

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri kecantikan di Indonesia tumbuh dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai tren kecantikan yang berdampak pada perilaku konsumen Indonesia. Industri kecantikan di Indonesia dapat tumbuh hingga dua digit, menurut Kementerian Perindustrian. Selain itu, kondisi pasar industri kosmetik Indonesia yang semakin membaik dan respon konsumen terhadap pengguna kosmetik Indonesia juga cukup antusias, mengingat pengguna kosmetik Indonesia saat ini rata-rata merupakan generasi milenial.

Pada kegiatan jumpa pers Cosmobeaute 2019, Yoda Nova selaku manager PT. Nose Herbalindo mengatakan bahwa peluang bisnis dibidang kecantikan masih sangat besar, hal tersebut didasari dengan jumlah pasar di Indonesia sebesar 267 juta jiwa dengan demografi populasi wanita mencapai 130 juta jiwa dengan presentase 67% merupakan wanita dengan usia yang produktif. Yoda menambahkan untuk menjadi *beautypreneur* sukses dengan *brand* sendiri tentu tidak mudah, dibutuhkan strategi khusus agar brand dan produk dapat diterima di pasar dengan baik.¹

Munculnya berbagai merek kosmetik baru, baik domestik maupun internasional, menunjukkan bahwa persaingan pasar semakin ketat seiring

¹ Anonim, https://kc.umh.ac.id/14905/3/BAB_I.pdf, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 16:30 WIB.

dengan pertumbuhan industri kecantikan. Namun, banyaknya pelaku yang terlibat dalam industri kosmetik dapat menimbulkan sejumlah masalah, salah satunya adalah penggunaan merek yang sama, yang bertentangan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sri Redjeki Hartono berpendapat, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.²

Dalam dunia perdagangan merek merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan. Menurut Kotler merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. Adapun penggunaan merek dagang yang sama merupakan suatu pelanggaran HKI, yang dimana HKI adalah suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan dalam mengadakan perlindungan serta penegakan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Hak atas merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman.³ Perlindungan dan penegakan hukum atas hak-hak tersebut ditujukan untuk memacu penemuan baru dibidang teknologi dengan memperhatikan

² Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, cetakan kedua, Pustaka Abadi, Semarang, 1993, hlm. 2.

³ Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 1, Juli 2016, hlm. 107-108.

kepentingan produsen dan konsumen, penggunaan pengetahuan teknologi secara seimbang.

Indonesia sendiri memiliki banyak sekali perusahaan kosmetik, salah satunya yaitu PS Glow, PS Glow sendiri merupakan sebuah perusahaan kosmetik yang berfokus pada produk kecantikan golongan kosmetika perawatan kulit (*skin care*). PS Glow berdiri pada tahun 2021 yang dimiliki oleh Putra Siregar dan sang istri Septia Siregar. Dalam jalannya perusahaan tersebut tersandung kasus pelanggaran HKI dengan salah satu perusahaan kosmetik yang bernama MS Glow. Pelanggaran HKI yang terjadi bermula saat Septia Siregar meluncurkan produk kecantikan miliknya yang bernama PS Glow dan Shandi Purnamasari yang merupakan salah satu pemilik perusahaan MS Glow menghubungi dan mengklaim bahwa PS Glow telah menggunakan nama merek dagang yang sama dengan MS Glow.

Selanjutnya pihak MS Glow mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan pada 15 Maret 2022 dengan register Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Dalam hal itu Majelis Hakim memutuskan bahwa pendaftaran merek "PStore Glow" dan "PStore Glow Men" oleh tergugat dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur karena telah meniru dan menjiplak. Sehingga di Pengadilan Niaga Medan pihak MS Glow memenangkan sengketa tersebut dan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut. Akan tetapi pihak PS Glow merasa kurang puas terhadap putusan tersebut, sehingga pihak PS Glow kembali

mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya. Hasil putusan menyatakan bahwa, PT Pstore Glow Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang "PS Glow" dan "PStore Glow" yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Selanjutnya, Pengadilan Niaga Surabaya juga menghukum MS Glow untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 37,9 miliar.

Bahwa apabila dicermati dari kedua merek tersebut yaitu PS Glow dan Pstore Glow yang terdaftar atas nama Septia Siregar dan atas nama Shandi Purnamasari tersebut sama-sama sebagai merek terdaftar, yaitu untuk Merek Ps Glow dan Pstore Glow milik Septia Siregar dalam kelas 3, sedangkan Merek MS Glow Milik Shandi Purnamasari jenis barang dalam kelas 3.

Sebagaimana fakta di persidangan Pengadilan Niaga Surabaya diketahui bahwa Septia Siregar adalah pemegang hak lisensi merek dagang "PS GLOW" Terdaftar Nomor IDM000639146 berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Kerjasama Pemberian Lisensi Merek Dagang Nomor 10 Tanggal 27 Oktober 2021 serta Sertipikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar "PS GLOW" IDM000639146, selain itu Septia Siregar adalah pemilik dan penerima pengalihan hak atas merek PStore Glow yakni Akta Perjanjian Penyerahan Merek Dagang Nomor 38 Tanggal 31 Januari 2022 yang telah dicatatkan dalam Pencatatan Pengalihan Hak / Penggabungan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif nomor transaksi

IPT2022052537 atas merek Pstore Glow IDM000943833 yang telah dilegalisir oleh Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Septian Siregar yang meminta agar dinyatakan memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) beralasan hukum sehingga patut dikabulkan.

Bersesuaian dengan pengakuan Shandi Purnamasari dimuka persidangan secara tertulis tentang merek terdaftar pada Ditjend Kekayaan Intelektual No: IDM000633038 adalah “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” dan walaupun sertipikat merek IDM000633038 atas nama tersebut adalah “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”, akan tetapi ternyata Sheila Marthalia selaku Direktur Perusahaan Kometika Cantik Indonesia dalam memberikan ijin penggunaan merek (LISENSI) kepada Shandi Purnamasari adalah menggunakan merek MS GLOW saja, yakni berbeda dengan merek terdaftar yang sesungguhnya yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”. Dengan demikian, penggunaan MS GLOW yang berbeda dari merek yang sesungguhnya pada sertipikat merek IDM000633038 yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” adalah tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya.

Adanya pendaftaran merek MS GLOW nomor IDM000731102 atas nama CV. KOSMETIKA CANTIK, adalah untuk kelas 32 yakni untuk

produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetika, sedangkan penggunaan logo MS GLOW ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Dirjend HAKI dengan nomor D002017050649 akan tetapi permohonan tersebut telah DITOLAK, dengan demikian tuntutan Septia Siregar yang meminta agar pihak MS Glow dinyatakan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang digunakan Septia Siregar untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dikabulkan.

Selanjutnya pihak MS GLOW melakukan kasasi terhadap putusan tersebut ke Mahkamah Agung dikarenakan MS GLOW merasa telah mendaftarkan mereknya lebih dulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tepatnya, MS Glow mendaftarkan merek pada 2016, sedangkan PS Glow baru terdaftar pada 2021.⁴

Adapun menurut para ahli yaitu Dr. SUYUD MARGONO,SH, MH, yang menerangkan “Bahwa seseorang yang memiliki merek terdaftar, contohnya BANANA FOR APE kelas 25 tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata BANANA saja, jika

⁴ Kompas.com, “ Perjalanan Lengkap Kasus Rebutan Merek MS Glow Vs PS Glow”, <https://money.kompas.com/read/2022/07/19/081355626/perjalanan-lengkap-kasus-rebutan-merek-ms-glow-vs-ps-glow?page=all>, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 17:30WIB.

hal itu dilakukan maka akan sayang karena tidak dilindungi dan membingungkan konsumen sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah BANANA FOR APE” hal tersebut didukung dengan keterangan oleh ahli ADI SOPANTO, SH, MH, yang menerangkan “Apabila seseorang memiliki merek terdaftar BINTANG TERANG SEJATI kelas 25 maka yang bersangkutan tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata BINTANG saja, atau SEJATI saja, jika hal itu dilakukan maka tidak dilindungi sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah BINTANG TERANG SEJATI. Apabila penggunaan suatu merek yang tidak dilindungi memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lain yang dilindungi untuk kelas yang sama (competitor) contoh pemilik merek BINTANG TERANG SEJATI menggunakan merek BINTANG saja pada produknya, sedangkan pada kelas barang dan jasa yang sama terdapat pihak lain pemilik merek dilindungi contohnya BINTANG yang telah terdaftar, maka si pemilik merek BINTANG yang dilindungi berhak mengajukan upaya hukum berupa teguran, gugatan, permintaan penarikan produk, hingga laporan kepolisian serta tuntutan ganti kerugian”.

Dalam perjalanan kasusnya saat ini pihak PS Glow yang dimiliki oleh Septia Siregar justru menutup gerainya, sedangkan dari pihak MS Glow sampai saat ini masih mengedarkan produk kecantikannya tersebut dengan menggunakan merek yang tetap yaitu MS Glow saja tanpa ada

penambahan “for cantik skincare” sebagaimana merek terdaftar yang sesungguhnya.

Berdasarkan kasus diatas peneliti tertarik untuk membahas dan menemukan rekomendasi dan saran pada permasalahan tersebut sesuai dengan teori-teori yang ada, oleh karena itu penelitian ini berjudul “IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA TERHADAP SENKETA MEREK TERDAFTAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya pihak MS Glow (Tergugat) masih bisa menggunakan penulisan merek MS Glow saja tanpa penambahan “for cantik skincare” dalam produk dan semua kegiatan promosinya?
2. Apakah putusan Pengadilan Niaga Surabaya akan berdampak terhadap pihak lainnya dengan penggunaan penggalan mereknya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa putusan Pengadilan Niaga Surabaya apakah pihak MS Glow (Tergugat) masih bisa menggunakan penulisan merek MS Glow saja tanpa adanya

penambahan “for cantik skincare” dalam produk dan semua kegiatan promosinya.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa putusan Pengadilan Niaga Surabaya berdampak terhadap pihak lain dengan penggunaan penggalan mereknya.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian adalah suatu persyaratan yang utama dan harus dipenuhi terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Suatu keaslian meliputi suatu temuan yang didapat untuk menghasilkan suatu penemuan. Untuk menentukan keaslian penelitian peneliti dan berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul "IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA TERHADAP SENGKETA MEREK TERDAFTAR", peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian saya, tapi mungkin ada penelitian serupa dengan penelitian yg ditulis oleh peneliti, seperti:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. Dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang definisi HKI dan merek, namun permasalahan yang diteliti oleh penelitian tersebut lebih menekankan pada bagaimana pemilik merek mendaftarkan mereknya guna mendapatkan kepastian hukum yang didasarkan

pada peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan merek yaitu UU No 15 Tahun 2001.

2. Hak Atas Merek Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Mengenai Sengketa Merek Dagang MS GLOW dan PS GLOW)
Dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan pokok pembahasan yang terjadi mengenai sengketa merek dagang MS Glow dengan PS Glow, namun permasalahan yang diteliti oleh penelitian tersebut lebih menekankan pada bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek di Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW ditinjau dari hukum di Indonesia.

Setelah mengkaji penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Merek

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek

Merek timbul dari setiap bentuk dan ukuran.⁵ Menurut hukum, setiap simbol yang dapat menjadi pembeda suatu barang atau jasa dapat dikatakan sebagai merek. Pengertian merek berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa:⁶ “Merek adalah 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 merek dari UU Merek, maka dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari suatu merek, yaitu:⁷

- 1) Merek yang digunakan sebagai tanda.
- 2) Merek harus memiliki daya pembeda.

⁵ Insan Budi Maulana dan Emilie Flohil, *Perbandingan Singkat Perlindungan Merek Belanda dan Indonesia*, Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2018, hlm. 10.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁷ Fajar Nurcahya Dwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek” (2014), *Jurnal Mimbar Keadilan*, Fakultas Hukum UNTAG Surabaya, hlm. 98.

- 3) Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian atau individuality reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.⁸ Menurut Abdul Kadir, merek mempunyai fungsi:⁹

- 1) Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
- 2) Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksi cukup dengan menyebut mereknya.
- 3) Sebagai jaminan atas mutu barang.
- 4) Menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan.

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berisi mengenai jenis merek dalam dua bentuk adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Merek Dagang adalah merek yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sarna

⁸ Ridwan Khairandy, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia", 1999. No. 12 Vol. 6, *Jurnal Hukum*, hlm. 68.

⁹ Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa, "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia", 2016, Vol. 19, *Jurnal Opinio Juris*, hlm. 68.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

atau badan hukum pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

- 2) Merek Jasa adalah merek yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sarna atau badan hukum pada jasa yang diperdagangkan untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

b. Pendaftaran Merek

Pemohon yang mendaftarkan mereknya di Indonesia memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu Hak atas Merek yang merupakan hak eksklusif pemilik Merek yang terdaftar yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu dan merek tersebut untuk digunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain¹¹. Hak tersebut akan didapatkan setelah mereknya diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau terdaftar di Indonesia sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

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

Perlindungan terhadap merek diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana hal-hal yang dilindungi dalam merek berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut.¹² Asas atau prinsip dalam hukum merek adalah sebagai berikut:

1) Asas *First to File*.

Berdasarkan sistem *first to file*, orang yang pertama mendaftarkan permohonan merek, mendapatkan perlindungan hak atas merek, tanpa menghiraukan tanggal penggunaan merek yang sebenarnya.¹³

2) Prinsip Kewilayahan.

Perlindungan merek hanya berlaku di negara di mana permohonan merek diajukan dan diberi.¹⁴ Oleh karena itu, seseorang atau badan hukum harus mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya di Indonesia. Sedangkankan untuk mendapatkan

¹² Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹³ Insan Budi Maulana dan Emilie Flohil, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁴ Catatan (t.n.), “Merek”, HKI, <http://www.hki.co.id/merek.html#:~:text=Hak%20Merek%20adalah%20bentuk%20perlindungan,untuk%20mana%20merek%20tersebut%20terdaftar>, Diakses pada Hari Jum'at, Tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 18.50 WIB.

perlindungan hukum di negara lain, maka pihak tersebut harus mendaftarkannya di negara yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila:¹⁵

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pengertian bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.¹⁶

- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Merek yang didaftarkan sama atau berkaitan dengan merek lain yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia serta hanya menyebut jenis produk tanpa ada nama sebagai sebutannya seperti baju, kantong, dan lain-lain.

¹⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁶ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.

3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis.

4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi.

Terdapat keterangan yang berbeda dengan kondisi sebenarnya atau kualitas, manfaat, khasiat, dan seperti produk wadah atau bungkus dimana produk tersebut memberi keterangan bahwa wadah tersebut ramah lingkungan padahal terbuat dari plastik yang pada kenyataannya dapat merusak lingkungan.

5) Tidak memiliki daya pembeda.

Tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.¹⁷

6) Merupakan nama umum atau lambang milik umum.

Umum berarti bahwa merek yang dinamai "rumah makan" untuk suatu restoran, merek yang dinamai "warung kopi" untuk suatu kafe. Sedangkan, untuk lambang tengkorak

¹⁷ *Ibid.*

diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya, lambang "tengkorak" untuk suatu barang berbahaya, lambang "tanda atau simbol racun" untuk suatu bahan kimia, lambang "sendok dan garpu" untuk suatu jasa restoran.

Permohonan pendaftaran suatu merek akan ditolak berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jika memenuhi unsur sebagai berikut:¹⁸

- 1) Permohonan suatu merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang berarti terdapat kemiripan berupa adanya unsur dominan antara suatu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan persamaan terhadap bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur tersebut, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut, dimana persamaan tersebut dibandingkan dengan:
- 2) Merek terdaftar milik pihak lain yang sudah dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis dan sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang memperhatikan reputasi merek yang sudah

¹⁸ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

terdaftar tersebut dimana promosi secara besar-besaran dan gencar serta investasi di beberapa negara dengan terdaftarnya merek tersebut di negara-negara tersebut.

- 4) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis dimana sama halnya dengan poin kedua akan tetapi dalam hal ini merupakan barang atau jasa yang jenisnya berbeda dengan yang sudah terdaftar sebelumnya serta memenuhi persyaratan tertentu.
- 5) Indikasi Geografis terdaftar, dimana merek yang akan didaftarkan tidak boleh sama dengan nama suatu Indikasi geografis terdaftar

Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- 1) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terdaftar sebagai badan hukum, kecuali dapat didaftarkan sebagai merek dengan syarat atas dasar persetujuan tertulis dari yang berhak.
- 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional yaitu organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik yang terdaftar, kecuali dapat didaftarkan atas dasar persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- 3) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 4) Permohonan ditolak jika pengajuan oleh pemohon tidak beritikad baik, artinya pemohon yang dalam mendaftarkan mereknya diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain untuk kepentingan kegiatan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

c. Sistem Perlindungan Merek

Adapun perlindungan merek merupakan bentuk upaya preventif dan represif yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum preventif termasuk kepada perlindungan sebelum terjadinya tindak pelanggaran hukum terhadap merek. Agar mendapatkan perlindungan hukum atas suatu merek maka pemilik merek lah yang harus mendaftarkan mereknya. Perlindungan hukum represif berlaku dengan penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian penggunaan merek.

d. Pengertian Pemeriksa Merek

Pemeriksa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis, adalah Perneriksa Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang memiliki keahlian dibidang kekayaan intelektual khususnya merek yang kemudian menjadi pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan keahlian dan bersifat mandiri tanpa adanya pengaruh dari pihak lain untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran Merek.¹⁹

Pemeriksa merek lebih banyak diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, dimana angka (2) pasal tersebut menjelaskan mengenai Penyesuaian / Inpassing yang merupakan proses penyesuaian ke dalam jabatan fungsional pemeriksa merek sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri.

1) Jangka Waktu Perlindungan Merek

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jangka waktu perlindungan terhadap suatu merek adalah selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal penerimaan

¹⁹ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.²⁰ Jangka waktu perlindungan terhadap merek tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan suatu merek berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, disetujui dengan syarat sebagai berikut:²¹

- a) Merek tersebut masih digunakan terhadap barang atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat merek tersebut.
- b) Barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan atau diperdagangkan.

Tenggang waktu mengajukan permintaan perpanjangan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan perpanjangan pendaftaran merek yang tidak lebih dari 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan suatu merek.²²

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan suatu merek akan ditolak berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila tidak memenuhi ketentuan

²⁰ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

²¹ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

²² Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Cetakan Pertama, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm.53.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penolakan permohonan perpanjangan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.

e. Penyelesaian Sengketa Merek

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara:²³

1) Pengadilan (Litigasi)

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa:

- a) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis.

²³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- b) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan pengadilan.
- c) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

2) Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”²⁴ Adapun Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian yang dapat dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²⁵

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah pemberian berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

²⁴ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁵ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

aman, baik mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶ Perlindungan hukum juga diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

2. Merek Dagang

Merek dagang adalah jenis kekayaan intelektual yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang dijual kepada publik. Ini adalah tanda, desain, atau ekspresi yang mudah dikenali. Merek dagang adalah yang membedakan produk atau layanan dari bisnis serupa lainnya dan memudahkan pelanggan atau pembeli untuk mengidentifikasi produk.²⁸ Perlindungan hukum tersedia untuk bisnis yang mendaftarkan merek dagang mereka sendiri. Akibatnya, tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan nama, simbol, atau tanda yang sama. Oleh karena itu, merek dagang sangat penting. " Merek dagang

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.74

²⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

²⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.55.

adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh suatu badan hukum untuk membedakan barang lain yang sejenis”²⁹ bunyi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Di Indonesia, perlindungan merek berlangsung selama sepuluh tahun sejak tanggal pengajuan permohonan merek. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perlindungan merek dapat diperpanjang.³⁰

3. Sengketa Merek

Sengketa merek merupakan sengketa yang dapat terjadi antar pelaku usaha ataupun antara pelaku usaha dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Para pelaku dalam dunia usaha seringkali menghadapi persaingan dalam dunia usaha. Menggunakan merek pihak lain merupakan salah satu persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, sengketa merek tidak dapat dihindari jika hal ini terjadi.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif yang bersifat memaparkan dan menjelaskan yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat dan lengkap tentang perlindungan hukum merek dagang khususnya

²⁹Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

³⁰ Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Oase Media, Bandung, 2010, hlm.75.

“Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Terhadap Sengketa Merek Terdaftar”.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Data Yang Digunakan

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder:

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³¹

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, dan jurnal.

³¹ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum, Yogyakarta, 2020, hlm.11

- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, dan ensiklopedi.

3. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam pembuatan proposal ini adalah analisis kualitatif, karena penelitian ini mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan nyata di masyarakat atau memusatkan perhatian pada pengamatan mengenai efektifitas dari hukum data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan materi penelitian dan mengambil kesimpulan. Data yang sudah dianalisis disusun secara sistematis serta disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, secara garis besar masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah adanya penelitian dengan judul “Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Terhadap Sengketa Merek Terdaftar” selain itu, bab ini juga terdiri dari Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan teori-teori yang relevan dengan objek yang diteliti yaitu Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Terhadap Sengketa Merek Terdaftar.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis penelitian dari berbagai data yang telah diperoleh baik primer maupun sekunder. Bab ini bertujuan agar mengetahui apa saja hasil yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari rangkaian skripsi yang menguraikan kesimpulan dan saran berdasarkan rumusan masalah yang telah diteliti. Kesimpulan dan saran pada bab ini akan menjadi jawaban atau solusi dalam memecahkan persoalan mengenai Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Terhadap Sengketa Merek Terdaftar.