

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR**

**DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN**

**Niaga Smg dan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-**

**Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Dinda Anisa Nugrahani**

**No. Mahasiswa: 18410237**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR**

**DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN**

**Niaga Smg dan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-**

**Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DI  
INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PDT.SUS-  
IHKI/MERЕК/2020/PN NIAGA SMG DAN PUTUSAN NOMOR  
30/PDT.SUS-MERЕК/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 19 Juni 2024

Yogyakarta, 21 Mei 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.





**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DI  
INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 6/PDT.SUS-  
IIKI/MEREK/2020/PN NIAGA SMG DAN PUTUSAN NOMOR  
30/PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan.



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS  
AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dinda Anisa Nugrahani

No. Mahasiswa : 18410237

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan “Majelis”, atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 22 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



**Dinda Anisa Nugrahani**

**No. Mahasiswa: 18410237**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dinda Anisa Nugrahani
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 21 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl Kendali Sodo No 793 A RT 41 RW 13, Rejowinangun,  
Kotagede, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl Kendali Sodo No 793 A RT 41 RW 13, Rejowinangun,  
Kotagede, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama lengkap : Drs. Lono Widagdo  
Pekerjaan : Pensiunan PNS
  - b. Ibu  
Nama lengkap : Cut Marlaini  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN Ungaran 2 Yogyakarta
  - b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
  - c. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta

Yogyakarta, 22 Mei 2024  
Yang bersangkutan,



**Dinda Anisa Nugrahani**  
No. Mahasiswa: 18410237

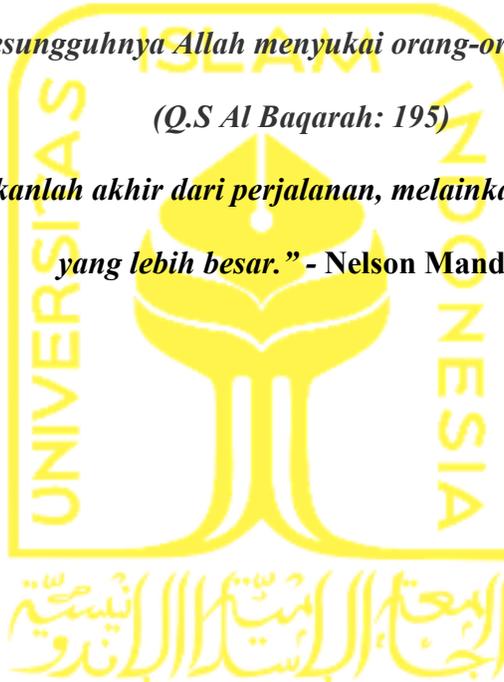
## HALAMAN MOTTO



*“Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

*(Q.S Al Baqarah: 195)*

*“Kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pencapaian yang lebih besar.” - Nelson Mandela*



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini saya persembahkan untuk,*

*Kedua orang tuaku tercinta,*

*Kakakku,*

*Keluarga besar penulis,*

*Sahabat-sahabat penulis yang selalu ada untuk mensupport,*

*Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Tugas Akhir penulis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)** Ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kedua Orang Tua penulis, Papi dan Mami, yang selalu memberi dukungan tiada henti untuk selalu sabar mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi;
3. Kepada Kakak-kakak penulis Raka Nugraha yang selalu memberikan semangat dan Kak Isah yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis;

4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya dan memberikan bimbingannya, membantu penulis selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai;
5. Kakak perempuan saya Fingka Utami serta anaknya yang setia menghibur penulis, Duta dan Sean;
6. Sahabat yang sudah seperti saudari, Derinda Febrianti Sakinah yang selalu ada, mendengarkan keluh kesah, dan berbagi cerita dalam keadaan apapun;
7. Semua Pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

Semoga langkah, dan perjalanan yang penulis tempuh selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan menginspirasi orang lain. Penulis memohon maaf apabila skripsi ini terdapat kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Penulis,



**Dinda Anisa Nugrahani**  
**No. Mahasiswa: 18410237**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	2
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	3
CURRICULUM VITAE .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II SISTEM PERLINDUNGAN MEREK .....	17
A. Sistem Perlindungan Merek.....	17
1. Pengertian Merek .....	17
2. Jenis-Jenis Merek .....	19
2. Fungsi Merek.....	20
3. Persyaratan Permohonan Merek.....	21
4. Tata Cara Pendaftaran Merek.....	22

6. Hak-Hak Pemilik Merek .....	28
7. Penghapusan dan Pembatalan Merek.....	29
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Merek .....	32
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR .....</b>	<b>36</b>
A. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan kasus pada Orang Tua Group (Hardwood Private Limited) dan kasus sengketa merek pada Tempo Gelato Yogyakarta .....	36
B. Akibat hukumnya setelah adanya putusan pengadilan terhadap merek terdaftar di Indonesia .....	49
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan akibat hukum setelah adanya putusan pengadilan. Penelitian ini memuat studi kasus sengketa merek Tempo Gelato Yogyakarta dengan putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg dan kasus sengketa merek “Strong” antara Orang Tua (Hardwood Private Limited) melawan Unilever dengan putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia menganut sistem first to file, artinya pendaftar pertama yang akan mendapatkan perlindungan hukum. Akibat hukum setelah adanya putusan pengadilan pada kasus Tempo Gelato Yogyakarta yaitu merek pihak Rudy Festraets harus dicoret atau dihapus dari daftar merek, pada kasus Hardwood Private Limited dan Unilever yaitu masing-masing pihak sudah mendapatkan hak eksklusif pada produknya.

***Kata kunci : Merek, Pendaftaran Merek, Perlindungan Merek, Merek Terdaftar***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perdagangan atau jual beli yang dilakukan oleh pengusaha memberi pengaruh yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satu pengaruh yang baik adalah mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan memenuhi kebutuhan dalam negara. Dimana hal tersebut dapat terjadi karena adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi yang luas, perdagangan di Indonesia pun ikut melintasi batas negara. Di sisi lain, globalisasi juga mempunyai dampak bagi perusahaan lain, yaitu pengusaha dapat meniru atau plagiasi suatu produk yang ada. Masih banyak pengusaha yang mengabaikan terhadap hak kepemilikan. Hal tersebut termasuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual.

Kepemilikan berupa hak dan dapat melindungi hukum serta tidak ada yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pemiliknya merupakan pengertian dari istilah '*property*'. Sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan intelektual dan diekspresikan dalam bentuk ciptaan sastra serta berada di dalam bentuk penemuan immateriil merupakan pengertian dari istilah '*intellectual*'.<sup>1</sup> Hak Kepemilikan juga dapat berarti bahwa seseorang memiliki kuasa penuh atas sesuatu miliknya seperti tanah. Hak milik tidak hanya bisa dimiliki oleh perseorangan saja melainkan badan hukum juga dapat mempunyai hak milik.

---

<sup>1</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 22.

Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI) adalah suatu hak yang mempunyai karakteristik. Hak tersebut diberikan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang dan memberikan kepada yang berhak atau pemilik dari hak tersebut sesuai dengan prosedur dan syarat yang sudah dipenuhi.<sup>2</sup> HKI sendiri merupakan harta kekayaan immateriil atau benda tidak berwujud. Hal itu dimaksudkan agar tindakan penjiplakan dapat dicegah.<sup>3</sup> Hak Kekayaan Intelektual terbagi atas Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Hak Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang. Hak Cipta mempunyai bagian tersendiri dari Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta dilindungi paling luas karena cakupan yang juga luas tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan saja, melainkan juga ada didalam seni dan bidang teknologi.

Menurut Philipus M.Hadjon<sup>4</sup> perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif yang meliputi tindakan atau upaya pencegahan terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif yang upayanya lebih mengarah untuk menyelesaikan sengketa. Pada dasarnya perlindungan HKI merupakan ciptaan daya pikir kreativitas manusia dan menghasilkan karya yang bermanfaat.<sup>5</sup>

Setiap perusahaan yang ada membutuhkan sebuah nama atau simbol yang digunakan sebagai pemasaran barang dan jasa agar konsumen dapat membedakan dari satu pihak dengan pihak yang lain. Nama dan simbol tersebut dapat dikenali sebagai merek. Merek merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang mana hal itu

---

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1993. hlm.2

<sup>3</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, ctk. Pertama, Edisi Keempat, Alumni, Bandung, 2014, hlm 32-33.

<sup>4</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, ctk. Pertama, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

<sup>5</sup> Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Ctk. Pertama, Pusat Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2009, hlm 11-12.

menjadi identitas dalam suatu jaminan kualitas. Merek melindungi berbagai aktivitas bisnis.<sup>6</sup>

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>7</sup> Merek menjadi sebuah pribadi suatu barang untuk menunjukkan identitas dan kualitas. Merek juga menjadi suatu tanda untuk membedakan barang yang diproduksi antar perusahaan. Sebuah produk harus memiliki sifat pembeda atau ciri khas tersendiri dan hal tersebut dapat dikenalkan melalui Merek. Para konsumen dapat mengetahui kualitas dari suatu produk melalui merek. Karena itu, merek sangat berpengaruh bagi produsen. Namun, masih banyak produsen yang masih menghiraukan merek untuk produknya. Seperti membuat merek yang hampir sama dengan orang lain dan membuat pemilik merek terdaftar tersebut mengalami kerugian.

Sistem perlindungan merek Indonesia punya peraturan perundang-undangan nasional sendiri dan sudah melakukan perubahan sebanyak 5 (lima) kali. Undang-undang Merek dan perubahan yang terakhir saat ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal itu dapat diyakini bahwa peranan Merek di Indonesia sangatlah penting. Namun, pada kenyataannya kasus pelanggaran yang terjadi khususnya tentang Merek masih marak terjadi. Kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap merek merupakan tujuan dari pendaftaran

---

<sup>6</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 3-4.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

merek itu sendiri dan pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>8</sup> Merek yang sudah didaftarkan akan mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari Negara. Adapun permohonan merek yang didaftarkan harus dengan iktikad baik. Dengan iktikad baik dan sesuai prosedur yang ada maka merek tersebut dapat terdaftar. Jika merek tidak didaftarkan, maka hal tersebut tidak akan dilindungi oleh negara dan menyebabkan merek tersebut dapat digunakan orang lain.<sup>9</sup> Merek yang tidak didaftarkan akan dengan mudah membuat merek tersebut di plagiarisme. Merek yang telah didaftarkan tetapi tidak digunakan sesuai ketentuan maka merek itu dapat dihapuskan.<sup>10</sup>

Perkara yang sangat marak terjadi yaitu menggunakan Hak Merek yang di jiplak oleh para pihak sehingga menimbulkan kerugian bagi yang mempunyai Hak Kekayaan tersebut. Salah satunya adalah kasus terkait sengketa merek yaitu kasus Tempo Gelato Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2020 silam. Pada kasus tersebut Rudy Christian Festraets pemilik dari Il Tiempo Gelato mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg terhadap pembatalan 2 merek yaitu Tempo Gelato dan Il Tempo Del Gelato milik Ema Susmiyarti. Rudy Christian Festraets selaku pemilik dari Il Tiempo Gelato tidak terima jika Ema Susmiyarti menggunakan merek yang sama dengannya yaitu Tempo Gelato dan Il Tempo Del Gelato. Rudy mengaku

---

<sup>8</sup> Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum* Vol.14 No.1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2016, Pare-Pare, hlm 109-110.

<sup>9</sup> Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek". *Jurnal Media Hukum*, Vol.18 No 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, hlm 177.

<sup>10</sup> Jisia Mamahit, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa", *Jurnal Lex Privatum* Vol 1 No 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm 92.

bahwa Ema membangun bisnisnya tanpa seizin darinya. Namun, Ema berhasil membuktikan dengan diperkuat dengan dimohonkan pendaftaran pertama kalinya (*first to file*) atas kelas barang 30 dan jasa 43. Ema Susmiyarti pun melakukan gugatan balik (Rekovensi) kepada Rudy Christian Festraets dan hasilnya pada 26 November 2020, majelis hakim menolak seluruh gugatan Rudy Christian Festraets dan Ema memenangkan kasus tersebut.<sup>11</sup>

Kasus sengketa merek lainnya yang pernah terjadi yaitu adanya gugatan yang diajukan oleh Perusahaan Orang tua (Hardwood Private Limited) terhadap PT Unilever yang diputuskan dalam Surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam sengketa kasus ini, Orang Tua Group sebagai penggugat menggugat pihak PT Unilever karena persamaan penggunaan merek “Strong” di pasta gigi. Orang Tua Group merasa bahwa ia selaku pemilik hak dan pendaftar pertama (*first to file*) atas merek “Strong” dengan nomor pendaftaran IDM000258478 pada tanggal 13 Juli 2010, maka ia diberikan hak eksklusif sebagai merek yang dahulu di daftar sesuai dengan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan dipertegas di Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

Dalam sengketa perebutan merek ini, PT Unilever dihukum membayar Rp. 30 Milyar. Keputusan tersebut didasarkan karena merek pasta gigi Pepsodent Strong milik PT Unilever memiliki kesamaan dengan pasta gigi Formula Strong milik Orang

---

<sup>11</sup> Nivita Saldyni, “Kronologi Perseteruan Tempo Gelato di Yogyakarta” (<https://www.urbanasia.com/kronologi-perseteruan-tempo-gelato-di-yogyakarta-U28714>, Diakses pada tanggal 26 Juni 2022)

Tua Group. PT Unilever melakukan pengajuan kasasi atas putusan PN Jakarta Pusat itu kepada Mahkamah Agung. Hasil akhir dari putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst ialah Mahkamah Agung membalik kemenangan Orang Tua Group, PT Unilever dinyatakan tidak menjiplak merek “Strong” milik Orang Tua Group.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang mempunyai persamaan untuk barang atau jasa yang sejenis. Tindakan tersebut dapat dilakukan karena dapat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya dari segi ekonomi melainkan dapat merusak citra merek tersebut<sup>12</sup>. Sengketa merek yang terjadi di Indonesia lebih banyak berkaitan dengan gugatan ganti rugi mengenai pelanggaran merek terkenal<sup>13</sup>

Pembajakan atau pemanfaatan reputasi dalam penggunaan merek yang terjadi persamaan pada pokoknya masih banyak terjadi.<sup>14</sup>Berdasarkan uraian di atas, akan dibahas uraian tersebut manfaat penelitian secara teoritis diharapkan bisa memberikan pemikiran ilmiah secara umum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Merek. Secara Praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih terkait hukum tentang Merek.

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 93.

<sup>13</sup> Ridwan Khairandy, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol 6, No. 12, 1999, hlm 68, terdapat dalam <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4944/4378>

<sup>14</sup> Fajar Nurcahaya Dwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, *Mimbar Keadlian, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari-Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2014, hlm 98-99.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diambil adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan kasus sengketa Tempo Gelato Yogyakarta dan kasus sengketa pada Hardwood Private Limited dengan Unilever?
2. Bagaimana akibat hukumnya setelah adanya putusan pengadilan terhadap merek terdaftar berdasarkan kasus sengketa Tempo Gelato Yogyakarta dan kasus sengketa pada Hardwood Private Limited dengan Unilever?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap merek terdaftar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan kasus pada Orang Tua Group (Hardwood Private Limited) dan kasus sengketa merek pada Tempo Gelato Yogyakarta
2. Untuk mengetahui dan menganalisa;/ akibat setelah adanya putusan pengadilan terhadap merek terdaftar di Indonesia

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

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan akibat hukumnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa ataupun sebagai referensi yang akan diteliti kembali dengan sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus/2020/Pn.Smg)” merupakan penulisan hasil karya asli penulis. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian yang terkait.

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Nuari Isro Kusuma Dewi, 2018, Perlindungan Hukum Merek terdaftar	Menggunakan salah satu pembahasan yang sama yaitu meneliti	Objek yang diteliti mengenai kasus perkara dengan Nomor 27/ Merek/

		terkait perlindungan merek terdaftar	2008/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan MA Nomor 282K/Pdt.sus/2012
2.	Jienius Hasugian, 2020, Penyelesaian Sengketa Merek Novec Dengan Merek Novec 1230 (Studi Putusan No.12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst)	Pembahasan penelitian memuat perlindungan hukum terdaftar dan akibat hukumnya	Objek yang diteliti mengenai kasus sengketa merek Novec dengan merek Novec 1230 (Studi Putusan No.12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst)
3.	Avid Ativiyanti Meikasari, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis	Meneliti sengketa merek dagang yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dan dasar pertimbangan hakim serta akibat hukumnya	Objek yang diteliti mengenai kasus sengketa merek Lameson dan Flameson
4.	Taufikur Rohman, 2016, Perlindungan Hukum Hak Merek bagi Pendaftar	Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum	Objek yang diteliti mengenai sengketa merek antara merek "Kampus

	Pertama ( <i>first to file</i> ) di Indonesia	merek bagi pendaftar pertama	dan Campus” dengan merek “BMCampus dan MMCampus” serta implementasi ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
5.	Kika Nurmalia, 2018, Tindakan <i>Passing Off</i> terhadap sengketa merek dagang Matsunaga Vs Pro Matsunaga (Studi Putusan No.12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst)	Membahas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang berdasarkan peraturan perundang-undangan	Objek yang diteliti mengenai sengketa merek dagang Matsunaga Vs Pro Matsunaga ( Studi Putusan No.12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst)

## F. Tinjauan Pustaka

Hukum Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem kepemilikan dan itu merupakan suatu hak yang diberikan oleh negara. Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan suatu karakteristik khusus. Hak Kekayaan Intelektual didapatkan sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Prosedur tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual meliputi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri

sendiri terdiri dari Hak Paten, Hak Merek, Hak Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman.

Merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa. Merek merupakan tanda pembeda bagi setiap perusahaan, karena itu merek mempunyai karakteristik yang berbeda untuk setiap barang atau jasanya. Dalam suatu merek, tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya. Merek mempunyai ruang lingkup yaitu meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang dan merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa dengan sama-sama diperdagangkan.

Perlindungan Hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk mendapatkan pengakuan atas hasil karya mereka hal itu juga menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang. perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang dibedakan menjadi 2 sifat berdasarkan subyek hukumnya, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif yaitu mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan represif untuk menyelesaikan sengketa.

Sistem konstitutif atau sistem perlindungan merek *first to file* artinya sistem perlindungan merek akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek, sehingga pihak tersebut dapat dikatakan sebagai pendaftar pertama. Sistem yang dianut oleh Indonesia saat ini lebih memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek.

Properti adalah sesuatu kekayaan harta benda bergerak ataupun tidak bergerak yang dapat dimiliki secara fisik atau tidak berwujud fisik oleh seseorang atau milik

badan hukum. Properti identik dengan bangunan, namun properti sendiri dapat berupa kekayaan pribadi atau kekayaan intelektual.

#### **G. Definisi Operasional**

Merek terdaftar adalah merek yang diakui oleh undang-undang dan negara sehingga merek tersebut memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Merek terdaftar juga mencegah pihak lain untuk meniru merek yang sudah terdaftar.

Pengadilan Niaga adalah bagian dari pengadilan umum yang kedudukannya khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara dibidang perniagaan. Oleh karena itu, dalam pengadilan niaga tidak ada jabatan ketua dan wakil ketua. Jabatan ketua dan wakil ketua hanya melekat pada pengadilan umum. Perkara-perkara seperti kepailitan, pembayaran hutang, hak kekayaan intelektual tersebut merupakan salah satu wewenang pengadilan niaga sebagai bagian dari pengadilan umum.

Kepailitan adalah keadaan debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor dengan putusan hakim. Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan hak atas harta benda yang dimiliki. Debitor merupakan seseorang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian dan utang tersebut dapat ditagih di pengadilan. Kreditor merupakan seseorang atau badan hukum yang memiliki pituang. Pernyataan pailit tersebut harus dengan putusan pengadilan niaga.

PT atau Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar. PT juga merupakan persekutuan modal yang mana modal dasarnya terbagi dalam saham.

Dengan itu maka, PT harus didirikan dua orang atau lebih yang dalam artian perseorangan pribadi ataupun badan hukum.<sup>15</sup>

Unilever adalah suatu perusahaan yang dibangun sejak tahun 1933 dan bergerak di bidang manufaktur, distribusi barang dan bidang pemasaran. Barang-barang yang termasuk didalamnya ada dari merek Pepsodent, Vaseline, Rexona, Rinso, Molto dan masih banyak yang lainnya.<sup>16</sup> Unilever berkantor pusat di Tangerang dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>17</sup>

Orang Tua Group (OT) adalah suatu perusahaan *Consumer goods*, artinya produk yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam perusahaan Orang Tua Group memproduksi berbagai macam produk kebutuhan. Beberapa diantaranya ada Formula, Tango, Blaster dan masih banyak lainnya.

## **H. Metode Penelitian**

Berikut metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji dengan studi kepustakaan dan

---

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk.Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm 74

<sup>16</sup> IDN Financials, *PT Unilever Indonesia TBK* (<https://www.idnfinancials.com/id/unvr/pt-unilever-indonesia-tbk>, Diakses tanggal 29 Juni 2022)

<sup>17</sup> Unilever, *Tentang Unilever Indonesia* (<https://www.unilever.co.id/our-company/tentang-unilever-indonesia/>, Diakses tanggal 29 Juni 2022)

menggunakan nilai hukum positif. Penelitian hukum normatif juga mengkaji tentang norma atau kaidah dalam masyarakat. Studi kepustakaan dapat diartikan dengan metode pengumpulan data pustaka.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun dengan menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengkaji atau menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu penelitian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mencari data dari berbagai konsep-konsep yang dapat menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji terhadap suatu kasus yang memiliki kaitan isu hukum terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

## 3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji kasus hukum tentang adanya sengketa merek yang terjadi dalam kasus PT Unilever dengan PT Orang Tua (Hardwood) dan kasus sengketa merek mengenai Tempo Gelato Yogyakarta

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dikumpulkan dari data sekunder yang didalamnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama dan bersifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan terdiri dari :
    - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
    - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
    - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
    - 4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas
    - 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2021
  - b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan berkaitan erat dengan bahan hukum primer seperti buku, jurnal, hasil penelitian, literatur, dan pendapat hukum
  - c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan dan mendukung penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus, Ensiklopedia Hukum serta sumber bahan hukum lainnya yang sejenis.
5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian
- Pengumpulan data yang digunakan penulis merupakan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dari beberapa dokumen untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
6. Metode Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang akan digunakan penulis adalah secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu metode menganalisis data dari data primer maupun sekunder yang dikumpulkan kemudian hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari 4(empat) bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan sistematika penelitian

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori, norma hukum, pendapat yang bersumber dari perundang- perundangan maupun literatur mengenai hak merek

### **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ketiga berisi tentang pembahasan dari penelitian dan analisisnya. Data yang diperoleh dari kajian pustaka yang terkait.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab keempat atau bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**SISTEM PERLINDUNGAN MEREK**  
**DALAM HUKUM POSITIF DAN ISLAM**

**A. Sistem Perlindungan Merek**

**1. Pengertian Merek**

Merek merupakan salah satu kekayaan yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan merek tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau, kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan pengertian diatas, fungsi merek digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang di produksi suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya atau sebagai tanda pengenal suatu barang dan jasa. Merek menggambarkan kepribadian dari barang atau jasa usahanya serta membantu menunjukkan kualitas suatu barang atau jasa yang diproduksi. Dengan itu merek sangat perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan. Agar merek tersebut terlindungi secara hukum oleh negara dan pemilik merek mendapatkan hak atas mereknya, maka pemilik usaha harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Pemilik merek dapat berupa perseorangan atau badan hukum.

Pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya masih bisa ditiru atau digunakan oleh pihak lain terutama merek yang belum didaftarkan. Tetapi

merek yang sudah didaftarkan dan ada pihak lain yang menggunakannya tanpa seizin pemilik merek maka pihak tersebut dapat dituntut oleh pemilik merek yang sah karena merek yang sudah terdaftar resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Fungsi merek yang sebagai pembeda suatu barang atau jasa yang satu dengan yang lain dan sebagai suatu identitas barang atau jasa membuat merek sangat penting bagi pemilik usaha. Sebagian besar pemilik usaha menyadari betapa pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk barang atau jasa yang dimiliki dengan yang lainnya, namun tidak semua pemilik usaha menyadari pentingnya pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan merek secara resmi.<sup>18</sup>

Hak atas merek menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut hanya boleh digunakan oleh pemiliknya atau seseorang atau badan hukum yang diberi hak untuk menggunakannya. Artinya tidak ada seorangpun yang berhak menggunakan atau menciptakan merek yang sama atau merek yang memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar.

---

<sup>18</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm 39-40.

Undang-undang pengaturan merek pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 lalu diubah menjadi Undang-undang nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992. Pengaturan merek selanjutnya dilakukan karena adanya penyesuaian dengan TRIPs yaitu melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Setelah itu Undang-undang merek diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang digunakan sampai saat ini.

Merek juga sebagai penentu kualitas barang yang artinya sebagai perlindungan mutu barang bagi konsumen. Artinya merek yang sudah dikenali dan dapat diketahui kualitas barangnya, konsumen akan membelinya tanpa ragu karena produk yang dibuat sudah terjamin kualitasnya. Merek yang merupakan kreasi dari olah pikir manusia perlu diberikan perlindungan hukum.<sup>19</sup> Sehingga pelanggaran hukum yang sering masih sering terjadi dapat diminimalisir.

## **2. Jenis-Jenis Merek**

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Merek Dagang menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 diartikan sebagai merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

---

<sup>19</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Rana Permata, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang Berlaku*, Ctk. Pertama, Oase Media, Bandung, 2010, hlm 5.

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

- b. Merek Jasa menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- c. Merek Kolektif menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 diartikan sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan di perdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Pada umumnya merek ini dimiliki oleh asosiasi atau perkumpulan yang anggotanya dapat menggunakan merek kolektif.

## **2. Fungsi Merek**

Merek mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai tanda pengenal atau sebagai identifikasi suatu barang dengan barang lainnya sehingga merek tersebut dapat dibedakan. Fungsi merek yang sebagai tanda pengenal dapat menjaga jaminan hasil usahanya dan jaminan atas mutu barang atau jasa. Jaminan atas mutu barang dan jasa tidak hanya menguntungkan pemilik merek, tetapi juga menguntungkan bagi pihak konsumen yang akan membelinya karena konsumen dapat dengan mudah mengenali kualitas barang atau jasa tersebut.

Merek juga dapat menjadi sarana promosi dagang. Promosi yang dapat dilakukan melalui iklan. Produsen atau pemilik merek dapat memperkenalkan produknya sehingga konsumen dapat dengan mudah mengenali apa produk yang dihasilkan. Fungsi merek yang menjadi sarana promosi dagang dapat menarik minat konsumen.

Fungsi merek lainnya yaitu merek menjadi penghubung barang atau jasa dengan produsen. Mencantumkan nama tempat asal merek tersebut memberi ciri khas tersendiri karena mutu produk yang dihasilkan terbentuk oleh pengaruh lingkungan geografis sehingga produk tersebut dapat mudah dikenali karena khas dari faktor alam dan manusia yang berinteraksi di lingkungan tersebut.<sup>20</sup>

Fungsi yang disebutkan diatas dapat dikatakan pentingnya merek sebagai identitas suatu produk. Dengan adanya hal itu, maka merek harus didaftarkan terlebih dahulu agar dapat perlindungan hak atas merek.<sup>21</sup>

### **3. Persyaratan Permohonan Merek**

Permohonan pendaftaran merek merupakan upaya pengajuan pendaftaran suatu merek oleh pemilik merek untuk didaftarkan pada Data Kekayaan Intelektual sehingga merek tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hak atas merek. Adapun persyaratan pendaftaran permohonan merek :

---

<sup>20</sup> Lilis Mardiana Anugrahwati, "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk". *Jurnal Admisi dan Bisnis*, Edisi No.1 Vol.15, STAI Tgk Chik Pante Kulu, 2022, hlm 67.

<sup>21</sup> Faishal Mahdi, Budi Santoso, Siti Mahmudah, "Merek Kolektif sebagai Upaya Perlindungan Merek Bersama untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Implementasi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen)", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3, Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016, hlm 3

1. Formulir pendaftaran
2. Surat Rekomendasi UMK binaan atau Surat Rekomendasi UMK  
(Jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil)
3. Surat pernyataan permohonan pendaftaran merek
4. 24 Label merek/ etiket merek
5. KTP
6. Tanda tangan pemohon

Permohonan persyaratan pendaftaran merek dibebankan biaya untuk umum sebesar Rp. 1.800.000/kelas (satu juta delapan ratus ribu rupiah per kelasnya) dan untuk UMK dibebankan biaya sebesar Rp. 500.000/kelas (lima ratus ribu per kelasnya).

#### **4. Tata Cara Pendaftaran Merek**

Persyaratan permohonan merek yang sudah terpenuhi, pemohon atau pemilik merek dapat melakukan pendaftaran merek secara elektronik maupun non elektronik. Adapun proses permohonan pendaftaran merek non elektronik dijelaskan dengan rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham) dan beberapa perubahannya dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2021 (Permenkumham 12/2021) meliputi :

1. Pemohon atau kuasanya mengajukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengajukan formulir rangkap 2 dengan mengisi dan menandatangani formulir permohonan

pendaftaran, melampirkan paling sedikit dokumen bukti pembayaran, surat pernyataan merek serta label merek.

2. Permohonan yang dimaksud diatas paling sedikit memuat:
  - a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
  - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
  - d. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
  - e. Label merek
  - f. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
  - g. Kelas barang dan/atau jasa kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
  
3. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek sebagaimana yang disebutkan di poin 2 harus melampirkan dokumen :
  - a. Bukti pembayaran biaya permohonan
  - b. Label merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2x2 cm (dua kali dua sentimeter)
  - c. Surat pernyataan kepemilikan merek
  - d. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa
  - e. Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam bahasa indonesia

4. Permohonan yang sudah diterima Menkumham akan diperiksa formalitas kelengkapannya.
5. Jika ada kekurangan kelengkapan persyaratan, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon diberi waktu untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. Apabila pemohon tidak melengkapi sampai jangka waktu yang sudah ditentukan, maka permohonannya gagal.
6. Pemohon yang sudah melengkapi persyaratan minimum akan diberikan tanggal penerimaan dan dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak tanggal penerimaan, pemohon atas merek akan masuk ke dalam tahap pengumuman berita resmi merek.
7. Pemohon atas merek masuk dalam tahap pengumuman selama 2 bulan dan setiap pihak bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menkumham atas permohonan merek dengan menyebutkan alasan keberatannya.
8. Alasan yang diajukan tersebut merupakan merek yang dimohonkan pendaftarannya dan disebutkan dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar atau harus ditolak. Sejak tanggal penerimaan keberatan dalam jangka waktu 14 hari, salinan keberatan akan dikirimkan ke pemohon. Pemohon yang mendapatkan keberatan berhak mengajukan sanggahan terhadap

keberatan paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dari Menkumham.

Permohonan pendaftaran merek juga dapat dilakukan secara elektronik dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemohon mengunjungi laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Pemohon diharuskan membuat akun lalu klik 'Tambah' untuk membuat permohonan baru.
3. Pemohon memesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis dan pilihan kelas.
4. Setelah mendapatkan kode billing, lakukan pembayaran melalui aplikasi SIMPAKI sesuai dengan tagihan yang tertera
5. Isi formulir yang tersedia dengan lengkap dan benar
6. Mengunggah data-data pendukung yang dibutuhkan
7. Memastikan semua data yang terisi termasuk data-data yang diunggah sudah benar lalu klik 'selesai'
8. Permohonan pendaftaran merek baru diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sistem pendaftaran merek digolongkan menjadi dua sistem yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menganut sistem deklaratif dimana dalam sistem deklaratif ini pendaftaran merek bukan suatu keharusan. Sistem deklaratif (*first to use*) dianggap kurang

menjamin kepastian hukum dikarenakan titik beratnya diletakkan pada pemakaian pertama. Seseorang atau badan hukum yang pertama kali menggunakan suatu merek maka merekalah yang berhak atas merek bersangkutan. Pemakaian pertama atas merek tersebut melahirkan hak merek. Dalam sistem ini pemilik merek dianggap sebagai pemakai pertama kali dan pendaftaran merek hanya memberi dugaan. Apabila ada pembuktian di pengadilan jika pemilik merek bukan pemakai pertama, maka pendaftaran itu dapat dibatalkan di pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Pada akhirnya sistem deklaratif kurang menjamin dan kurang menciptakan adanya kepastian hukum.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek sudah tidak lagi menganut sistem deklaratif melainkan sistem konstitutif. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 juga sudah menganut sistem konstitutif sama seperti Undang-undang sebelumnya. Sistem konstitutif merupakan sistem dimana pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu maka dapat menjadi satu-satunya yang berhak atas merek tersebut<sup>22</sup>. Sistem ini lebih menjamin kepastian hukum karena pemegang merek yang akan mendapatkan keuntungan berupa perlindungan hukum. Pemegang hak yang juga akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat sebagai bukti

---

<sup>22</sup> Iffan Alif Khoironi, "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada Home Industry Eggroll", *Jurnal Hukum UNNES*, Edisi No. 2, Vol 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm 132.

hak atas merek yang sudah didaftarkan dan akan dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut.

## **5. Jangka Waktu Perlindungan Merek**

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa merek yang sudah terdaftar dapat perlindungan hukum hak atas merek untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek tersebut dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang. Pendaftaran merek yang masa berlakunya berakhir membuat perlindungan hukum terhadap merek tersebut berakhir juga.<sup>23</sup> Adapun pengajuan untuk perpanjangan merek terdaftar adalah 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan dengan dikenai biaya.

Permohonan perpanjangan dapat diajukan dalam jangka paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Pasal 36 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan Permohonan perpanjangan atas merek akan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan

---

<sup>23</sup> Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Permohonan perpanjangan merek dapat ditolak jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi.

## 6. Hak-Hak Pemilik Merek

Merek yang terdaftar akan diberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika terkait dengan pelanggaran merek yang identik atau mirip<sup>24</sup>. Pemilik merek yang sudah sah secara resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mendapatkan hak atas mereknya. Pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Hak khusus itu hanya dapat digunakan oleh pemilik merek sehingga orang lain yang menggunakan merek tersebut tanpa izin dari pemilik merek akan dikenai sanksi tertentu karena telah melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum baik secara perdata maupun pidana diberikan kepada pemilik terdaftar yang beriktikad baik. Perlindungan hukum bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum berupa perlindungan yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, yaitu perlindungan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek sehingga hal tersebut sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar dapat perlindungan hukum<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi No. 1, Vol 5, Universitas Semarang, 2020, hlm 58.

<sup>25</sup> Meli Hertati Gulton, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta*, Edisi No. 56, Vol. 3, Universitas Dharmawangsa, 2018, hlm 7.

Perlindungan hukum represif dapat dilakukan jika terjadi adanya pelanggaran hak atas merek yaitu melalui gugatan perdata ataupun tuntutan pidana. Pemilik merek mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek terdaftar.

## **7. Penghapusan dan Pembatalan Merek**

Pemegang atau pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan penghapusan merek untuk sebagian ataupun seluruh jenis barang atau jasa yang telah terdaftar. Selain pemilik merek terdaftar, penghapusan merek dapat dilakukan atas prakarsa Menteri. Menurut pasal 72 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan atas prakarsa Menteri jika :

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Pada poin-poin tersebut penghapusan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek didasarkan atas permintaan Menteri. Pemilik merek yang keberatan atas putusan yang dibuat atas prakarsa Menteri dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan pihak

yang keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dapat melakukan gugatan merek ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dan/atau sejak tanggal pendaftaran dengan alasan merek tidak digunakan karena adanya :

- a. Larangan impor
- b. Larangan yang berkaitan dengan izin peredaran
- c. Larangan serupa yang ditetapkan peraturan pemerintah

Pendaftaran merek juga dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 oleh pihak yang berkepentingan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Adapun jika pendaftaran dilakukan dengan unsur iktikad tidak baik, maka jangka waktu pengajuan gugatan dikecualikan atau dalam artian tidak ada batas waktu. Tetapi, ukuran iktikad baik merupakan ukuran yang sulit diukur secara kasat mata yang menyebabkan sengketa merek muncul karena adanya niat buruk dengan mendaftarkan merek yang ciri-cirinya sangat mirip atau bahkan sama sehingga pemalsuan merek sering terjadi.<sup>26</sup> Dengan alasan tersebut, maka pendaftaran merek dengan iktikad baik merupakan upaya untuk melindungi terkenal.<sup>27</sup>

## **8. Sengketa Merek dan Penyelesaiannya**

---

<sup>26</sup> Septi Indrawati, Vita Nur Indah, “Perlindungan Hukum Produk Barang dan Jasa melalui Pendaftaran Merek”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol.1, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2021, hlm 20.

<sup>27</sup> *Ibid*

Merek terdaftar tak lepas dari adanya banyak sengketa. Sengketa merek yang terjadi dapat mengganggu perekonomian pemilik merek sehingga perlu penyelesaian sengketa. Persaingan antar merek terdaftar ini sangat erat dari persaingan yang tidak jujur. Gugatan atas merek terjadi karena adanya pihak lain yang bukan pemilik merek terdaftar menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atas barang atau jasa sejenis. Pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan atas mereknya.

Mengenai pelanggaran merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan tanpa hak merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Gugatan yang disebutkan diajukan kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan wilayah yuridiksinya.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan selama masih dalam pemeriksaan, pemilik merek (penggugat) dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

Sengketa merek juga dapat diselesaikan secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk

barang dan/jasa sejenis dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Selain penyelesaian diatas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui arbitrase.<sup>28</sup> Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan metode konsiliasi, negosiasi, penilaian ahli atau konsultasi.<sup>29</sup> Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan dari para pihak yang bersengketa.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam tentang Merek**

Keberadaan merek di Indonesia khususnya dalam dunia bisnis sangatlah penting hingga disusun undang-undang untuk melindungi hak atas merek tersebut. Ulama fiqh kontemporer mengklasifikasikan merek masuk kategori hak milik (*harta/mal*). Menurut Ulama Hanafi yang dimaksud dengan hak milik hanya terbatas ruang lingkup sebagai barang atau benda. Sehingga hak (*huquq*) seperti hak asuh atau hak perlindungan tidak termasuk dalam *mal*, sedangkan beberapa mayoritas ulama dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengembangkan ruang lingkungannya hingga tidak terbatas pada

---

<sup>28</sup> Yusuf Gunawan, "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum", *Jurnal IBLAM Law Review*, Edisi No.2 Vol.2, IBLAM, 2022, hlm 161.

<sup>29</sup> Hanifah Isyana Maulidina, Devi Siti Hamzah Marpaung, "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Edisi No.1 Vol.9, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022, hlm 477.

<sup>30</sup> *Ibid.*

benda saja, tetapi hak (huquq) juga termasuk dalam hak milik.<sup>31</sup> Mayoritas ulama kontemporer mendukung dua pendapat itu seperti Abdul Salam Al-Ubadi yang memaknai mal sebagai sesuatu yang memiliki nilai material dan menurut syar'a boleh diambil manfaatnya

Jika mal diterapkan pada merek yang sudah memenuhi nilai material dan bermanfaat, maka nilai material merek sangat tinggi. Adapun manfaat merek yang besar tidak hanya bagi produsen saja namun bagi konsumen terdapat manfaat yang membantu mengidentifikasi produk. Dengan itu, merek dapat dikatakan sebagai *mal* (harta).

Para ahli juga berpendapat perlindungan harta benda dapat dilakukan mengingat terdapat kerja keras para pengusaha maupun perusahaan. Karena dengan demikian kepemilikan merek dapat diakui dan dapat diartikan sebagai kepemilikan (milkiyyah).<sup>32</sup> Merek dapat dimiliki karena merek bermanfaat dan tidak diharamkan. Merek juga dilindungi karena setiap pelanggaran seperti plagiarisme dan pemalsuan merek hukumnya haram karena masuk ke dalam kategori memakan harta orang lain sesuai dengan firman Allah SWT dalam :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

---

<sup>31</sup> Yusniar, "Tinjauan Kepemilikan Merek dalam Perspektif Islam". *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Edisi No.1 Vol.5, STAI Tgk Chik Pante Kulu, 2022, hlm 67.

<sup>32</sup> *Ibid*

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu.” (QS An-Nisa: 29)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, denganmaksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 188)

Berdasarkan ayat tersebut, maka pelanggaran yang disebutkan seperti plagiarisme dan pemalsuan merek merupakan ilegal dan pelakunya dikenakan sanksi ta’zir. Ta’zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadits. Ta’zir dapat berupa penyitaan harta, ganti rugi dan penjara ataupun yang dianggap pantas oleh pemerintah kepada pelaku pelanggaran. Ayat tentang hukuman atau sanksi diberikan kepada orang yang merampas hak orang lain terdapat dalam:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS Al-Maidah: 38)

Berdasarkan ayat diatas dapat dikatakan merek menurut tinjauan hukum islam merupakan *mal* (harta) dan merek dikatakan hak milik karena merek juga dimiliki.

Merek menurut pandangan hukum islam dapat dilindungi yang mana perlindungan merek merupakan hak kekayaan intelektual yang harus dihargai dan dilindungi. Hak merek yang berasal dari hasil kerja keras seseorang berhak mendapat perlindungan dan pengakuan sebagai hak milik<sup>33</sup>. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap merek seperti plagiarisme dan pemalsuan dapat dikenakan sanksi Ta'zir sebagaimana yang terkandung dalam QS An-Nisa' ayat 29 yang mana pada intinya seseorang dilarang mengambil hak orang lain dengan jalan yang batil.

---

<sup>33</sup> Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, "Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam". *Jurnal Suhuf*, Edisi No.1 Vol.24, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hlm 12

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR**

##### **DAN AKIBAT HUKUM SETELAH ADANYA PUTUSAN**

**A. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan kasus pada Orang Tua Group (Hardwood Private Limited) dan kasus sengketa merek pada Tempo Gelato Yogyakarta**

Merek dalam lingkup hak kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai jaminan atas produksinya karena merek secara umum menjadi kompetisi antar perusahaan. Merek dapat menentukan kualitas suatu produk dan dengan adanya merek akan membuat konsumen dapat menentukan tertarik atau tidaknya terhadap suatu produk tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, merek sebagai identitas dapat menjadi pembeda suatu barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Sehingga merek mempunyai kekuatan yang berpengaruh pada suatu produksi barang atau jasa dalam perdagangan. Namun, sebelum dapat digunakan secara bebas, untuk menghindari adanya plagiarisme dari perusahaan yang lain, merek sebaiknya didaftarkan lebih dahulu. Pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan akan tetapi merek yang tidak terdaftar, maka tidak memiliki perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas merek merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena menjadi jaminan untuk tidak ditiru dan berguna agar merek tersebut tidak digunakan secara salah atau melanggar hukum.

Salah satu pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia yaitu *passing off*, *Passing* adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law* merupakan

tindakan yang dilakukan seseorang pada persaingan usaha dengan menampilkan produknya seperti produk orang lain yang sudah ada atau dengan kata lain pemboncengan reputasi merek. Adanya unsur kesamaan pada pokoknya dengan merek yang lain dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek. Adapun yang dimaksud dengan kesamaan dengan merek lain yaitu kemiripan nama terhadap barang dan jasa sejenis maupun tidak sejenis. Pelanggaran merek yang terjadi dapat dikaitkan dengan konteks hukum perdata yaitu perbuatan melawan hukum atau dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad* yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam pasal tersebut dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPer artinya tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian merupakan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum.<sup>34</sup>

Selain dalam konteks hukum perdata, pelanggaran merek juga dapat dikategorikan dalam konteks hukum pidana. Tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek tidak hanya diatur didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 ataupun hukum perdata saja, namun juga tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, jika ada yang melakukan pelanggaran merek akan dikenai sanksi pidana yang terdapat

---

<sup>34</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 1 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020, hlm 20.

dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2), dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran merek dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya pada merek terdaftar maupun pada merek terkenal dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana paling lama sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan/ atau dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pelanggaran merek berarti melawan hukum sehingga dapat disebut sebagai persaingan tidak jujur karena perlindungan hukum diberikan kepada pemilik yang beriktikad baik dalam dunia usaha. Persaingan tidak jujur yang dimaksud juga termasuk dalam tindakan pidana yang tercantum dalam 382bis KUHP.

Banyaknya pelanggaran merek yang masih terjadi hingga saat ini membuat merek yang belum terdaftar terancam. Merek yang sudah terdaftar juga belum sepenuhnya dapat terhindar dari pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tetapi merek yang sudah terdaftar pasti dapat perlindungan hukum dari negara dan dapat menuntut kerugian yang sudah sesuai tercantum dalam Undang-undang. Adanya perlindungan hukum yang diberikan negara menunjukkan bahwa negara berkewajiban menegakkan hukum hak atas merek yang sudah terdaftar. Perlindungan hukum hak atas merek yang secara resmi terdaftar dan sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang bersifat eksklusif bagi pemilik merek tersebut.

Pengaturan merek di Indonesia saat ini menganut asas *first to file* atau prinsip konstitutif yang artinya perlindungan hukum atas merek akan diberikan kepada pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran. Apabila, pihak pertama sudah mengajukan permohonan pendaftaran merek maka, Negara tidak dapat memberikan pendaftaran kepada merek yang memiliki persamaan. Perlindungan hukum yang

berdasarkan asas *first to file itu* diberikan kepada pendaftar pertama yang beriktikad baik bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif yang artinya perlindungan hukum dilakukan melalui pendaftaran merek. Dalam hal ini, perlindungan hukum atas merek dilakukan sebelum terjadi tindak pelanggaran hukum terhadap merek. Perlindungan hukum represif artinya perlindungan hukum dilakukan saat terjadi pelanggaran merek melalui tindak pidana maupun perdata. Pemilik merek dapat melakukan gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan yang menyangkut dengan penggunaan merek tersebut maupun dengan tuntutan pidana. Pemilik merek yang mendaftarkan mereknya akan mendapatkan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu yaitu 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.

Namun, dengan adanya pendaftaran merek diatas, masih banyak kasus tentang sengketa merek yang terjadi, seperti pada kasus Tempo Gelato Yogyakarta. Pada kasus tersebut disebutkan bahwa Ema Susmiyarti sebagai pemilik sekaligus pendaftar merek pertama Tempo Gelato digugat oleh Rudy Festraets yang merupakan warga negara asing asal Prancis. Ema digugat oleh Rudy karena melakukan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Iktikad tidak baik yang dimaksudkan merupakan perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan menjiplak, meniru atau menggunakan merek tersebut untuk kepentingan pribadi.<sup>35</sup> Namun, Ema berhasil membuktikan bahwa merek Tempo Gelato dan Il Tempo Del Gelato merupakan miliknya sah secara hukum baik sebagai pemakai pertama (*first to use*) maupun sebagai pendaftar pertama (*first to file*) dengan Nomor pendaftaran merek IDM000608304 dan IDM000608163

---

<sup>35</sup> Ruri Suci Muliasari, Budi Santoso, Irawati, “Pelanggaran Prinsip Iktikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional”. *Jurnal Notarius*, Edisi No. 2 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021, hlm 974.

yang sudah dimohonkan pendaftaran pertama atas kelas barang 30 dan jasa 43 pada tanggal 26 Agustus 2015<sup>36</sup>. Ema merupakan pemilik resmi dari UD Bangun Jaya Abadi Yogyakarta sekaligus pemilik resmi merek Tempo Gelato dan Il Tempo Del Gelato. Perlindungan hukum atas kasus Tempo Gelato Yogyakarta berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diberikan kepada pemilik merek yang mempunyai iktikad baik. Pemohon yang secara jujur dan layak tanpa ada niat untuk meniru atau menjiplak merek lain dapat disebut sebagai pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan iktikad baik. Namun, masih banyak pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penjelasan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No 20 Tahun 2016 bahwa pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik dapat ditolak. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat menolak pemohon yang mendaftarkan mereknya mempunyai unsur meniru, menjiplak atau merek tersebut sudah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Artinya dengan kata lain, iktikad baik yang dianut dalam Undang-undang Merek 2016 merujuk kepada norma hukum. Dalam kasus tersebut, Rudy menggugat Ema karena melakukan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Konsep pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik sudah ada sejak Undang-undang Merek tahun 1992 dilanjutkan dengan Undang-undang Merek tahun 2001 dan disempurkan melalui Undang-undang Merek tahun 2016 yang berlaku sampai sekarang.

---

<sup>36</sup> Agus, *Kuasa Hukum Tegaskan Merek Terdaftar Tempo Gelato dan Il Tempo Del Gelato Milik Ema Susmiyarti* terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/272602/kuasa-hukum-tegaskan-merek-terdaftar-tempo-gelato-dan-il-tempo-del-gelato-milik-ema-susmiyarti> Diakses tanggal 2 Januari 2023.

Sedangkan, dalam kasus tersebut Ema sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan sudah tercatat dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ema dapat membuktikan dengan nomor registrasi Tempo Gelato Yogyakarta. Rudy tidak dapat menggugat Ema karena unsur-unsur iktikad tidak baik yang dimaksud oleh Rudy tidak terpenuhi oleh Ema. Ema terbukti merupakan pemilik merek Tempo Gelato dan Il Tempo Del Gelato secara sah sebagai pemakai pertama (*first to use*) maupun sebagai pendaftar pertama (*first to file*) atas kelas barang 30 dan jasa 43. Ema telah melalui pendaftaran merek dengan memenuhi prosedur yang ada. Merek tersebut juga diterima secara resmi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Ema menggugat balik (Rekonvensi) Rudy dan Majelis Hakim mengadili menyatakan Rudy sebagai Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan pelanggaran merek terdaftar Tempo Gelato milik Ema. Hasil sidang Pengadilan Negeri Semarang (tertanggal 26 November 2020) atas kasus tersebut dengan Nomor 6/Pdt.Sus/2020/Pn.Smg dimenangkan oleh Ema setelah mengabulkan gugatan rekonvensi saat menggugat balik Rudy Festraets.<sup>37</sup> Keputusan Pengadilan tersebut meminta Rudy menghentikan semua kegiatan usaha yang dilakukan baik menjual atau memperdagangkan produk-produk es krim dengan menggunakan merek Tempo Gelato. Pertimbangan hukum hakim atas kasus sengketa merek Tempo Gelato Yogyakarta didasarkan dengan prinsip *first to file*.

---

<sup>37</sup> Agus, *Polemik Gerai Es Krim Tempo Gelato, Begini Kesaksian Dua Pihak yang Berseteru* terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/272602/kuasa-hukum-tegaskan-merek-terdaftar-tempo-gelato-dan-il-tempo-del-gelato-milik-ema-susmiyarti> Diakses tanggal 2 Januari 2023

Sengketa merek yang terjadi lainnya yaitu kasus sengketa merek “Strong” antara Orang Tua (Hardwood Private Limited) dengan Unilever. Hardwood Private Limited menggugat Unilever ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan atas pasta gigi merek “Strong”. Hardwood Private Limited menyatakan bahwa dirinya telah lama menggunakan merek “Strong” pada ”Formula Strong” yang terdaftar IDM000258479 dalam kelas 3. Hardwood Private Limited menggugat Unilever karena tidak terima dengan penggunaan merek “Strong” pada produk mereka yaitu merek pasta gigi “Pepsodent Strong” yang mempunyai persamaan merek pada “Formula Strong”. Hal tersebut dapat menyesatkan konsumen karena mengira produk pasta gigi Unilever dan pasta gigi Hardwood Private Limited memiliki relasi. Hardwood Private Limited dirugikan secara ekonomi. Oleh karena itu, Hardwood Private Limited menjatuhkan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek yang dilakukan Unilever sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan denda atas kerugian materiil sebesar Rp 108 Milyar.

Gugatan yang dilayangkan oleh Hardwood Private Limited dikabulkan sebagian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menjatuhkan vonis kepada Unilever Indonesia dengan membayar denda senilai Rp 30 Milyar dan biaya perkara Rp 1,4 juta.<sup>38</sup> Hakim dalam pertimbangan hukumnya memutus perkara merek “Strong” terkait milik Hardwood Private Limited (Penggugat) merupakan merek yang terdaftar pertama (*first to file*) dengan nomor pendaftaran IDM000258479 dalam kelas

---

<sup>38</sup> Santi Dewi, *Kronologi Unilever Menang Sengketa Merek Pasta Gigi Lawan Orang Tua* terdapat dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kronologi-unilever-menang-sengketa-merek-pasta-gigi-lawan-orang-tua?page=all> Diakses tanggal 3 Januari 2023.

3 sejak tanggal 9 Juli 2008 dan hakim memutus bahwa pasta gigi milik Unilever (Tergugat) memakai merek “Strong” yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat sehingga Tergugat terbukti melakukan pelanggaran merek.

Unilever membantah adanya pernyataan dari Hardwood Private Limited dan menyatakan bahwa merek “Pepsodent Strong” sudah didaftarkan pada kelas 3 dengan nomor pendaftaran IDM000837480 dan IDM000837479. Pada tanggal 30 November 2020, Unilever mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Merek “Strong” milik Unilever (Tergugat) juga sudah terdaftar secara sah dengan nomor pendaftaran IDM00083749 dalam kelas 3 sejak 25 September 2019 dan dengan nomor pendaftaran IDM000837480 dalam kelas 3 sejak tanggal 1 Oktober 2019. Hal itu membuat Tergugat mempunyai hak atas mereknya dengan mendapatkan perlindungan hukum

Pada tanggal 30 Maret 2021 MA memutuskan untuk membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. MA mengadili sendiri menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Unilver (Tergugat) berdasarkan Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Hardwood Private Limited menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Namun, permohonan atas peninjauan kembali dari pemohon ditolak berdasarkan Putusan Nomor 22 PK/Pdt.Sus-HKI/2022. Dengan demikian karena adanya putusan tersebut, Unilever berhak menggunakan merek “Strong”.

Penggunaan merek “Strong” pada “Pepsodent Strong 12 Jam” merugikan Penggugat sebagai pendaftar pertama merek “Strong” dan membuat tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat. Tetapi, Unilever selaku Tergugat juga berhak mendapatkan kepastian hukum karena mereknya yang juga sudah terdaftar setelah melewati tahap prosedur permohonan pendaftaran merek. Berdasarkan hal diatas, penulis berpendapat dengan adanya MA yang memutuskan untuk membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga MA mengadili sendiri dan menolak gugatan penggugat sudah benar.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa MA memutuskan untuk membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan MA mengadili sendiri menyatakan menolak gugatan penggugat Hardwood Private Limited karena daya pembeda dalam merek tersebut yang mana perbedaan tersebut jelas terlihat pada penggunaan kata “Formula” dan “Pepsodent”. Karena, Unilever (Tergugat) juga berhak mendapatkan hak atas mereknya yang sudah terdaftar.

Kalimat “Strong” pada “Pepsodent Strong 12 Jam” milik Unilever (Tergugat) dan merek “Strong” pada “Formula Strong” milik Hardwood Private Limited (Penggugat) memiliki daya pembeda pada dasarnya yaitu pada kata “Pepsodent” dan “Formula” yang dimana kata tersebut terletak pada awal kalimat dari masing-masing pihak.

Sistem yang dianut Indonesia adalah sistem *first to file* yang artinya pemilik merek yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu sesuai prosedur, maka mereknya akan mendapatkan perlindungan hukum hak atas merek sesuai dengan aturan yang ada di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Adapun diperkuat dalam Pasal 3 Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa hak atas merek akan diberikan kepada merek yang sudah terdaftar dalam DJKI.

Pada kasus merek “Strong” tersebut, kedua merek dari masing-masing pihak sudah terdaftar resmi pada DJKI, yang mana dapat dikatakan kedua belah pihak tersebut berhak mendapat perlindungan hukum hak atas merek. Putusan tingkat pertama dengan bunyi amar menyatakan hakim mengabulkan gugatan sebagian yang diajukan Penggugat (Hardwood Private Limited), dengan itu hakim melindungi hak atas merek “Strong” milik penggugat sebagai merek terdaftar pertama sejak 09 Juli 2008.

Pada tingkat kasasi, majelis hakim agung pada Mahkamah Agung telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemohon kasasi (Unilever) yang mereknya juga telah terdaftar di DJKI dengan mengabulkan permohonan kasasi seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun, termohon kasasi (Hardwood Private Limited) tidak mendapatkan kepastian hukum dan tidak mendapatkan keadilan selaku pemilik resmi “Strong” yang telah terdaftar terlebih dahulu. Adanya kedua putusan tersebut, menurut penulis, dirasa sudah memberikan keadilan bagi kedua belah pihak karena kedua merek tersebut sudah terdaftar secara resmi dalam DJKI.

Sistem *first to file* yang dianut oleh Indonesia membuat merek “Strong” milik Hardwood Private Limited yang terdaftar terlebih dahulu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dibandingkan dengan merek “Strong” milik Unilever. Tetapi, dengan melihat faktanya, kedua merek tersebut sudah terdaftar di DJKI. Sehingga, kedua merek tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Negara memberikan perlindungan hak atas merek kepada pemilik terdaftar yang meliputi perlindungan dalam negeri maupun luar negeri. Pengaturan merek dimulai dari adanya Undang-undang Nomor Tahun 1961, diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku sampai sekarang. Berlakunya Undang-undang saat ini mengenai pendaftaran merek didasarkan atas Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No 15 Tahun 2001 mengalami perubahan. Perubahannya mencakup dimana tahapan pengumuman dilaksanakan sebelum pemeriksaan substantif.

Berdasarkan beberapa undang-undang diatas, peranan merek sangatlah penting begitu pula dengan perlindungan merek. Perlindungan hak atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang mempunyai iktikad baik dan perlindungan merek hanya berlaku terhadap merek yang didaftarkan, artinya jika pemilik merek mempunyai lebih dari satu merek dan hanya mendaftarkan satu mereknya saja, maka merek yang lainnya belum mendapatkan perlindungan hukum, karena itu pendaftaran merek sangat diperlukan agar bisa mendapatkan perlindungan merek yang kuat. Pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang jika ada mereknya yang dilanggar karena mereknya berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Merek yang sudah terdaftar dapat dihapus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika terdapat syarat-syarat untuk dihapusnya merek tersebut terpenuhi sehingga merek yang sudah dihapus dari daftar umum tidak mendapatkan perlindungan hukum atau perlindungan hukumnya berakhir. Adanya

perlindungan hukum atas merek tidak hanya menguntungkan bagi pemilik merek, namun juga kepada konsumen yang ingin membeli produk dengan aman dan terjamin.

Pada kasus Tempo Gelato Yogyakarta yang dimenangkan oleh Ema Susmiyarti selaku pemilik resmi dan pendaftar pertama Tempo Gelato Yogyakarta sudah mendapatkan perlindungan hukum secara represif yang mana dititik beratkan kepada pemberian sanksi hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran merek. Ema Susmiyarti selaku pemilik resmi merek Tempo Gelato mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak mereknya. Ema tidak terbukti melakukan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik dan sebaliknya, Rudy yang mengajukan gugatan, digugat balik oleh Ema (Rekonvensi) atas perbuatan pelanggaran merek terdaftar. Keputusan tersebut dimenangkan oleh Ema dengan mengabulkan permohonan rekonvensi dan keputusan tersebut meminta Rudy untuk menghentikan semua kegiatan usaha yang dilakukan baik menjual atau memperdagangkan produk-produk es krim dengan menggunakan merek Tempo Gelato ataupun Il Tempo Del Gelato. Penyelesaian sengketa atas kasus Tempo Gelato didasarkan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Adanya perlindungan hukum hak atas merek terdaftar Tempo Gelato milik Ema Susmiyarti membuat peranan pendaftaran merek sangat diperlukan, karena dengan itu merek dapat dilindungi oleh hukum secara sah. Apabila Ema Susmiyarti tidak mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, maka dalam kasus tersebut merek Tempo Gelato milik Ema tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dan gugatan Rudy Festraets kepada Ema dapat terbukti benar.

Pertimbangan hakim dalam kasus Tempo Gelato sesuai dengan prinsip *first to file* yang mana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran merek pertama kali. Terutama dalam gugatan yang diajukan, salah satu hal yang sangat penting dalam perlindungan merek adalah merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang tidak beriktikad baik.

Kasus Unilever dengan Orang Tua (Hardwood Private Limited) yang pada akhirnya dimenangkan oleh Unilever. Pada awalnya, Orang Tua (Hardwood Private Limited) menggugat Unilever pertama kali dan Hakim mengabulkan seluruh permohonan gugatan Orang Tua (Hardwood Private Limited). Setelah itu, Unilever mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengadili sendiri. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Unilever. Karena pertimbangan hukum atas merek yang terdaftar terdapat pada perbedaan awal kalimat sehingga kedua merek tersebut dapat terdaftar dengan melewati beberapa tahapan prosedur pendaftaran merek secara resmi.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan sudah memenuhi hak yang seharusnya didapatkan oleh Unilever. Putusan kedua yang mengabulkan permohonan kasasi Unilever sudah memenuhi hak atas merek dengan melindungi merek “Strong” milik Unilever. Namun, jika melihat dari sisi dari Orang Tua (Hardwood Private Limited) menjadi tidak adil karena dilihat dari sistem yang dianut Indonesia merupakan sistem *first to file* maka yang seharusnya diutamakan adalah merek “Strong” milik Orang Tua (Hardwood Private Limited). Orang Tua (Hardwood Private Limited) sudah mendaftarkan merek “Strong” terlebih dahulu. Merek “Strong” milik Unilever kemudian terdaftar setelahnya tanpa bermasalah dan sudah resmi berada dalam DJKI sehingga Unilever juga berhak atas mereknya. Namun, melihat dari putusan kasasi

yang menyebutkan bahwa Orang Tua (Hardwood Private Limited) mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa hak atau belum terdaftar. Dalam arti, pelanggar menggunakan merek terdaftar tanpa hak. Unilever tidak dapat digugat dengan gugatan tersebut karena Unilever sudah terbukti terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

**B. Akibat hukumnya setelah adanya putusan pengadilan terhadap merek terdaftar di Indonesia**

Merek merupakan salah satu ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual yang didasari dari kreasi atau pola pikir manusia. Merek dapat beralih atau dialihkan dengan syarat yang sudah dipenuhi agar merek tersebut dapat dialihkan atau digunakan, sehingga pihak yang belum mendaftarkan mereknya harus segera mengajukan permohonan pendaftaran merek agar mendapatkan perlindungan hukum. Adanya pengertian tentang merek yang disebutkan, merek yang sudah terdaftar pun tak lepas dari pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Pelanggaran merek yang masih banyak terjadi ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pemilik merek resmi, karena hal tersebut pihak yang melakukan pelanggaran merek dapat digugat oleh pemilik merek terdaftar dengan tujuan agar pihak yang melakukan pelanggaran tidak akan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya lagi. Ada beberapa bentuk pelanggaran merek yang kerap terjadi yaitu pembajakan merek, pemalsuan merek dan peniruan label<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Putu Eka Krisna Sanjaya, Dewa Gde Rudy “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 11, Vol 6, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018, hlm 8.

Peniruan label berpusat pada Pembajakan merek biasanya terjadi saat suatu merek terkenal yang belum terdaftar tetapi ada pihak lain yang mendaftarkan mereknya tersebut sehingga permohonan pendaftaran merek yang asli tidak dapat diterima.<sup>40</sup> Pemalsuan merek yaitu produk yang kualitasnya lebih rendah dari yang aslinya diberikan label dengan merek terkenal sehingga konsumen sering tidak menyadari dan lebih memilih produk dengan merek terkenal tetapi harga yang relatif lebih murah.<sup>41</sup> Peniruan label tidak jauh berbeda dengan pemalsuan merek, yang membedakan dari keduanya yaitu yang digunakan tiruan dari aslinya adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri, sehingga pihak yang melakukan pelanggaran merek ini tetap dapat dikatakan berbuat curang walaupun bukan seorang kriminal.<sup>42</sup>

Peniruan label merek yang terjadi sudah ada sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan disaat peraturan tersebut masih menganut sistem deklaratif, sehingga sistem peraturan diganti dengan sistem konstitutif agar dapat menjamin kepastian hukum.<sup>43</sup> Selain memberikan dampak positif bagi pemilik merek jika mereknya sudah terdaftar yaitu mereknya dapat dikenal lebih banyak konsumen, juga terdapat dampak negatif bagi pemilik merek yaitu penggunaan merek tanpa seizin dari pemilik merek yang sah karena merek yang terkenal sehingga menimbulkan pelanggaran merek. Pelanggaran merek yang

---

<sup>40</sup> Nugraha Abdul Kadir, "Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek", *Lex Journalica*, Edisi No. 1, Vol 16, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2019, hlm 52.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm 4.

terjadi menyebabkan munculnya akibat hukum. Akibat hukum merupakan akibat dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat yang disebabkan oleh kejadian hukum yang bersangkutan.<sup>44</sup> Artinya setelah adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mendahuluinya akan ada akibat hukumnya.

Merek yang sudah terdaftar, sebelumnya akan melewati dua tahapan penting yang harus dilalui yaitu tahap pemeriksaan substansif dan tahap pengumuman yang mana di tahap ini jika ada pihak yang merasa keberatan bisa mengajukan keluhannya terhadap merek yang akan didaftar.<sup>45</sup> Salah satu prinsip yang harus dilakukan untuk permohonan pendaftaran merek adalah prinsip iktikad baik. Pemohon pendaftaran merek yang beriktikad baik artinya pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan jujur tanpa ada niat untuk menjiplak atau menirukan suatu merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya. Setelah itu, merek yang sudah terdaftar dan tercantum secara resmi akan langsung mendapatkan perlindungan hak atas merek dari Negara.

Seseorang yang melakukan pelanggaran merek dapat dikategorikan sebagai kasus pidana maupun perdata. Pemilik merek terdaftar dapat menggugat pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap mereknya, hal itu tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun yang menerangkan bahwa pemilik merek terdaftar dan/ atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak

---

<sup>44</sup> A.Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ctk. Pertama. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 30.

<sup>45</sup> Farly Lumopa, Suherman, Imam Haryanto, "Iktikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 2, Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018, hlm 281.

lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Akibat hukum bagi pelaku pelanggaran merek menurut hukum perdata dapat dituntut dengan ganti kerugian. Hal tersebut dilakukan karena menggunakan merek yang sudah terdaftar tanpa izin dari pemilik resminya sehingga bagi pemilik resmi merek terdaftar mendapatkan kerugian atas perbuatan yang dilakukan pelaku, sesuai dengan perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam KUHPer yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.<sup>46</sup> Memperdagangkan barang tiruan yang sudah ada mereknya resminya dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum secara pidana dengan dasar pengaturannya berada dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang isinya :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

---

<sup>46</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagi seseorang yang melakukan pelanggaran dengan indikasi yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari keduanya dapat dikenakan ketentuan Pasal 101 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pada kasus Tempo Gelato akibat hukum setelah adanya putusan hakim dengan Nomor 30/Pdt.Sus Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai kasus Tempo Gelato Yogyakarta bagi Rudy Festraets yaitu segala usaha yang memiliki merek pada persamaan pokoknya dengan merek Tempo Gelato maupun Il Tempo Del Gelato milik Ema Susmiyarti akan dihentikan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang No 20 Tahun 2016. Tuduhan atas Rudy mengenai Ema mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik tidak terbukti. Adanya sengketa merek yang terjadi, membuat Ema selaku pemilik resmi dari Tempo Gelato mengalami kerugian

materiil yang dapat dihitung dengan angka yaitu dimana salah satu gerai Tempo Gelato ditutup sehingga kerugian ekonomi yang dialami Ema sangat besar. Kerugian imateriil juga dialami Ema, karena adanya gugatan dari Rudy membuat beberapa masyarakat kebingungan dengan gerai tempo gelato yang asli, sehingga citra Tempo Gelato yang baik perlahan menurun seiring dengan kasusnya berjalan. Ema Susmiyarti dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemilik merek Tempo Gelato dalam *first to file* maupun *first to use*. Rudy Festraets yang tidak terbukti benar dan terjadi pembuktian sebaliknya bahwa Rudy melakukan pelanggaran merek dengan menggunakan merek yang memiliki persamaan dengan milik Ema Susmiyarti dan dengan putusan hakim yaitu akan menghentikan seluruh usaha milik Rudy yang memiliki persamaan merek dengan milik Ema. Pertimbangan putusan hakim mengenai kasus tersebut ditimbang dari Ema Susmiyarti yang sudah melakukan permohonan pendaftaran merek pertama dengan iktikad baik dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Akibat hukum setelah adanya putusan hakim dengan Nomor 6/Pdt.Sus/2020/Pn.Smg bagi Hardwood Private Limited selaku penggugat pada awalnya dan menjadi tergugat dalam kasasi, yaitu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bagi Unilever selaku tergugat pada awalnya dan menjadi penggugat dalam kasasi tidak dicabut hak atas merek “Strong” pada Pepsodent Strong 12, sehingga Unilever memiliki hak eksklusif atas mereknya. Dengan sistem yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem *first to file*, maka seharusnya pendaftaran merek “Strong” milik Unilever tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Karena, pada kasus ini kata “Strong” pada masing-

masing pihak memiliki persamaan pada pokoknya dan persamaan dalam pengucapan “Formula Strong” dan “Pepsodent Strong 12” yang membuat masyarakat kebingungan atas hal tersebut. Pada dasarnya fungsi utama merek untuk menjadi pembeda merek yang satu dengan yang lain sehingga dengan adanya persamaan pada kalimat “Strong” di akhir membuat masyarakat publik yang awam hanya mengerti jika dua produk tersebut merupakan dua produk yang sama hanya berbeda kata depannya saja dengan kata lain masyarakat dapat mengira bahwa dua produk tersebut hanya beda variasi, padahal dua produk tersebut berbeda perusahaan. Sehingga, produk dengan kata “Strong” pada “Formula Strong” yang tidak dimenangkan dalam kasasi memiliki kerugian. Walaupun pada pengadilan tingkat pertama, gugatan Orang Tua (Hardwood Private Limited) sudah dimenangkan, namun pada tingkat kasasi yang terjadi sebaliknya membuat Orang Tua (Hardwood Private Limited) yang menjadi pendaftar pertama mengalami kerugian yang cukup banyak. Merek “Strong” pada “Pepsodent Strong 12” yang tetap beredar atau dijual.

Hanya saja, dari sudut pandang Unilever yang sudah mendaftarkan mereknya pada DJKI dan sudah resmi tercatat, artinya merek “Strong” milik Unilever sudah memenuhi syarat-syarat dan prinsip dalam permohonan pendaftaran merek, sehingga merek “Strong” layak terdaftar dalam DJKI.

Pertimbangan hukum MA dalam membatalkan *judex facti* dan memutus sendiri mengabulkan kasasi Unilever karena merek “Strong” milik Unilever sudah tercatat resmi pada DJKI dan yang didaftarkan memiliki perbedaan pada awal kalimat dan akhir kalimat yaitu pada kata “Pepsodent” dan “12” sehingga hal itu menjadi pertimbangan hukum MA dalam membatalkan putusan *judex facti* dan memutus

mengabulkan kasasi Unilever sepenuhnya. Serta gugatan Orang Tua (Hardwood Private Limited) yang tidak sesuai. Orang Tua (Hardwood Private Limited) mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa hak atau belum terdaftar. Dalam arti bahwa pelanggar menggunakan merek terdaftar. Dalam perkara ini, merek Unilever sudah terdaftar sehingga Orang Tua (Hardwood Private Limited) tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Unilever telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatannya harus ditolak.

Kedua kasus tersebut sama-sama berhubungan dengan asas *first to file*, dimana perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya pertama kali. Akan tetapi, dalam kasus Hardwood Private Limited dan Unilever, asas *first to file* sulit untuk diterapkan. Hardwood Private Limited terbukti melakukan permohonan pendaftaran merek “Strong” miliknya pertama kali sebelum Unilever. Namun, adanya pertimbangan hakim bahwa kalimat “Strong” merupakan kalimat umum sehingga Unilever yang merek “Strong” miliknya juga sudah terdaftar tidak dapat dituntut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dikemukakan di bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam kasus Tempo Gelato sesuai dengan prinsip *first to file* yang artinya pertimbangan hakim sudah benar. Terutama dalam gugatan yang diajukan, salah satu hal yang sangat penting dalam perlindungan merek adalah merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang tidak beriktikad baik. Sehingga Ema Susmiyarti yang dimenangkan di pengadilan niaga telah mendapatkan perlindungan hukum merek secara represif. Pada kasus sengketa merek “Strong” Hardwood Private Limited dan Unilever, pertimbangan hakim agung pada mahkamah agung yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat dan mengadili sendiri dan menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Unilever kasasi sudah benar, dengan pertimbangan hukum atas merek “Strong” yang terdaftar terdapat pada perbedaan awal kalimat pada masing-masing produk dan gugatan Hardwood Private Limited di awal ditujukan terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa hak atau belum terdaftar. Artinya, pada tingkat kasasi tersebut putusan hakim telah memberikan perlindungan hukum hak atas merek kepada Unilever karena merek “Strong” milik Unilever sudah terdaftar dan tidak terbukti melakukan pelanggaran merek berhak mendapatkan perlindungan hukum.

2. Akibat hukum dengan adanya putusan pengadilan pada kasus Tempo Gelato Yogyakarta yaitu merek pihak Rudy Festraerts yang dikalahkan harus dicoret atau dihapus dari daftar merek, sehingga Rudy Festraerts tidak memiliki hak eksklusif. Akibat hukum dengan adanya putusan pengadilan pada kasus merek “Strong” milik Hardwood Private Limited dan Unilever, yaitu bagi Hardwood Private Limited yang dikalahkan pada tingkat kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga merek “Strong” pada Hardwood Private Limited harus dicoret. Bagi Unilever yang dimenangkan dalam tingkat kasasi, mendapatkan hak eksklusif atas merek “Strong” pada produknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemilik merek yang mendaftarkan mereknya agar menerapkan unsur-unsur pendaftaran merek yang benar terutama prinsip iktikad baik sehingga merek yang sudah terdaftar tersebut dapat dilindungi hukum dan tidak dapat dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Merek yang sudah terdaftar tetapi dapat dibuktikan bahwa melakukan kecurangan, maka merek tersebut dapat dibatalkan pendaftarannya.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada hal ini lebih selektif dalam memilih merek yang mengajukan pendaftaran terkait merek agar kedepannya tidak ada kasus yang terjadi seperti Hardwood Private Limited dan

Unilever. Sehingga perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh masing-masing pihak dapat dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A.Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Ctk. Pertama, Pusat Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2009.
- Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Merek*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Ctk. Pertama, Edisi Keempat, Alumni, Bandung, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, Pramedia Group, Jakarta, 2015.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1993.
- Sudaryat, Sudjana, Rika Rana Permata, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-undang Yang Berlaku*, Ctk. Pertama, Oase Media, Bandung, 2010.
- Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

### Jurnal

- Jurnal Admisi dan Bisnis, Edisi No.1, Vol. 15, 2022.

Jurnal Hukum Diktum, Edisi No.1, Vol. 14,2016.

Jurnal Hukum UNNES, Edisi No.2, Vol.2, 2013.

Jurnal Hukum, Edisi No.12, Vol. 6, 1999.

Jurnal Hukum, Edisi No.2, Vol.1, 2021.

Jurnal Hukum, Edisi No.3, Vol.5, 2016.

Jurnal IBLAM Law Review, Edisi No.2, Vol. 2, 2022.

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Edisi No. 1, Vol. 11, 2020.

Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Edisi No.1, Vol.9, 2022.

Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 11, Vol.6, 2018.

Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadlian, Edisi Januari-Juni, 2014.

Jurnal Ius Constituendum, Edisi No. 1, Vol.5, 2020.

Jurnal Lex Privatum, Edisi No.3, Vol.1, 2013.

Jurnal Media Hukum, Edisi No.2, Vol.18, 2011.

Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Edisi No.1, Vol.5, 2022.

Jurnal Notarius, Edisi No.2, Vol. 14, 2021.

Jurnal Suhuf, Edisi No.1, Vol.24, 2012.

Jurnal Warta, Edisi No.56, Vol.3, 2018.

Jurnal Yuridis, Edisi No. 2, Vol.5, 2018.

Lex Journalica, Edisi No.1, Vol. 16, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2021

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### **Data Elektronik**

Nivita Saldyni, Kronologi Perseteruan Tempo Gelato di Yogyakarta, terdapat dalam <https://www.urbanasia.com/kronologi-perseteruan-tempo-gelato-di-yogyakarta-U28714>, Akses 26 Juni 2022.

IDN Financials, PT Unilever TBK, terdapat dalam <https://www.idnfinancials.com/id/unvr/pt-unilever-indonesia-tbk>, Akses 29 Juni 2022.

Unilever, Tentang Unilever Indonesia, terdapat dalam <https://www.unilever.co.id/our-company/tentang-unilever-indonesia/>, Akses 29 Juni 2022.

Agus, Kuasa Hukum Tegaskan Merek Terdaftar Tempo Gelato dan Il Tempo Del Gelato Milik Ema Susmiyarti, terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/272602/kuasa-hukum-tegaskan-merek-terdaftar-tempo-gelato-dan-il-tempo-del-gelato-milik-ema-susmiyarti>, Akses 2 Januari 2023.

Agus, Polemik Gerao Es Krim Tempo Gelato, Begini Kesaksian Dua Pihak yang Berseteru, terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/272602/kuasa-hukum-tegaskan-merek-terdaftar-tempo-gelato-dan-il-tempo-del-gelato-milik-ema-susmiyarti>. Akses 2 Januari 2023.

Santi Dewi, Kronologi Unilever Menang Sengketa Merek Pasta Gigi Lawan Orang Tua, terdapat dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kronologi-unilever-menang-sengketa-merek-pasta-gigi-lawan-orang-tua?page=all>. Akses 3 Januari 2023.

## LAMPIRAN SURAT BEBAS PLAGIASI



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
 Universitas Sebelas Maret  
 Jl. Sekeloa Selatan 1, U. Sebelas Maret 51224  
 T. (0271) 857322  
 E. fh@uns.ac.id  
 W. www.uns.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 133/Perpus-S1/20/H/V/2024

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.  
NIK : 001002450  
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UTI

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dinda Anisa Nugrahani  
No Mahasiswa : 18110237  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul Karya Ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK  
TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Kasus  
Putusan Nomor 6/Pdt.Sw. HK/MS/20/00/PN  
Niaga Sing dan Putusan Nomor 30/Pdt.Lus  
Merck/2020/PN Nana.Jk.Ps).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji detect plagiat dengan  
hasil 14%.

Dengan surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M  
14 Dzulqaidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md