Bandung, 2009
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Pipin Syrifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Pustaka Bani Qurisy, Bandung, 2004
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2002
- R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- R. Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eklusif*, Airlangga Univerity Press, Cet-I, 2007
- , *Hukum Merek (trademark Law) : Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993
- Sumihar Marbun, *Hukum Acara Perdata*, UIR Press, Riau, 1992

Suryodoningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983

Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Milik Intelektual (hak cipta, hak paten, hak milik)* Mandar Maju, Bandung, 2000

Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakrta, 1984

Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Undang-undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yokyakarta, 1993

Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, 2003

Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum terhadap Merek terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung: Alumni, 2011

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009

Z.A. Sangadji, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara: Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tanya Jawab Undang-undang No. 15 Tahun 2001

## **C. Kamus /Jurnal**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga

Syafrinaldi, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, teori dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mahkamah, Okt 2003, Vol 15, No. 2

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, 1992