

**PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR YANG BERTENTANGAN  
DENGAN MORALITAS AGAMA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**WINNA MARIA WELAS ASIH**

**No. Mahasiswa: 14410308**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR YANG BERTENTANGAN  
DENGAN MORALITAS AGAMA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**Winna Maria Welas Asih**

No. Mahasiswa : 14410308

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR YANG  
BERTENTANGAN DENGAN MORALITAS AGAMA DI**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal

10 April 2018

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Budi Agus Riswandi', is written over a horizontal line.

**Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum**

**NIK. 014100109**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR YANG BERTENTANGAN  
DENGAN MORALITAS AGAMA DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
Pada Tanggal 10 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 10 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aunur Rohim, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Anggota : H. Sujitno, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

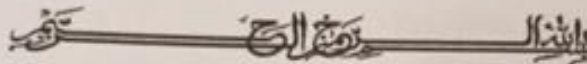
Dekan,



Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.H.

NIK. 844100101

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



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WINNA MARIA WELAS ASIH**

No. Mahasiswa : **14410308**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR YANG BERTENTANGAN DENGAN MORALITAS AGAMA DI INDONESIA**. Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya membeikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi administrasi maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.



Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,



(Winna Maria Welas Asih)

NIM. 14410308



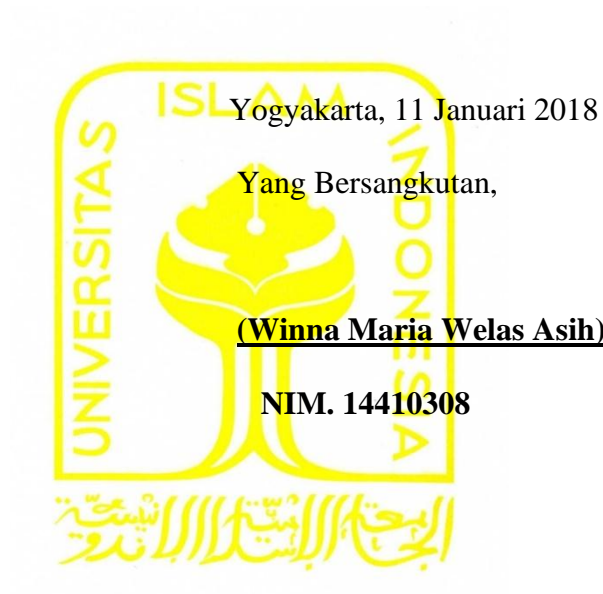
## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Winna Maria Welas Asih
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Tanggal Lahir : 12 Agustus 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Nangka V DP II/249 RT 06 RW 13  
Karangnongko, Maguwoharjo, Depok,  
Sleman
7. Alamat Asal : Jl. Mansyur Amal RT 02 Dusun IV, Desa  
Kace, Pangkalpinang, Bangka Belitung
8. Identitas Orang Tua Wali
  - a. Nama Ayah : Irwan Jaya, SH (alm)  
Pekerjaan Ayah : -
  - b. Nama Ibu : Komariah  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. Play Group : TK & Playgorup Nusa Indah Palembang
  - b. TK : *TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1*  
*Lubuklinggau*
  - c. SD : SD Negeri 007 Wonogiri  
:





- d. SMP SMP Negeri 2 Jepara
- e. SMA : SMA Negeri 1 Lubuklinggau
10. Organisasi : 1. Anggota Sanggar Terpidana FH UII  
(2014-2015)
11. Prestasi : 1. Finalis Duta Mahasiswa Daerah  
Istimewa Yogyakarta ( 2014)
12. Hobby : Menonton Film, Olahraga,  
Mendengarkan Musik





## HALAMAN MOTTO

*Self-confidence is the result of proper preparation. (John Wooden)*

*Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles)*

*Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha*

*Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm . (Winston Churchill)*

*One you chooce hope, anything's possible. (Christopher Reeve)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :*

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
2. Ayahanda Irwan Jaya, SH (alm)
3. Ibunda Komariah
4. Adikku Shela Sabrina dan Tante Suci Jawariah
5. Almamaterku
6. UII, dan
7. Serta sahabat-sahabatku,

*Yang selalu menemani, mendukung, dan membimbing untuk lebih baik*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus Hukum yang berjudul “**PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR YANG BERTENTANGAN DENGAN MORALITAS AGAMA DI INDONESIA**”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin bagi umat islam yang mengubah peradaban yang tertinggal secara akidah dan akhlaq, menjadi zaman yang terang dan menuju cahaya. Sebuah perjalanan yang cukup berat dan penuh rintangan sepanjang penulisan studi kasus hukum ini. Namun, dengan tekad dan semangat perjuangan alhamdulillah telah terselesaikan dengan baik.

Alasan penulis memilih tema atau masalah hukum dari skripsi di atas adalah untuk mengetahui inti permasalahan yang terjadi pada kasus merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama serta guna memberikan solusi pemilik merek yang hendak melakukan permohonan pendaftaran merek.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.

2. Ayah dan Ibu yang paling Penulis sayangi dan rindukan, yang tidak pernah lelah selalu memberikan doa, perhatian, dorongan semangat, adikku Shela Sabrina, dan seluruh keluargaku yang selalu mendukung dan mendoakan.
3. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum., yang telah sabar, tulus, dan ikhlas serta memberikan nasihat, arahan, dan pemikiran saat penulis mengalami hambatan dalam proses penulisan tugas akhir ini. Hingga pada akhirnya, tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.H. melalui beliau penulis banyak dapat pelajaran kehidupan.
5. Seluruh dosen yang pernah mengampu penulis dalam perkuliahan baik itu dosen mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan atau mata kuliah kemahiran.
6. Sahabat-sahabat terbaikku selama di kampus perjuangan FH UII Nala, Vinia, Mutia, Laiza, Mikky, Jihan, Ajeka, Rico, Adit, Sahid, Yudha, Rizqi, Gama, Iqbal, Renggi dan semua sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya serta telah memberikan warna indah kepada masa-masa perkuliahan Penulis dan juga tidak segan-segan dalam memberikan ilmu-ilmu pengalaman, dan pertualangan yang kalian berikan kepada Penulis selama ini,

7. Kakak-kakak terbaik penulis yang mendorong dan membimbing penulis untuk berkembang, yaitu Deslaely Putranti, SH.,MH., Allan Fatchan Gani S.H., M.H., dan Mela Septriana, S.H.
8. Teman-teman KKN UII Unit 246 Tahun 2017, yaitu Yoza Priambada, Prabowo Cahyo, Muhammad Fazri, Anis Syifa, Yuli Maulidani, Sheika Ayu, Fitri Syilvia, dan Yogi Alamsyah, yang memberikan semangat pada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kepenulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, sara, dan kritik yang membangun dari prara pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hak kekayaan intelektual. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Penulis,

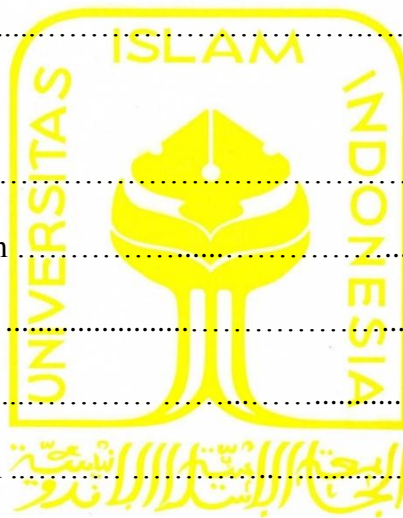


**(Winna Maria Welas Asih)**

**NIM. 14410308**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK</b>	
A. Aspek Hukum Merek .....	20
1. Pengertian Merek dan Fungsi Merek.....	20
2. Dasar Pengaturan Merek di Indonesia.....	28



3. Klasifikasi Merek berdasarkan hukum merek di Indonesia.....	30
B. Sistem Perlindungan Merek di Indonesia.....	33
1. Sistem Pendaftaran Merek.....	43
2. Permohonan Pendaftaran Merek.....	48
3. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar.....	61
4. Penghapusan Merek.....	64
5. Pembatalan Merek.....	67
C. Pelanggaran Merek.....	69
D. Penyelesaian Sengketa.....	71
1. Gugatan.....	71
2. Penetapan Sementara.....	73
3. Ketentuan Pidana.....	76
E. Merek dalam Islam.....	78

### BAB III PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR YANG BERTENTANGAN DENGAN MORALITAS AGAMA DI INDONESIA

A. Tolak ukur penghapusan merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan peraturan perundang- undangan.....	83
B. Tolak ukur penghapusan merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan.....	99

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
--------------------	-----



B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117

## ABSTRAK

Masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum sadar akan pentingnya melakukan pendaftaran merek, padahal persaingan sektor usaha barang dan/atau jasa satu produk dengan produk lainnya memiliki daya pembeda atau ciri khas yang melekat pada produk. Perlindungan hukum pada merek ini agar masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pendaftaran atas mereknya agar suatu merek yang diciptakan dari hasil karyanya sendiri itu memiliki perlindungan hukum dan mencegah terjadinya sengketa-sengketa yang mungkin terjadi seperti, pencurian identitas, kerugian ekonomi dan lain-lain. Ketika merek sudah terdaftar tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penghapusan merek tersebut, bisa saja merek yang sudah mendapat sertifikat tersebut ternyata bertentangan dengan salah satu syarat pendaftaran merek yakni bertentangan moralitas agama. Salah satu contoh kasus merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama yaitu kasus merek Buddha Bar. Namun permasalahan disini adalah bagaimana tolak ukur penghapusan merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana tolak ukur penghapusan merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan. Tujuan penelitian ini agar mengetahui dari tolak ukur merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama baik dari segi peraturan perundang-undangan dan dari segi putusan pengadilan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pada dasarnya merek yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat atas merek oleh Direktorat Jendral HKI masih bisa dilakukannya penghapusan dan pembatalan. Merek terdaftar dapat dilakukan penghapusan yang dilakukan oleh pemilik merek, pihak ketiga, ataupun atas dasar prakarsa Direktorat Jendral HKI (UU Merek No. 15 Tahun 2001) dan atas dasar prakarsa Menteri ( UU Merek No. 20 Tahun 2016. Dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 97/G/2009/PTUN.JKT kasus merek Buddha Bar, hakim telah memberikan putusan yang benar dan sesuai dengan UU Merek. Hakim menolak gugatan dari pemilik merek Buddha Bar dan tetap menyetujui keputusan dari Direktorat Jendral HKI atas penarikan sertifikat merek terdaftar Buddha Bar. Karena merek Buddha Bar sudah terbukti bertentangan dengan moralitas agama. Keputusan hakim tersebut berlandaskan Pasal 5 huruf (a) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

*Kata kunci:* penghapusan, merek, bertentangan, moralitas agama

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan sektor perekonomian di Indonesia saat ini berlangsung sangat cepat. Arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi, serta informasi, telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun barang luar negeri. Perkembangan sektor perekonomian muncul usaha-usaha yang juga turut meningkatkan perekonomian. Perkembangan ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia merupakan kesempatan emas bagi pelaku usaha untuk meningkatkan roda perekonomian melalui sektor-sektor usaha. Disisi lain, bahwa upaya pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian haruslah dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia.

Sektor usaha yang menjadikan kreasi dihasilkan dari pikiran manusia yang seperti invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan, ada juga yang mengatakan bahwa usaha-usaha yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih baik didaftarkan di Direktorat Jendral HKI agar memiliki perlindungan

hukum.<sup>1</sup> Dengan barang dan/atau jasa produksi yang merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang salah satu jenisnya yaitu Hak Merek. Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan merek sebagai hak kekayaan intelektual adalah kelahiran hak atas merek yang diawali dengan temuan-temuan barang dan/atau jasa yang lebih dikenal dengan penciptaan. Disisi lain merek mempunyai unsur ciptaan yakni desain logo maupun huruf. Ciptaan yang dimaksud adalah hasil karya dari olah pikir manusia. Dalam merek, bukan hak atas ciptaan itu yang dilindungi tetapi merek itu sendiri sebagai tanda pembeda.<sup>2</sup>

Merek merupakan salah satu aset yang sangat berharga baik pelaku usaha maupun badan usaha. Perlindungan hukum yang memadai dibidang merek akan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan dalam menjalankan sebuah usaha dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar nasional dan global. Di samping itu, melalui perlindungan hukum yang memadai, pihak konsumen akan terlindungi dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan akibat pelanggaran merek.<sup>3</sup> Konsumen sebagai masyarakat awam tentu akan merasa bingung untuk membedakan antara merek yang telah mendapat reputasi sebelumnya dengan merek yang hanya meniru karena terdapat

---

<sup>1</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.1.

<sup>2</sup> O.K.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2007, hlm. 330.

<sup>3</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak..., Op. Cit.*, hlm. 208-209.

persamaan pada pokoknya.<sup>4</sup> Masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum sadar akan pentingnya melakukan pendaftaran merek, padahal persaingan sektor usaha barang dan/atau jasa satu produk dengan produk lainnya memiliki daya pembeda atau ciri khas yang melekat pada produk, dan masyarakat sudah mengetahui bahwa usaha-usahanya memiliki nilai pembeda dengan usaha lainnya yang sejenis, tetapi banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendaftaran merek. Agar suatu merek yang diciptakan dari hasil karyanya sendiri itu memiliki perlindungan hukum dan mencegah terjadinya sengketa-sengketa yang mungkin terjadi seperti, pencurian identitas, kerugian ekonomi dan lain-lain. Sengketa tersebut muncul ketika merek yang digunakan ditiru dan memiliki kesamaan dengan merek produk lain misalnya dari segi nama, logo, bentuk, warna, dan lainnya. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang dan/atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.<sup>5</sup>

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini merek memegang peranan yang penting untuk mendukung sistem pengaturan yang lebih memadai. Oleh sebab itu, pertimbangan tersebut sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta pengalaman untuk

---

<sup>4</sup> Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", yang terdapat dalam <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/download/461/426>, terakhir diakses tanggal 30 Oktober 2017 pukul 10:41 wib.

<sup>5</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 88.

melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai merek di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek selanjutnya disebut UU Merek yang lama, dan terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya disebut UU Merek yang baru.

Pengertian Merek menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan bahwa Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 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.<sup>7</sup> Terlihat jelas perbedaan dari definisi merek diatas bahwa menurut UU Merek yang lama definisi merek hanya berhubungan dengan merek konvensional sedangkan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

UU Merek yang baru memperluas merek yang akan didaftarkan. Diantaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum pada merek di dalam pasal 1 angka (1) UU Merek yang lama ini dapat dilakukan dengan cara permohonan permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Selain itu, jika menurut Pasal 1 angka (8) UU Merek yang baru, perlindungan merek ini dilakukan dengan melakukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri. Merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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.<sup>9</sup>

Sebelum dilakukannya pendaftaran merek pemilik merek haruslah melihat syarat-syarat dari permohonan pendaftaran merek tersebut, agar merek yang akan didaftarkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Merek sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15

---

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru> (diakses pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 11:24 wib)

<sup>9</sup> Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Tahun 2001 Tentang Merek dan telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Salah satu syarat merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; Tidak memiliki daya pembeda; Telah menjadi milik umum, atau Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Adapun syarat-syarat tersebut telah diperjelas dengan Undang-Undang Merek (UUM) yang baru di dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi, Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. 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 dan/atau jasa yang sejenis.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda, dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan merek di atas salah satu hal yang paling sangat perlu diperhatikan adalah merek yang bertentangan dengan moralitas agama, karena apabila merek tersebut menyinggung agama dan di dalam unsur-unsur dari merek yang akan di daftarkan itu terdapat unsur-

unsur agama yang dilecehkan, maka dapat menyinggung perasaan masyarakat Indonesia. Agama merupakan isu sensitif bukan hanya di Indonesia tetapi di negara lainnya. Penggunaan istilah keagamaan untuk suatu produk dianggap telah melampaui batas kepantasan.<sup>10</sup> Ketentuan terkait agama dan moralitas dalam merek dilakukan guna mengantisipasi terjadinya gejolak di kalangan umat beragama dan masyarakat secara umum.

Pada praktiknya, masih terdapat pemilik merek yang mereknya bertentangan dengan moralitas agama, padahal sudah jelas di dalam Pasal 5 UU Merek yang lama dan di dalam Pasal 20 UU Merek yang baru diatur mengenai ketentuan-ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan. Hal ini perlu diperiksa lebih lanjut oleh Direktorat Jendral HKI ketika pemilik merek permohonan pendaftaran merek yang terdapat istilah agama atau menyinggung agama.

Kasus merek Buddha Bar adalah salah satu contoh kasus merek yang bertentangan dengan moralitas agama. Buddha Bar merupakan restoran yang melingkupi bar yang menjual minum-minuman keras (alkohol) dan musik yang digunakan merupakan musik disko (masyarakat biasa menyebutnya dengan tempat maksiat). Musik disko yang dimaksud adalah alunan musik yang dibawakan oleh disc jockey sehingga pengunjung menari karena terbawa oleh alunan musik. Hal ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang beragama buddha, karena Buddha merupakan salah satu agama yang diakui

---

<sup>10</sup> Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 84-85.

dan dihormati di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia, ketika agama itu seharusnya dihormati dan salah satu sebagai pedoman hidup tetapi dengan melihat kasus tersebut, bisa dikatakan bahwa agama Buddha sudah dilecehkan dengan cara merek Buddha Bar ini menggunakan simbol agama Buddha yang dijadikan sebagai hiasan kemudian terdapat karakter 'Fo' yang merupakan kata Buddha dalam aksara Mandarin yang tercetak dipapan nama, buku menu, piring, asbak dan lainnya.

Pada kasus ini sangat berdampak negatif sehingga membuat masyarakat resah dan terganggunya ketertiban umum di masyarakat. Dengan adanya kasus merek Buddha Bar, masyarakat yang memiliki kepercayaan lain juga mengkhawatirkan hal tersebut dapat terjadi. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini penulis tertarik melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai Penghapusan Merek Terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah tolak ukur penghapusan merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimanakah tolak ukur penghapusan merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tolak ukur penghapusan merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Untuk mengetahui tolak ukur penghapusan merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Secara yuridis definisi merek di dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pengertian 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 dan/atau jasa.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian merek menurut undang-undang yang telah diperbaharui yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yakni 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,

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

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.<sup>12</sup>

Selain menurut batasan yuridis, ada pula beberapa sarjana yang memberikan pendapatnya mengenai merek, salah satunya Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa, Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>13</sup>

Secara umum, fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan juga konsumen. Produsen menggunakan hak mereknya untuk jaminan nilai hasil produksi khususnya kualitas dan pemakaiannya. Pedagang menggunakan merek untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar, sedangkan konsumen menggunakan merek untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.<sup>14</sup>

Merek sendiri di dalam Undang-Undang Merek yang lama dan yang baru dapat dibedakan menjadi 3 yaitu Merek dagang, Merek jasa, dan Merek kolektif. Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>13</sup> H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1984, hlm. 82.

<sup>14</sup> Dewi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, P.T. Alumni Bandung, 2009, hlm. 46.

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>15</sup>

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>16</sup>

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>17</sup> Pengertian Merek kolektif menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>18</sup>

Sistem pendaftaran merek dibagi menjadi dua yaitu Pendaftaran merek dengan sistem deklaratif dan pendaftaran merek dengan sistem konstitutif.<sup>19</sup> Dalam pendaftaran merek dengan sistem deklaratif ini tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan merek dagang namun hanya untuk

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>19</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.362.

membuktikan bahwa pihak pertama nantinya akan menjadi pemilik merek itu sendiri.<sup>20</sup>

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif adalah harus mendaftarkan merek dagangnya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam artian, hak eksklusif nantinya akan diberikan untuk pengguna merek dagang tersebut setelah mendaftarkan merek dagangnya ke badan yang terkait dengan demikian merek dagang tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>21</sup> Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem Konstitutif.

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Jendral HKI karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Tidak dapat didaftarkan.
- b. Harus ditolak pendaftarannya.
- c. Diterima/didaftar.

Merek yang telah didaftarkan juga memiliki jangka waktu dalam perlindungan merek. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam Pasal 28 dijelaskan bahwa jangka waktu perlindungan terhadap merek terdaftar adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Akan

---

<sup>20</sup> <http://www.pendaftaranmerekdagang.com/sistem-konstitutif/> (diakses Selasa 26 September 2017, pukul 11.13 wib)

<sup>21</sup> <http://www.pendaftaranmerekdagang.com/sistem-konstitutif/> (diakses Selasa 26 September 2017, pukul 11.13 wib)

<sup>22</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.13.



sama halnya dengan undang-undang merek yang baru yaitu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 35 ayat (1) yang menjelaskan bahwa jangka waktu perlindungan terhadap merek terdaftar adalah Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.<sup>23</sup> Permohonan perpanjangan tersebut masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.<sup>24</sup>

Merek yang telah terdaftar dan telah mendapat perlindungan hukum tidak menutup kemungkinan besar bahwa merek yang terdaftar tersebut dapat dilakukan pembatalan merek. Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.<sup>25</sup> Gugatan pembatalan diatur di dalam Pasal 69 ayat (2) UUM lama sama isinya dengan UUM yang telah diperbaharui yang diatur di dalam Pasal 77 ayat (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan

---

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

<sup>24</sup> Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>25</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hlm.291.

bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jangka waktu 5 (lima) tahun dianggap sebagai waktu yang layak untuk menetapkan kepastian hukum perlindungan merek terdaftar.<sup>26</sup> Hal ini mengingat bahwa sesuai dengan stelsel Konstitutif (*first to file system*) bahwa anggapan hukum timbul bahwa si Pendaftar Pertama adalah pihak yang berhak, sampai terbukti sebaliknya.<sup>27</sup>

Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jendral dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.<sup>28</sup> Selanjutnya, penghapusan pendaftaran yang dimaksud diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek (DUM), Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.

Akibat hukum dari penghapusan merek ini sama halnya dengan pembatalan merek, yang mana Ditjen HKI akan melakukan pencoretan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek (DUM) dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.<sup>29</sup> Yang

---

<sup>26</sup> Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan diatur juga di Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 295.

<sup>28</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek..., Op.Cit.*, hlm.82.

mana hasil akhirnya suatu merek tersebut sudah tidak mendapat perlindungan hukum.

Pada prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koreksi. Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana. Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya.<sup>30</sup>

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenisnya berupa:<sup>31</sup>

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

Kemudian pemilik merek dapat mengajukan kasasi, Terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan kasasi. Ada satu tahapan pemeriksaan, yaitu banding ke

---

<sup>30</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek...*, *Op. Cit.*, hlm. 311.

<sup>31</sup> Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pengadilan Tinggi, yang tidak dilalui, sehingga memperpendek tahap penyelesaian sengketa.<sup>32</sup>

Selain penyelesaian mengajukan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UUM yang telah diperbaharui yaitu Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan studi pustaka/literatur yang berkaitan dengan hak merek dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diambil oleh penulis.

### **2. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah:

- a. Tolak ukur penghapusan merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Tolak ukur penghapusan merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan.

---

<sup>32</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek...*, *Op.Cit.*, hlm. 97.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipilih karena penulis melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusan merek yang bertentangan dengan moralitas agama. Adapun pendekatan historis dipilih karena penulis mengkaji bahan-bahan pustaka yang dikaitkan dengan suatu permasalahan hukum yang dihubungkan pada aspek historisnya.

### **4. Sumber Data**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
  - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - 3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 97/G/2009/PTUN.JKT
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku

literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 2) Kamus Inggris – Indonesia; 3) Kamus Istilah Hukum; 4) Ensiklopedia.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak merek di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menunjukkan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Bab ini menjelaskan Tinjauan Umum. Pada bab ini akan diuraikan tentang teori hak merek sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III Bab ini menguraikan Pembahasan. Pada bab ini berisi uraian dan analisis terkait tolak ukur penghapusan merek yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tolak ukur penghapusan merek yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan serta diberikan satu contoh kasus merek Buddha Bar sebagai penunjang dari analisis tersebut.

BAB IV Bab ini merupakan Penutup. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK**

#### **A. Aspek Hukum Merek**

##### **1. Pengertian Merek dan Fungsi Merek**

Dalam sistem perdagangan pasti mengenal istilah merek yang digunakan sebagai pembeda dan pembanding antara produk yang satu dengan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa merek ini sebagai tanda pengenal asal barang tersebut.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (yang selanjutnya disebut UU Merek yang lama) yakni 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. Tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, hanya saja dijelaskan lebih terperinci, di dalam UU Merek yang baru yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 angka (1) bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 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.

Dari penjelasan UU Merek yang baru di atas, terlihat jelas perluasan kriteria dan apa yang disebut dengan merek. Jika pada UU Merek yang lama hanya menyebutkan beberapa unsur yang termuat dalam pengertian merek, yakni gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, maka di dalam UU Merek yang baru lebih dijelaskan dan diperluas muatannya, dimana sebuah merek merupakan tanda yang dapat berupa tanda grafis yaitu gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, kemudian ada juga tanda yang berupa suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut yang diproduksi oleh orang atau badan hukum. Meskipun demikian, keduanya tetap menekankan pada satu aspek yaitu merek digunakan sebagai pembeda barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum yang satu dengan lainnya.

Tidak hanya batasan yuridis saja, tetapi beberapa sarjana ada juga juga yang memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

a. T. Mulya Lubis, memberikan definisi bahwa,

“ Merek adalah sebuah tanda pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) dengan barang-

barang sejenis, kalau tidak ada daya pembeda maka tidak mungkin disebut merek”.<sup>33</sup>

b. Prof. R. Soekardono, SH, memberikan definisi bahwa,

“ Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.<sup>34</sup>

c. R.M Suryodiningrat, memberikan definisi bahwa,

“ Merek adalah barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibumbui tanda tulisan dan atau lain, tanda itu disebut Merek Perusahaan”.<sup>35</sup>

d. Drs. Iur Soeryatin, yang memberikan definisi dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu;

“ Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan, terhadap mutunya”.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> T. Mulya Lubis, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 22.

<sup>34</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 149.

<sup>35</sup> R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1998, hlm. 3.

<sup>36</sup> Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramitham Jakarta, 1980, hlm. 84.

Dari beberapa definisi yang telah di kemukakan oleh para pendapat sarjana, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang dan/atau jasa sejenis yang dihasilkan dan diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang dan/atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>37</sup>

Bertitik tolak dari batasan tersebut, merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki *daya pembeda*. Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut sederhana seperti gambar “Sepotong Garis” atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar “Benang Kusut”.<sup>38</sup>

Selanjutnya tanda yang sudah memiliki daya pembeda dapat diterima sebagai merek apabila digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, karena dalam mendaftarkan merek harus disebutkan jenis barang yang dimintakan pendaftaran apabila yang

---

<sup>37</sup> H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 345.

<sup>38</sup> Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2011, hlm. 133.

dimintakan pendaftarannya adalah merek dagang. Begitu pula dengan permintaan pendaftaran barang dan/atau jasa harus menyebutkan jenis barang dan/atau jenis jasa yang dimintakan perlindungannya. Apabila tidak disebutkan jenis barang atau jasa pada permintaan maka tidak dapat diterima oleh Direktorat Jendral HKI.

Merek harus mempunyai daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya disini mempunyai kekuatan untuk membedakan barang dan/atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar memiliki daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan (individual-sering) pada barang dan/atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkus barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.<sup>39</sup>

Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai:<sup>40</sup>

- a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang dan/atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 120-121.

<sup>40</sup> Ditjen, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawaban)*, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2001, hlm. 42. Yang dikutip oleh Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudn, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 84.

- b. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Jaminan atas mutu barang dan/atau jasa (*quality guarantee*). Hal tersebut tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang dan/atau jasa bagi konsumen.
- d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang dan/atau jasa yang menghubungkan dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

Menurut Suyud Margono dan Longginus Hadi fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang, dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya. Tinjauan dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar, sedangkan dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Jadi merek dapat berfungsi sebagai jaminan nilai atau kualitas dari produk yang

bersangkutan.<sup>41</sup> Menurut Harsono Adisumarto menyatakan bahwa tinjauan fungsi merek dari pihak produsen, adalah digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya.<sup>42</sup>

Secara lebih jelas, fungsi serta manfaat merek tersebut dijelaskan oleh Rangkuti sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Fungsi terhadap perusahaan

- 1) Nama merek memudahkan penjual untuk mengolah pesanan-pesanan dan memperkecil timbulnya kesalahan.
- 2) Nama merek dan tanda dagang akan secara hukum melindungi penjualan dari pemalsuan ciri-ciri produk, karena bila setiap pesaing akan meniru produk yang telah berhasil dipasarkan.
- 3) Merek memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan kesetiaan konsumen dan akan melindungi penjual dari persaingan serta membantu memperketat pengendalian dalam merencanakan strategi bauran pemasaran.
- 4) Merek dapat membantu penjual dalam mengelompokkan pasar dalam segmen-segmen.

---

<sup>41</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm. 36-37.

<sup>42</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm. 45.

<sup>43</sup> Rangkuti Freddy, *The Power of Brands*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 139.

- 5) Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya nama baik. Dengan membawa nama perusahaan, merek ini sekaligus mengiklankan kualitas dan besarnya perusahaan.

b. Fungsi terhadap konsumen

- 1) Merek dapat membantu konsumen untuk mengidentifikasi produk yang hendak dibeli, sehingga dengan adanya merek maka akan membantu untuk membedakan mutu dari tiap-tiap merek yang ada.
- 2) Dapat berjalan dengan mudah efisien, terutama ketika membeli kembali produk yang sama.

Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk yang tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan diketahui dan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk yang baik tentu saja mempunyai merek. Bahkan tidak mustahil jika merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak” bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang.<sup>44</sup>

Pada dasarnya, suatu produk barang dan/atau jasa yang dibuat oleh pelaku usaha atau badan hukum akan diberi tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan/atau jasa lain yang sejenis. Merek ini juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang

---

<sup>44</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 60.



tidak ternilai harganya. Fungsi dari merek ini akan mempengaruhi suatu produk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen.

## **2. Dasar Pengaturan Merek di Indonesia**

Merek pada era saat ini memegang peranan penting dalam dinamika perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya kreativitas masyarakat akan ide-ide baru yang dikembangkan dan diimplementasikan ke dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan merek baik dalam perdagangan, usaha jasa, karya cipta, maupun dalam aspek lainnya. Pertimbangan dalam peraturan perundang-undangan mengenai merek tersebut yang sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 selanjutnya diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 selanjutnya disebut dengan UU Merek yang lama, dan disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut dengan UU Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol mengenai defini merek, di dalam UU Merek yang lama hanya berhubungan dengan merek konvensional, sedangkan di dalam UU Merek yang baru memperluas

merek yang akan didaftarkan. Di antaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.<sup>45</sup> Perbedaan lagi yang sangat terlihat menyangkut alur dalam proses pendaftaran merek dalam UU Merek yang baru ini dibandingkan dengan UU yang lama, antara lain jika di dalam UU Merek yang lama pertama dilakukan permohonan pendaftaran merek, kedua dilakukan pemeriksaan formal, ketiga pemeriksaan substantif, keempat dilakukan pengumuman, dan yang terakhir dikeluarkannya sertifikasi,<sup>46</sup> berbeda dengan UU Merek yang baru pertama melakukan permohonan pendaftaran merek, kedua dilakukan pemeriksaan formal, ketiga pengumuman, keempat pemeriksaan substantif, dan yang terakhir dikeluarkannya sertifikasi. Dengan perubahan ini proses pendaftaran merek pun menjadi singkat dan pemilik merek dapat lebih cepat mengetahui apakah permohonan tersebut ada pihak yang keberatan atau tidak dalam pendaftaran merek.<sup>47</sup>

Ketentuan UU Merek lama mengenai jangka waktu dalam proses permohonan pendaftaran merek hingga dikeluarkan sertifikat tersebut selama 14 bulan 10 hari, sedangkan di dalam UU Merek yang baru jangka waktunya menjadi 9 bulan. Apabila di dalam UU Merek yang lama menjelaskan tentang jangka waktu perpanjangan pendaftaran merek yakni 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu

---

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>46</sup> Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 90.

<sup>47</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru> (diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 08:52 WIB)

pendaftaran merek, sedangkan UU Merek yang baru jangka waktunya menjadi 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek.<sup>48</sup>

Hal lain di dalam UU Merek yang lama Menteri tidak memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar, sedangkan UU Merek yang baru menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. Untuk pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke PTUN.<sup>49</sup> UU Merek yang baru ini merupakan dasar hukum pengaturan merek yang paling lengkap dan lebih dijelaskan secara detail yang diharapkan menjadi pegangan yang kuat dalam aktivitas perekonomian di Indonesia saat ini. Tujuan utamanya yakni untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi untuk mencegah terjadinya sengketa-sengketa di masyarakat.

### **3. Klasifikasi Merek berdasarkan hukum merek di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.<sup>50</sup>

2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.<sup>51</sup>

3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>52</sup>

Terdapat perbedaan definisi Merek Kolektif di dalam UU Merek yang lama dan UU Merek yang baru, perbedaannya hanya saja di dalam UU Merek yang baru lebih menjelaskan secara terperinci mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, sedangkan di dalam UU Merek yang lama tidak menjelaskan secara jelas, definisi Merek Kolektif menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik

---

<sup>50</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>51</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>52</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Khusus pada merek kolektif sebenarnya tidak dapat disebut sebagai jenis merek yang baru. Karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.<sup>53</sup>

Jenis merek sebagaimana ditentukan di atas terdapat pengelompokan lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.<sup>54</sup> Bentuk atau wujud menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain. Karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:<sup>55</sup>

1. Merek lukisan (*beel mark*).
2. Merek jasa (*word mark*).
3. Merek bentuk (*form mark*).
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*).
5. Merek judul (*title mark*).

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu:<sup>56</sup>

1. Merek kata yang terdapat kata-kata saja.

---

<sup>53</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 346.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Suryatin, *Op.Cit.*, hlm. 84.

<sup>56</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 347.

Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.

2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-tidaknya jarang sekali dipergunakan.
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.

Misalnya: Rokok putih merek “Escort” yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan di bawahnya “Escort”. Kemudian teh wangi merek “Pendawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan dibawahnya “Pendawa Lima”<sup>57</sup>

Pada era saat ini dikenal pula merek dengan bentuk tiga dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman Coca-Cola dan Kentucky Fried Chicken.<sup>58</sup>

## **B. Sistem Perlindungan Merek di Indonesia**

Suatu merek yang belum ada perlindungan hukum terlebih dahulu melakukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jendral HKI. Saat melakukan permohonan pendaftaran merek harus sesuai dengan unsur-unsur dari syarat merek, karena tidak semua permohonan pendaftaran merek

---

<sup>57</sup> R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1991, hlm. 15.

<sup>58</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 347.

dikabulkan oleh Direktorat Jendral HKI. Karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu: <sup>59</sup>

- a. Tidak dapat didaftarkan.
- b. Harus ditolak pendaftarannya.
- c. Diterima/didaftar.

Secara umum, merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tidak beriktikad baik. Di samping karena diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, berdasarkan Pasal 5 UU Merek yang lama tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu: <sup>60</sup>

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

Berdasarkan UU Merek yang baru, di dalam Pasal 20 mengenai syarat-syarat merek sudah diperjelas secara terperinci apa saja unsur-unsur merek tidak dapat didaftarkan. Merek yang tidak dapat didaftarkan jika:

---

<sup>59</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.13.

<sup>60</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 134.

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. 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 dan/atau jasa yang sejenis.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda, dan/atau Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Merek yang bertentangan dengan ideologi negara maksudnya disini adalah dalam penggunaan suatu merek sebagai identitas barang dan/atau jasa tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara yakni Pancasila, dimana Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dan ditujukan untuk mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan.<sup>61</sup> Penggunaan suatu

---

<sup>61</sup> Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Materi Ajar Pendidikan Pancasila*, 2013, hlm. 86-87.



merek sebagai identitas barang dan/atau jasa juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai alat propaganda dengan tujuan politik.

Merek yang sama dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya termasuk tanda yang bersifat generik. Nama generik adalah nama umum atau kata yang lazim digunakan untuk menyebut suatu produk. Dalam konteks merek, merek generik adalah merek yang dapat disinonimkan dengan nama suatu barang dan/atau jasa. Nama generik tidak dapat didaftar sebagai merek apabila digunakan untuk barang dan/atau jasa itu sendiri.<sup>62</sup>

Pasal 20 huruf (b) UU Merek yang baru disebutkan bahwa nama generik dan merek yang menjadi generik tidak memenuhi kualifikasi sebagai merek. Ketentuan ini berlaku untuk tanda berupa kata atau simbol selama tanda tersebut secara umum dianggap sebagai identitas produk barang dan/atau jasa. Merek yang sama dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa secara mutlak tidak dapat didaftar sebagai merek. Contoh permohonan merek yang ditolak karena merupakan keterangan barang yang berdasarkan Pasal 5 huruf (d) UU Merek yang lama adalah “E-Pen” untuk jenis barang para elektronik yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kode digital pada buku elektronik (NCL 9).<sup>63</sup>

Merek yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya berbeda dengan merek yang menjadi generik. Merek yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

---

<sup>62</sup> Agung Indiryanto dan Iri Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 89.

<sup>63</sup> Keputusan Komisi Banding Merek Nomor: 336/KBM/HKI/2012

tidak secara langsung menyebut suatu produk namun secara konseptual merek tersebut mendeskripsikan produk (yang mereknya didaftarkan), baik itu mengacu pada informasi mengenai bahan dasar pembuatan, tujuan penggunaan, kandungan zat dalam produk dan lain-lain secara umum dapat dirasakan oleh masyarakat, merek yang demikian dapat disebut sebagai merek deskriptif.

Tanda yang digunakan sebagai merek harus memiliki daya pembeda yang kuat sehingga konsumen dapat membedakan identitas produk tertentu, dari produk sejenis lainnya.<sup>64</sup> Begitu pula jika tanda yang digunakan pada merek hanya tanda yang terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas, seperti yang telah dijelaskan di awal. Apabila suatu tanda tidak memiliki daya pembeda, maka tanda itu tidak dapat dijadikan sebagai suatu merek. Begitu juga jika merek itu tidak digunakan dalam kegiatan.<sup>65</sup>

Daya pembeda merupakan elemen penting yang mempengaruhi kualitas suatu merek yang sejalan dengan fungsi utama sebagai identitas asal barang dan/atau jasa. Ketika suatu tanda hanya berfungsi sebagai petunjuk atas bentuk, kualitas, fungsi, atau karakteristik lain dari barang dan/atau jasa yang dituju, maka konsumen hanya bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan informasi umum mengenai

---

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. 58.

<sup>65</sup> Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", terdapat dalam <file:///C:/Users/user/Downloads/461-1299-1-PB.pdf>, diakses terakhir tanggal 13 Oktober 2017 pukul 23.16 WIB.

barang atau jasa yang dimaksud. Dengan kata lain tanda tersebut tidak dapat berfungsi sebagai petunjuk sumber atau asal produk.<sup>66</sup>

Daya pembeda pada sebuah merek meliputi daya pembeda yang melekat langsung (*inherently distinctive*) dan daya pembeda yang diperoleh karena penggunaan (*acquired distinctiveness through use*). Daya pembeda yang melekat langsung timbul dari merek itu sendiri dan tidak diperoleh melalui penggunaan. Sedangkan daya pembeda yang diperoleh dari penggunaan mengacu pada situasi dimana sebuah merek tidak mempunyai daya pembeda dengan sendirinya, melainkan diperoleh melalui penggunaan dipasaran karena adanya makna sekunder (*secondary meaning*) sehingga membuat konsumen dapat mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa daya pembeda mempunyai tiga tingkatan yang secara teoritis dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Daya pembeda yang langsung melekat dan memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan pada saat digunakan (*Inherently distinctiveness: eligible for immediate protection upon use*).
2. Tidak dapat berfungsi sebagai daya pembeda dan tidak memenuhi persyaratan memperoleh perlindungan meskipun adanya penggunaan dalam jangka panjang (*Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use*).

---

<sup>66</sup> Agung Indiryanto dan Irmie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 59.

<sup>67</sup> *Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World* 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976). Lihat [http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/IP/1976\\_Abercrombie\\_Abridged.pdf](http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/IP/1976_Abercrombie_Abridged.pdf).

<sup>68</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Pres, Surabaya, 2007, hlm. 164.

3. Dapat memperoleh daya pembeda dan memenuhi persyaratan perlindungan dengan cara membangun *image* di kalangan konsumen (*Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association*).

Saat berbicara perihal daya pembeda dari suatu tanda, maka tanda itu sendiri memiliki beberapa jenis. Ada 5 (lima) jenis tanda, yakni:<sup>69</sup>

- a. Tanda ciptaan

Tanda ciptaan merupakan tanda yang diciptakan atas kreasi dan ide murni dari manusia yang menciptakan tanpa memanfaatkan sedikitpun informasi yang terkandung dalam produk, karenanya tanda ini tidak memiliki makna apa pun, tidak berasal dari bahasa manapun dan tidak ditemui dalam referensi.<sup>70</sup> Contoh merek yang menggunakan tanda ciptaan adalah Xerox, Google, Toyota, dan Kodak.

- b. Tanda Arbitrary

Tanda *arbitrary* adalah tanda yang menggunakan kata-kata umum atau unsur lain yang memiliki arti dan tidak berkaitan dengan produk.<sup>71</sup> Jenis tanda seperti ini meskipun pada arti tertentu namun hal ini tidak menyampaikan informasi apapun terhadap barang dan/atau jasa yang ditunjuk, juga tidak memberikan gambaran apa pun mengenai kualitas, fungsi/tujuan, atau karakteristik barang dan/atau

---

<sup>69</sup> Agung Indiryanto dan Iriane Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 60-67.

<sup>70</sup> <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkStrengthFactSheets.aspx>, (diakses tanggal 15 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB)

<sup>71</sup> *Ibid.*

jasa yang dimaksud.<sup>72</sup> Contohnya kata “SPRING” untuk jasa restoran dan hotel. “Spring” dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa pengertian, di antaranya “musim semi” dan “mata air”. Secara konseptual kata ini tidak berkaitan dengan jenis jasa yang dituju (yaitu restoran dan hotel) sehingga ketika mengucapkan kata ini masyarakat akan menganggapnya semata-mata sebagai identitas asal produk.<sup>73</sup>

c. Tanda Sugestif

Tanda Sugestif adalah tanda yang mengarah pada kualitas, fungsi, atau apa pun yang berhubungan dengan bahan atau sifat barang yang dituju dengan menggunakan kiasan.<sup>74</sup> Contohnya kata “NETSCAPE” sebagai merek untuk program komputer. Istilah ini berasal dari gabungan antara kata *internet* dan *landscape*. Namun demikian, istilah ini tidak secara langsung dapat dipahami oleh masyarakat sehingga memiliki daya pembeda yang cukup kuat dan dapat didaftarkan sebagai merek.

d. Tanda Deskriptif

Tanda ini merupakan tanda yang tidak memiliki daya pembeda karena tidak dapat mengidentifikasi asal produk dan hanya berfungsi untuk menunjukkan informasi dan karakteristik barang dan/atau jasa itu sendiri. Tanda deskriptif adalah kata, gambar, atau simbol yang

---

<sup>72</sup> Agung Indiryanto dan Irmie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 62.

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm. 62.

<sup>74</sup> <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkStrenghtFactSheets.aspx>, (diakses tanggal 15 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB)

menggambarkan ukuran, warna, tujuan, pengguna, atau efek pada pengguna produk yang menggunakan tanda dimaksud.<sup>75</sup>

e. Tanda Generik

Tanda generik adalah tanda yang dalam pikiran konsumen menunjukkan barang dan/atau jasa itu sendiri dan bukan identitas asalnya.<sup>76</sup> Tidak adanya daya pembeda pada tanda ini. Daya pembeda tanda generik ini tidak akan didapatkan meskipun tanda tersebut digunakan dalam jangka panjang. Contohnya tanda generik dalam merek adalah kata “Milk” untuk produk susu atau kata “Apple” untuk produk buah apel.<sup>77</sup>

Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus ditolak. Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Merek lama permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral HKI apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

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

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Lihat <http://www.merriam-webster.com/dictionary/barbecue>. (diakses pada tanggal 15 Oktober 2017 jam 11.45 WIB)

<sup>77</sup> Agung Indiryanto dan Iرنie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 67.

- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Disisi lain jika menurut Pasal 21 ayat (1) UU Merek yang baru, permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya adalah kesan yang sama, antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan dalam merek-merek yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Permohonan juga ditolak jika Merek tersebut:<sup>79</sup>

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau

---

<sup>78</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 35.

<sup>79</sup> Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau

- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

## 1. Sistem Pendaftaran Merek

Merek terdaftar pada pokoknya merupakan suatu merek yang tercantum dalam Undang-Undang Merek kita yakni suatu merek yang di terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Pemilik atau pemegang merek baru akan diakui dan dilindungi ketika merek tersebut sudah dilakukan pendaftaran atau telah didaftarkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Merek Indonesia sekarang ini yaitu, *first to file principle*, bukan *first come*, atau *first out*. Berdasarkan prinsip ini, maka pemilik merek atau pemegang merek jika ingin mendapatkan Hak Atas Merek dia harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.<sup>80</sup>

Hal ini juga dikatakan bahwa Undang-Undang Merek Indonesia dari Undang-Undang Merek Tahun 1992 hingga Undang-Undang Merek Tahun 2016 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif. Ini adalah perubahan yang mendasar yang dimana

---

<sup>80</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 85.



semulanya Undang-Undang Merek Tahun 1961 menganut sistem deklaratif.<sup>81</sup>

a. Sistem Deklaratif (*first to use*)

Sistem Deklaratif pendaftaran merek ini tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada kewajiban mendaftarkan mereknya. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran ini bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtvermoeden*) atau *preemption iuris* yakni bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.<sup>82</sup>

Dalam sistem ini menitikberatkan pada pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakain pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Tetapi apabila orang lain dapat membuktikan bahwa dialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan.<sup>83</sup>

Kelemahan dalam sistem ini kurang terjaminnya kepastian hukum, karena orang yang telah mendaftarkan mereknya

---

<sup>81</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 273-274.

<sup>82</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 173.

<sup>83</sup> Saidin, *Aspek Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 275.

sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengakui sebagai pemakai pertama.<sup>84</sup> Banyak pengamat hukum merek berpendapat bahwa Undang-Undang Merek 1961 memiliki banyak kelemahan, hal ini terjadi karena sistem yang dianut adalah sistem deklaratif atau *first to use principle* yang sering kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapakah sebenarnya pemakai pertama (yang beriktikad baik) terhadap merek yang dipermasalahkan.<sup>85</sup>

Oleh karena itu, sistem deklaratif dalam prakteknya kurang memberikan ketenangan bagi dunia usaha, karena pendaftaran mereknya dapat dibatalkan dengan alasan pihak lain merupakan pemakai pertama.

Sistem pendaftaran merek telah diubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif. Perubahan ini berhubungan dengan ciri dari negara hukum yang salah satunya adalah adanya kepastian hukum, maka sudah sewajarnya negara Indonesia juga mengusahakan kepastian hukum dalam pendaftaran merek.<sup>86</sup>

b. Sistem Konstitutif (*first to file*)

Sistem konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftaran.<sup>87</sup> Artinya Hak Eksklusif atas semua

---

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm. 276.

<sup>85</sup> Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 20.

<sup>86</sup> Saidin, *Aspek Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 279.

<sup>87</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan...*, *Op.Cit.*, hlm. 29.

merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Sistem yang juga disebut dengan sistem aktif ini menyatakan bahwa yang memiliki hak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya sehingga dikenal pula asas *presumption of ownership*.<sup>88</sup> Dengan kata lain, pada sistem ini pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftarkan, maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>89</sup>

Proses pendaftaran merek akan menciptakan hak atas merek yang bersangkutan dan pemegang merek yang mendaftarkan merupakan satu-satunya yang berhak atas suatu merek tertentu dan pihak lain harus menghormati hak-hak pendaftar sebagai hak mutlak. Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif ini lebih menjamin kepastian hukumnya daripada sistem deklaratif.

Perkembangan undang-undang merek di Indonesia sudah tidak menganut sistem deklaratif, melainkan sistem konstitutif dalam pendaftaran merek. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

---

<sup>88</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual...*, *Op.Cit.*, hlm. 186.

<sup>89</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas...*, *Op.Cit.*, hlm. 331.

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”

Sama halnya dengan undang-undang merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah ditegaskan didalam Pasal 1 ayat (5).

Kepastian hukum yang diberikan oleh UU Merek yang lama dan UU Merek yang baru yakni sistem pendaftaran konstitutif, apabila suatu merek telah didaftarkan pada Direktorat Jendral HKI maka dapat menjamin orang lain agar tidak dapat lagi menggugat atas merek yang telah didaftarkan tersebut. Pada UU Merek yang lama dan UU Merek yang baru memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beriktikad baik. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad buruk, mereknya tidak dapat didaftarkan.<sup>90</sup> Demikian ketentuan Pasal 4 UU Merek yang lama dan Pasal 21 ayat (3) UU Merek yang baru.

Sistem ini memberikan suatu hak atas merek yang terdaftar, jadi pemegang merek atau pemilik merek yang mereknya telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek (DUM) maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini akan lebih menjamin kepastian hukum yang berupa keuntungan kepada pendaftar merek tersebut yang sah dengan

---

<sup>90</sup> *Ibid.* hlm. 333.

tanda bukti pendaftaran dan diterima sebagai merek dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek.<sup>91</sup>

## 2. Permohonan Pendaftaran Merek

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang meliputi sebagai berikut:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI dengan mencantumkan:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun.
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon.
  - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
  - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.
  - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
  - f. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- (2) Permohonan dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (3) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (4) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu permohonan yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memiliki salah satu alamat sebagaimana alamat mereka.
- (5) Permohonan sebagaimana nomor 5 (lima) tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
- (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

---

<sup>91</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan...*, Op.Cit., hlm. 32.

- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang Merek yang baru yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang telah dijelaskan lebih rinci dan telah diuraikan lebih lengkap yang dicantumkan di dalam Pasal 4 bahwa syarat dan tata cara permohonan suatu merek sebagai berikut:

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - 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. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
  - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, dan
  - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Surat permintaan pendaftaran merek harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Apabila permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.<sup>92</sup> Namun untuk penandatanganannya haruslah ditetapkan salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapi jika permintaan pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.<sup>93</sup>

Menurut Rachmadi Usman setiap permohonan pendaftaran merek harus di lengkapi dengan:<sup>94</sup>

- a. Surat pernyataan yang jelas dan tegas menyebutkan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya dan tidak meniru merek orang lain. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pemilik merek dan diberi materai cukup

---

<sup>92</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>93</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 369.

<sup>94</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 335.

- Bila surat pernyataan ini tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- b. Dua puluh (20) helai etiket merek yang bersangkutan. Etiket merek yang dimaksudkan berukuran maksimal sembilan kali sembilan (9x9) cm atau minimal dua kali dua (2x2) cm,. Etiker merek yang berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih). Bila etiket menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, harus pula disertai terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Demikian pula etiket merek yang menggunakan huruf latin. Kemudian bagi etiket yang menggunakan angka tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, harus disertai dengan angka yang lazim dipergunakan.
  - c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum.
  - d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa merupakan Konsultah HKI. Surat kuasa khusus ini merupakan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menyebutkan merek yang akan dimohonkan pendaftarannya.
  - e. Bukti pembayaran biasa dalam rangka permohonan pendaftaran merek, yang besarnya ditetapkan pemerintah.
  - f. Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, jika permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
  - g. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, jika permohonan pendaftaran merek dagang ata jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan yang jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif.<sup>95</sup> Selain penegasan mengenai merek kolektif, pemohon wajib menyertakan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemegang merek

---

<sup>95</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 397.



yang bersangkutan.<sup>96</sup> Permohonan untuk dua kelas atau lebih barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam suatu permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.<sup>97</sup>

Permohonan pendaftaran merek yang menggunakan hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk mendapatkan pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.<sup>98</sup> Permohonan ini wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan pertama kali yang dapat menimbulkan hak prioritas tersebut, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.<sup>99</sup> Bukti hak prioritas ini berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanggal penerimaan permohonan tersebut, yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan.<sup>100</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>98</sup> *Ibid.* hlm. 32.

<sup>99</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>100</sup> Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm. 33.

Suatu hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan, atau salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Dirjen HKI apabila permohonan diajukan pertama kali. Jika ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi dalam waktu paling lama tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas.<sup>101</sup> Apabila kelengkapan dari persyaratan tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Dirjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.<sup>102</sup>

Dijelaskan bahwa permintaan permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah RI, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.<sup>103</sup> Hal ini telah dijelaskan di dalam UU Merek lama dan tetap dicantumkan di dalam UU Merek baru, hanya saja di dalam UU Merek baru dicantumkan di dalam Pasal 7 ayat (1) yang disebutkan:

“Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Lihat penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>103</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa”

Direktorat Jendral HKI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yang telah diajukan oleh pemohon, yakni persyaratan administratif sebagaimana telah disebutkan pada bagian pertama tentang syarat dan tata cara permohonan merek. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Jendral HKI meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut,<sup>104</sup> sedangkan yang dimaksud dengan tanggal pengiriman adalah tanggal pengiriman berdasarkan stempol pos.<sup>105</sup>

Berdasarkan Pasal 21 UU Merek yang lama menetapkan jangka waktu pengumuman yakni paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar. Direktorat Jendral HKI mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan :<sup>106</sup>

- a. Menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jendral, dan/atau

---

<sup>104</sup> Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>105</sup> Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm. 34.

<sup>106</sup> Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

- b. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan Direktorat Jendral HKI.

Pengumuman permohonan merek yang telah diperbaharui di dalam Pasal 14 UU Merek yang baru yakni dimana Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan, kemudian pengumuman permohonan dalam berlangsung selama 2 (dua) bulan dan telah memenuhi persyaratan minimum yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Berita Resmi Merek diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik, tetapi ada juga yang mengatakan melalui sarana khusus. Sarana khusus yang dimaksud disediakan oleh Direktorat Jendral HKI adalah papan pengumuman, namun jika keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan antara lain mikrofilm, mikrofische, CD-ROM, internet, dan media lainnya.<sup>107</sup>

Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat Direktorat Jendral HKI dalam Berita Resmi Merek dan dijelaskan di dalam Pasal 15 UU Merek yang baru. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:<sup>108</sup>

- a. Nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa

---

<sup>107</sup> Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm. 42.

<sup>108</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law (Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 150.

- c. Tanggal Penerimaan.
- d. Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas, dan
- e. Label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Pada UU Merek yang baru Menteri dapat melakukan pemeriksaan kembali atas permohonan yang telah selesai diumumkan yang dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Hasil pemeriksaan kembali akan diberitahukan secara tertulis dan apabila keberatan dapat diterima, maka Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar dan ditolak dan dalam hal demikian itu pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding, apabila keberatan tidak diterima, maka permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM).

Selama jangka waktu pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut secara tertulis kepada Direktorat Jendral HKI. Dalam mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek ini dikenai biaya. Alasan keberatan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek yang baru mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Selanjutnya Direktorat Jendral HKI

mengirimkan salinan dokumen keberatan tersebut kepada pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan.<sup>109</sup>

Ketentuan pasal 25 UU Merek yang lama dan pasal 17 UU Merek yang baru yang isinya masih sama belum ada perubahan yakni menetapkan bahwa pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jendral HKI. Sanggahan tersebut diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan Direktorat Jendral HKI yang selanjutnya akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali. Sanggahan tersebut diajukan secara tertulis.<sup>110</sup> Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam tahap pengumuman ini pemohon dapat melengkapi kekurangan persyaratan administratif seperti surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa, atau bukti prioritas.<sup>111</sup>

Pemeriksaan substantif dilaksanakan setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh persyaratan administratif.<sup>112</sup> Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa merek terhadap permohonan pendaftaran Merek. Pemeriksa

---

<sup>109</sup> Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>110</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek...*, *Op.Cit.*, hlm. 151.

<sup>111</sup> Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>112</sup> *Ibid.*

merek dijelaskan di dalam Pasal 19 UU Merek yang lama dan Pasal 1 ayat (12) UU Merek yang baru, pemeriksa merek adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu, diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal jika tidak ada keberatan atau sanggahan pemeriksaan substansif ini dilakukan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, jika terdapat keberatan dan sanggahan maka jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.<sup>113</sup> Keberatan dan sanggahan yang diterima menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan ini. Jangka waktu pemeriksaan substansif tersebut dilakukan paling lama 150 hari.<sup>114</sup>

Terhadap pemeriksaan substansif tersebut dilaksanakan oleh pemeriksa pada kantor merek Direktorat Jendral HKI. Atas hasil pemeriksaan, pemeriksa (*trademark examiner*) melaporkan hasil pemeriksaan substansif bahwa permohonan tersebut dapat disetujui untuk didaftarkan atas persetujuan Direktorat Jendral HKI yang selanjutnya akan dilakukan penerbitan sertifikat merek. Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar. Dalam

---

<sup>113</sup> Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>114</sup> Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.<sup>115</sup> Selanjutnya Direktorat Jenderal HKI akan mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.<sup>116</sup>

Disisi lain hasil pemeriksaan substantif yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar atau (permohonan) ditolak, maka pemohon berhak untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis (kepada Direktorat Jenderal HKI) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.<sup>117</sup> Jika tidak ada tanggapan dari pemohon, maka Direktorat Jenderal HKI dapat menerbitkan sertifikat merek dan dilakukan pengumuman ke dalam Berita Resmi Merek.<sup>118</sup>

Pihak ketiga mempunyai hak untuk mengajukan banding atas penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan. Hal pemohon tidak mengajukan banding, maka

---

<sup>115</sup> Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>116</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>117</sup> Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>118</sup> *Ibid.*



penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon.<sup>119</sup> Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.<sup>120</sup> Lain halnya di dalam UU Merek yang lama, Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.<sup>121</sup>

Komisi Banding Merek ini memberikan keputusan terhadap permohonan banding merek dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Apabila permohonan banding dikabulkan, maka permohonan pendaftaran merek yang diajukan akan diberikan hak atas merek dan Direktorat Jendral HKI akan menerbitkan sertifikat merek serta mengumumkannya di dalam Berita Resmi Merek. Disisi lain jika Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, maka pemohon dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan permohonan banding tersebut ke pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan

---

<sup>119</sup> Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>120</sup> Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>121</sup> Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

penolakan. Terhadap putusan pengadilan niaga tersebut dapat diajukan kasasi.<sup>122</sup>

Setelah dilakukan permohonan pendaftaran atas merek ke Direktorat Jendral HKI, kemudian dikabulkannya pendaftaran merek tersebut dan dikeluarkannya sertifikat atas merek guna sebagai bukti jika merek tersebut sudah didaftarkan. Saat merek tersebut sudah didaftarkan maka pemilik merek mendapatkan hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Hak atas merek ini telah dijelaskan di dalam ketentuan pasal 3 UU Merek yang lama dan dijelaskan juga di dalam pasal 1 ayat (5) UU Merek yang baru, dimana disebutkan bahwa hak atas merek 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.

### **3. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar**

Jangka waktu perlindungan diatur di dalam Pasal 28 UU Merek yang lama dan pasal 35 UU Merek yang baru. Jangka waktu perlindungan suatu merek terdaftar adalah selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan kemudian terhadap merek yang akan diperpanjang untuk jangka waktunya sama.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>123</sup> Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 34.

Pemilik merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan merek dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek. Permohonan ini diajukan secara elektronik atau non-elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia.<sup>124</sup> Terdapat perbedaan jangka waktu perpanjangan antara UU Merek yang lama dan UU Merek yang baru, jika UU Merek yang lama jangka waktu perpanjangan 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan<sup>125</sup> dan dilakukan secara tertulis, sedangkan UU Merek yang baru telah dijelaskan di atas.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.<sup>126</sup> Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek mempunyai persyaratan yakni:<sup>127</sup>

- a. Formulir permohonan perpanjangan yang telah diisi dengan lengkap.
- b. Surat pernyataan bahwa Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan

---

<sup>124</sup> Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>125</sup> Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

<sup>126</sup> Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 34

<sup>127</sup> Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

dalam sertifikat Merek tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

- c. Surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa, dan
- d. Bukti pembayaran biaya.

Dari seluruh persyaratan yang diajukan telah lengkap maka Direktorat Jendral HKI akan mencatat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya Permohonan dan dinyatakan lengkap.<sup>128</sup> Pencatatan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Hasil dari pencatatan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar akan diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pencatatan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar.<sup>129</sup>

Permohonan pengajuan perpanjangan jangka waktu merek terdaftar ini dapat pula di tolak oleh Direktorat Jendral HKI, jika tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan perpanjangan merek terdaftar seperti yang sudah dijelaskan diatas. Penolakan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ketentuan pada pasal 37 UU Merek yang baru disebutkan bahwa keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek, sedangkan di dalam pasal 37 ayat (4) dijelaskan bahwa keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan kepada pengadilan niaga, terhadap putusan pengadilan niaga yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

#### **4. Penghapusan Merek**

Penghapusan pendaftaran merek dilakukan jika penggunaan merek tidak sesuai dengan tujuan utama pemberian hak merek oleh negara. Penggunaan merek yang dimaksud adalah untuk memelihara suatu pendaftaran merek dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran tersebut.<sup>131</sup> Ketentuan Pasal 61 UU Merek yang lama yang menjelaskan mengenai penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>132</sup>

- a. Atas prakarsa Direktorat Jendral.
- b. Berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jendral dapat dilakukan jika memenuhi beberapa hal berikut:<sup>133</sup>

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal

---

<sup>131</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek...*, *Op.Cit.*, hlm. 303.

<sup>132</sup> Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm. 79.

<sup>133</sup> Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu larangan impor dan larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, dan larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Metek yang didaftar.

Pemakaian terakhir yang dimaksud adalah penggunaan merek pada produksi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dapat dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Sementara itu, ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 72 UU Merek yang baru menjelaskan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat diajukan kepada Menteri. Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri yang isinya sebagai berikut:

- 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, atau

- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa baik Direktorat Jendral maupun Menteri tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.<sup>134</sup> Perbedaan atas prakarsa Direktorat Jendral dan Menteri tidak serta merta memiliki perbedaan yang seluruhnya, hanya saja di dalam UU Merek yang baru mengenai Penghapusan merek terdaftar khususnya penghapusan atas prakarsa menteri ini lebih dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan penghapusan merek terdaftar. Karena di dalam UU Merek yang lama hanya menjelaskan secara umum tidak secara terperinci seperti di dalam UU Merek yang baru. Penghapusan atas prakarsa menteri ini sebelumnya menteri meminta rekomendasi penghapusan merek terdaftar kepada Komisi Banding Merek, kemudian Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi tersebut kepada menteri.<sup>135</sup>

Berdasarkan UU Merek yang baru bahwa ketika pemilik merek keberatan atas keputusan penghapusan mereknya maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum selanjutnya atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanya melalui upaya kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid.* hlm. 80.

<sup>135</sup> Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>136</sup> Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian, di dalam UU Merek yang lama keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.<sup>137</sup> Dari kedua UU Merek ini terlihat jelas bahwa memiliki perbedaan saat mengajukan keberatan atas keputusan penghapusan merek terdaftar.

Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.<sup>138</sup> Dengan penghapusan pendaftaran merek terdaftar tersebut maka berakhirilah perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

## **5. Pembatalan Merek**

Disisi lain jika pembatalan merek, yang merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek tersebut.<sup>139</sup> Merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan atas dasar alasan merek tersebut tidak dapat didaftarkan atau ditolak sebagaimana

---

<sup>137</sup> Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

<sup>138</sup> Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>139</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek...*, *Op.Cit.*, hlm. 291.



ketentuan Pasal 20 atau Pasal 21 UU Merek yang lama melalui Pengadilan Niaga.<sup>140</sup> Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan adalah kasasi.

Gugatan pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Ketentuan jangka waktu ini dikecualikan apabila merek yang bersangkutan mengandung unsur iktikad tidak baik atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>141</sup> Di dalam UU Merek yang lama dan yang baru tidak memiliki perbedaan dalam pengaturan sistem pembatalan merek terdaftar. Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah penggunaan tanda pada merek yang dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau golongan masyarakat tertentu.<sup>142</sup> Pengertian bertentangan dengan ketertiban umum yakni adanya iktikad tidak baik.<sup>143</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat mengajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jendral setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jendral melaksanakan pembatalan merek terdaftar dari

---

<sup>140</sup> Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 41.

<sup>141</sup> Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>142</sup> Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm. 86.

<sup>143</sup> *Ibid.*

Daftar Umum Merek (DUM) dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>144</sup>

Pembatalan merek terdaftar itu diberitahukan secara tertulis kepada merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek (DUM), sertifikat merek sudah tidak berlaku lagi dan tidak memiliki perlindungan hukum.<sup>145</sup> Hak atas merek yang sudah dibatalkan tersebut kembali ke dalam otoritas negara dan menjadi hak yang bebas, demikian pula dengan tanda yang dijadikan merek yang dibatalkan tersebut menjadi tanda yang bebas dan dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak lain sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur perolehan hak dengan melakukan permohonan pendaftaran merek.<sup>146</sup>

### **C. Pelanggaran Merek**

Sesuai dengan prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu:<sup>147</sup>

- a. Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi.

---

<sup>144</sup> *Ibid.* hlm. 86-87.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek...*, *Op.Cit.*, hlm. 297.

<sup>147</sup> *Ibid.* hlm. 311.

Tujuan merek dalam sistem merek tradisional untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produsen dari produsen lainnya, memungkinkan konsumen mampu membuat pilihan dalam pembelian. Semakin besar persamaan pada merek yang dapat membingungkan daripada dominasi standar bukti, maka semakin tidak dibingungkan akan sumber, sponsor, afiliasi atau koneksi yang berlaku untuk merek tersebut, jika ada jumlah minimum 15% dari konsumen yang arif yang mampu membedakan. Dalam hal ini terdapat standar persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*), dan dapat dibuktikan secara pembuktian langsung atau pembuktian tidak langsung. Contoh kasus yang sudah terjadi yakni Kasus avian vs avitex, McDonald vs McClean.

- b. Pemalsuan atau penggunaan merek yang secara substansial tidak memiliki daya pembeda (merek identik) diisyaratkan pengetahuan penggunaan untuk dapat dinilai merugikan dan dikenai sanksi pidana.

Prinsipnya setiap tindakan untuk menggunakan merek identik untuk produk identik (*double identity*) adalah secara nyata merupakan tindakan pemalsuan (*counterfeiting*).

- c. Pelanggaran dilution/persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal.

*Doctrin dilution* yang secara konseptual sebagai basis yang berbeda dengan perlindungan yang berasal dari Inggris (tradisi

*Common Law*).<sup>148</sup> Terdapat perbedaan dalam penyediaan yakni Inggris dan Amerika yang menganut Common Law System pembuktian lebih ditekankan pada pembuktian langsung melalui survey. Adapun kebanyakan negara Eropa yang menganut Civil Law System pembuktian menyangkut legal term yakni kemampuan untuk membangun elemen dominan dan elemen pembeda suatu merek.<sup>149</sup>

- d. Pendaftaran dan penggunaan merek terkenal di internet (*cybersquatting*)

Contoh kasus misalnya kasus Burgerking One Million Case.<sup>150</sup>

- e. Penggunaan character dalam pemasaran (Character Merchandising)  
Contoh kasus misalnya penggunaan karakter Winnie The Pooh yang dalam pemasaran yang dipakai dalam suatu produk.

## **D. Penyelesaian sengketa**

### **1. Gugatan**

Ketentuan Pasal 76 UU Merek yang lama dan Pasal 83 UU Merek yang baru telah dijelaskan mengenai gugatan penyelesaian sengketa merek yakni:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

---

<sup>148</sup> Thomas McCarthy, *Trademark and Unfair Competition*, 4ed., West Group, US, 2000, hlm. 20.20.1.

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Kenny Wiston, "Famous and Wellknown Trademark Domain Names in Cyberspace", *journal Hukum Bisnis* Volume 9, 1999, hlm. 72

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
  - (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pelanggaran merek yang merupakan pelanggaran hak yang telah tercantum di dalam UU Merek, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdata), jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, di mana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (vide Pasal 1234 KUHPerdata).<sup>151</sup> Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk tidak menjual atau memberhentikan produksi barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.<sup>152</sup>

Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>153</sup> Selain

---

<sup>151</sup> H. OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 400.

<sup>152</sup> Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm. 94.

<sup>153</sup> Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

melalui gugatan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.<sup>154</sup>

## 2. Penetapan Sementara

Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran merek adalah dengan memohon penetapan sementara.<sup>155</sup> Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran merek dengan dilampirkan bukti kepemilikan merek, bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran merek dan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian,<sup>156</sup> serta pemohon juga harus memberikan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank yang sebanding dengan nilai barang yang akan dikenakan penetapan sementara.<sup>157</sup>

Berdasarkan UU Merek yang lama apabila bukti telah cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :<sup>158</sup>

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek.

---

<sup>154</sup> Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>155</sup> Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm. 105.

<sup>156</sup> Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 42.

<sup>157</sup> Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>158</sup> Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Di dalam UU Merek yang baru dijelaskan secara eksplisit dan detail mengenai permohonan penetapan sementara yang dimana di dalam UU Merek yang lama tidak dijelaskan. Yang di jelaskan di dalam UU Merek yang lama yakni apabila permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat, maka panitera pengadilan niaga mencatat permohonan penetapan sementara yang dimaksud dan wajib menyerahkan permohonan terkait dalam waktu paling lama 1x24 jam kepada ketua pengadilan niaga. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, ketua pengadilan niaga menunjuk hakim pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara. Hakim pengadilan niaga harus memutuskan permohonan penetapan sementara dimaksud dalam waktu 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan.<sup>159</sup>

Adapun jika permohonan dikabulkan maka hakim pengadilan niaga akan menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan. Kemudian, surat penetapan tersebut diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 jam. Disisi lain jika permohonan penetapan sementara

---

<sup>159</sup> Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

ditolak maka hakim pengadilan niaga memberitahukan hal tersebut dengan disertai alasan kepada pemohon.<sup>160</sup>

Setelah surat penetapan sementara diterbitkan, pengadilan niaga memanggil pihak yang dikena penetapan sementara dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara yang akan dimintai keterangan. Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai merek terkait dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan.<sup>161</sup>

Dalam hal hakim pengadilan niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim pengadilan niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara.<sup>162</sup>

Apabila penetapan sementara dibatalkan oleh hakim pengadilan niaga maka uang jaminan tersebut harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara.<sup>163</sup>

---

<sup>160</sup> Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>161</sup> Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 43.

<sup>162</sup> Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>163</sup> *Ibid.*



### **3. Ketentuan Pidana**

Berdasarkan pasal 90 UU Merek yang lama menyatakan bahwa apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama 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 denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan di dalam Pasal 100 UU Merek yang baru juga menyebutkan sama seperti di atas, hanya saja terdapat perbedaan pada bagian denda yang mana jika UU Merek yang baru dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Terlihat jelas terdapat peningkatan denda uang di dalam UU Merek yang baru.

Kemudian ketentuan pidana di dalam UU Merek yang lama menjelaskan bahwa seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama 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. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sedangkan di dalam UU Merek yang baru sama halnya seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa ada perbedaan denda uang yakni menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pengertian “sama pada pokoknya” adalah merek yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak tersebut adalah tidak

persis sama dengan merek yang telah terdaftar, hanya saja tetap dapat menyesatkan konsumen, terutama dengan konsumen yang tergesa-gesa memilih barang karena antara merek terdaftar dengan merek yang digunakan tanpa hak tersebut memang mirip.<sup>164</sup>

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana telah dijelaskan di atas, 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).<sup>165</sup> Hal ini hanya dijelaskan di dalam UU Merek yang baru dan tidak dijelaskan di dalam UU Merek yang lama.

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil tindak pidana akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>166</sup> Ketentuan ini tidak ada perbedaan antara Pasal 94 UU Merek yang lama dan Pasal 102 UU Merek yang baru.

---

<sup>164</sup> Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm. 114.

<sup>165</sup> Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>166</sup> Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## E. Merek dalam Islam

Dalam pandangan Islam juga mengenal dengan *brand* atau merek. *Brand* adalah nama baik yang menjadi identitas seseorang atau perusahaan. Menurut Hermawan Kartajaya *brand* yang kuat tidak hanya *brand* yang memiliki perbedaan dengan yang lain, menawarkan manfaat dan kualitas produk, tetapi juga harus mampu memberikan dan memancarkan *spiritual values* kepada semua pihak. *Spiritual brand* bukan bermakna merek yang berhubungan dengan agama. *Spiritual brand* bermakna *brand* yang berhasil membangun dirinya dengan penuh integritas, kejujuran, dan kesantunan. *Brand* dengan *spiritual values* inilah yang disebut *spiritual brand*.<sup>167</sup>

*Brand* dengan nilai-nilai spiritual telah dicontohkan dan dijalankan oleh Rasulullah SAW. Sejak usia mudanya Rasulullah telah diberi gelar al-amin yang memiliki sifat-sifat yang mulia, yakni sifat *shiddiq* (jujur dan benar), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (cerdas dan bijaksana), dan *tabligh* (argumentative dan komunikatif). Sifat ini lah yang mengiringi perjalanan hidup beliau, termasuk menjadi seorang saudagar sukses dan terkenal dengan nilai-nilai spiritualnya.

Unsur-unsur dan karakter merek yang berlandaskan nilai spiritual yakni, tidak boleh mengandung unsur judi (QS.Al-Maidah:90), riba (QS.Al-Baqarah: 275), kezaliman (QS.At-Taubah: 19), tidak membahayakan pihak sendiri dan orang lain, nilai yang ditawarkan sama dengan yang di

---

<sup>167</sup> Hermawan Kartajaya, *Hermawan Kartajaya on Brand*, Cet. 1, Mizan, Bandung, 2004, hlm. 172.

sampaikan serta menunjukkan karakter kejujuran, keadilan, kemitraan, dan keterbukaan.<sup>168</sup> Allah berfirman dalam QS.Al-Maidah:8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS.Al-Maidah {5}: 8).

Islam mengharamkan pemilik merek menggunakan harta dari merek tersebut untuk membuat kerusakan di muka bumi dan membahayakan manusia, karena Islam mengajarkan prinsip *laa dharara wa laa dhirara* (tidak membahayakan diri dan tidak membahayakan orang lain). Islam juga melarang umatnya menginvestasikan uang pada sektor yang menyebabkan kerusakan moral.<sup>169</sup> Dan islam juga melarang semua penjualan jenis benda yang dapat merusak kesehatan manusia, baik kesehatan akal, agama,

---

<sup>168</sup> Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Cet. Ke-4, Mizan, Bandung, 2006, hlm. 182.

<sup>169</sup> Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*, yang terdapat dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2909> (diakses terakhir 14 Oktober 2017 pukul 14.00 WIB).

ataupun etika, seperti membuat patung, mengusahakan minuman keras, beternak babi, dan berdagang narkotik.<sup>170</sup>

Perlindungan hak merek dagang dalam Islam juga didasari pada prinsip-prinsip syariah yakni berhubungan dengan teori *maqasid syari'at* (tujuan syariah) yang mana tujuan dari penetapan hukum Islam adalah untuk menciptakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Implementasi *maqasid syari'at* dalam perlindungan merek dagang yakni berkaitan dengan perlindungan hak milik atau harta (*mukhafadhah al-Maal*), bahwa Islam memberikan pengakuan dan penghargaan kepada siapa saja yang bekerja dengan halal. Baik bekerja dengan modal fisik atau modal pikiran (termasuk ide pencetus merek dagang) menjadi hak milik bagi pemilik merek. Perlindungan hak milik merek ini ditetapkan dalam tingkatan *saddu dzari'at* karena merupakan dasar pegangankehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan *mafsadat* dan *maslahat*. Kaitannya dengan hak merek dagang yakni *saddu dzari'at* bisa menutup jalan terhadap rusaknya *maslahat* seperti melakukan *plagiat* merek terkenal milik orang lain.<sup>171</sup>

Dasar hukum perlindungan hak merek dagang, sebagaimana dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

---

<sup>170</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 86.

<sup>171</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 352.

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

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqoroh: 188).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا  
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Asy- Syu’ara’: 183).

Penghinaan terhadap agama telah dijelaskan di dalam (Q.S. At-Taubah (9): 65 – 66) dan Allah SWT berfirman:

وَلِيْن سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُوْا إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ  
أَيُّ اللّٰهِ وَءَايٰتِيْهِۦ وَرَسُوْلِيْهِۦ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"*

لَا تَعْتٰدِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمٰنِكُمْ اِنْ تَعْفُ عَنْ طٰاٰفِئَةٍ مِّنْكُمْ  
نُعَذِّبُ طٰاٰفِئَةً بِاٰنٰهِمْ كَاٰنُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

Artinya: *"Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa."*

### BAB III

#### PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR YANG BERTENTANGAN DENGAN MORALITAS AGAMA DI INDONESIA

##### A. Tolak Ukur Penghapusan Merek Terdaftar yang Bertentangan dengan Moralitas Agama di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pemilik merek yang akan melakukan permohonan pendaftaran merek haruslah memenuhi syarat-syarat dari permohonan pendaftaran merek. Syarat-syarat permohonan pendaftaran merek terlihat pada Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung:

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

Hal yang sama pada UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 20 mengenai syarat-syarat permohonan pendaftaran merek yang mengatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila:

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



- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. 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 dan/atau jasa yang sejenis.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Dilihat dari penjelasan di atas mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan, memiliki perbedaan yang signifikan antara Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat penambahan unsur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 20 huruf (a) yang ditambahkan mengenai bertentangan dengan ideologi negara, Pasal 20 huruf (b) yang ditambahkan sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, kemudian pada Pasal 20 huruf (c) yang ditambahkan 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 dan/atau jasa yang

sejenis, dan yang terakhir pada Pasal 20 huruf (d) yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.

Merek yang telah terdaftar di Direktorat Jendral HKI dapat dilakukan penghapusan dari Daftar Umum Merek (DUM). Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan apabila merek terdaftar tersebut bertentangan dengan syarat-syarat permohonan pendaftaran merek dan tidak memiliki iktikad baik. Iktikad tidak baik disini maksudnya pemohon pendaftaran merek dapat diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan.<sup>172</sup>

Ketentuan pada Pasal 61 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek (DUM) dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jendral atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Kemudian, dalam Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) cara penghapusan merek terdaftar yang diatur di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yakni, *pertama*, atas prakarsa Direktorat

---

<sup>172</sup> Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Jendral HKI; *kedua*, oleh pemilik merek itu sendiri; *ketiga*, dari pihak ketiga.

Sebagaimana pada Pasal 61 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jendral HKI dapat dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Hal yang dimaksud dengan Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir yakni, merek tidak dapat digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut baik oleh pemilik merek terdaftar hingga pihak lain yang akan menggunakan merek tersebut. Setelah melewati jangka waktu yang ditentukan barulah dapat digunakan merek yang sama dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Merek yang sama di atas maksudnya merek yang pernah dilakukan pendaftaran merek dan dilakukan penghapusan merek. Kemudian, yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal

terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, maksud dari kata “tidak sesuai” adalah ketidaksesuaian dalam penggunaan yang meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. Jadi ketidaksesuaian permohonan pendaftaran merek dengan saat penggunaan merek tersebut. Misalnya dalam permohonan pendaftaran merek tersebut pemilik merek mendaftarkan mereknya dengan tulisan yang berwarna merah, kemudian pada praktiknya tulisan yang digunakan pada merek tersebut berwarna kuning, hal seperti ini dapat dilakukan penghapusan karena tidak sesuai dengan yang dimohonkan pendaftaran mereknya.

Jadi penghapusan merek adalah sanksi jika merek tidak digunakan (*non-use*) 3 (tiga) tahun berturut-turut atau merek digunakan secara tidak layak (*improper use*). Terkait dengan ketentuan *non-use* jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm. 305.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya “*non-use*” harus dihitung 3 (tiga) tahun dari pemakaian terakhir penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Namun dalam praktik hal ini tidak dipahami secara benar oleh penegak hukum.

Ketentuan Pasal 61 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, memuat pengecualian terhadap tidak dapat digunakannya merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan didasarkan alasan-alasan berikut:

- a. Adanya jaringan Impor,
- b. Adanya larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau
- c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan atas prakarsa Direktorat Jendral HKI tidak menutup kesempatan bagi pemilik merek untuk mempertahankan hak nya atas merek yang akan dihapuskan. Untuk penghapusan merek terdaftar atas prakarsa sendiri tidak dicantumkan di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai persyaratannya.

Ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek masih memiliki kekurangan penjelasan mengenai penghapusan merek. Hal ini tidak dijelaskan unsur-unsur apa saja yang dapat dilakukan penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jendral HKI, karena yang tercantum di dalam

penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jendral HKI pada Pasal 61 ayat (2) tidak menyebutkan bahwa penghapusan merek dapat dilakukan apabila mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan moralitas agama.

Di sisi lain di dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menjelaskan mengenai penghapusan merek terdaftar yang mereknya telah dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.<sup>174</sup> Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek kepada Menteri, diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, dan dapat pula dilakukan atas prakarsa Menteri. Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:<sup>175</sup>

- 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, atau
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Berdasarkan **Pasal 72 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan bertentangan dengan agama yakni apabila suatu tanda baik berupa kata, simbol, lukisan, atau apa pun yang dapat menyinggung perasaan dan**

---

<sup>174</sup> Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>175</sup> Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**ketentraman dari umat agama tertentu sehingga dapat memicu terjadinya kekacauan atau keresahan di masyarakat.** Dengan perumusan ketentuan dari definisi tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya gejolak di kalangan umat beragama.<sup>176</sup>

Penjelasan lebih luas mengenai bertentangan dengan agama ini hanya terdapat di dalam UU No. 20 Tahun 2016 saja, di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tidak dijelaskan pengertian bertentangan dengan agama itu kriterianya seperti apa. Penambahan penjelasan di dalam UU No. 20 Tahun 2016 guna memudahkan para pihak atau aparat untuk menafsirkan hal-hal apa saja yang dapat dikatakan merek yang bertentangan dengan moralitas agama.

Dalam sisi agama islam, moral dikenal dengan sebutan *alakhlaq al karimah*, yaitu kesopanan yang tinggi yang merupakan pengejawantahan (manifestasi) dari keyakinan terhadap baik dan buruk, pantas dan tidak pantas yang tergambar dalam perbuatan lahir manusia.<sup>177</sup> Sikap dan perbuatan manusia diharapkan sesuai dengan nilai agama dan norma masyarakat pada umumnya.<sup>178</sup>

Definisi dari kata agama memang sulit ketika diberikan sebuah pengertian menurut kebenaran universal, karena berkaitan dengan individu dan sesuatu yang gaib. Akan tetapi bukan tidak mungkin “agama” itu bisa

---

<sup>176</sup> Agung Indiryanto dan Iriane Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 85.

<sup>177</sup> Abdul Karim, *Islam Nusantara*, Gama Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 20.

<sup>178</sup> Asti Inawati, Strategi Pengembangan Moral dan Nilai Agama Untuk Anak Usia Dini, yang terdapat dalam <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/alathfal/article/download/1422/1257/> (diakses pada tanggal 21 November 2017 pukul 15.01 WIB).

didefinisikan menurut berbagai perspektif.<sup>179</sup> Berbeda dengan Gazalba yang mengatakan bahwa kata agama berasal dari kata dasar *gam* yang memiliki pengertian sama dengan *go* (bahasa Inggris) yang berarti pergi, dan setelah mendapatkan awalan dan akhiran *a* menjadi agama yang berarti jalan. Dengan demikian pengertian dari kata agama secara etimologis mengandung arti yang bersifat mendasar yang dimiliki oleh berbagai agama yaitu agama adalah jalan, jalan hidup atau jalan yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupannya di dunia.<sup>180</sup> Bahasa arab yang menyebut agama sebagai *din*, salah satu kata *din* terdapat di dalam QS Al-Kafirun ayat 6 “*Lakum diinukum waliyadin*” yang berarti “*untukmu agamamu dan untukku agamaku*”. Kata *din* memiliki arti “hutang” atau sesuatu yang harus dipenuhi. Kata *din* juga dapat diartikan sebagai undang-undang atau hukum.<sup>181</sup>

Moralitas dan agama mempunyai hubungan yang erat yakni moral melalui hati nurani membimbing manusia menuju kejalan yang benar ketika individu tersebut menjalani kehidupan di dalam bermasyarakat. Sedangkan agama lebih dari pada moral, karena bukan hanya dipertanggung jawabkan di dunia melainkan ketika melakukan kegiatan di masyarakat segala amal perbuatan yang baik maupun buruk akan dicatat dan di pertanggung jawabkan kelak di alam akhirat. Orang yang menganut suatu ajaran agama

---

<sup>179</sup> Eri Hendro Kusuma, Hubungan Antara Moral dan Agama dengan Hukum, yang terdapat dalam <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5449/2118> (diakses pada tanggal 22 November pukul 09:47 WIB).

<sup>180</sup> Muhaimin dkk., *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 5-6.

<sup>181</sup> Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 6-7.



maka sudah pasti dia bermoral. Hal tersebut didasarkan pada suatu realita bahwa di dalam ajaran agama apapun tidak ada yang mengajarkan tentang bagaimana berbuat buruk atau jahat kepada orang lain. Tidak dapat dipungkiri jika agama mempunyai hubungan erat dengan moral.<sup>182</sup>

Pada dasarnya dari penjelasan di atas kata “moralitas agama” merupakan suatu hal yang sensitif di masyarakat. Agama merupakan suatu pedoman hidup bagi masyarakat di Indonesia yang dapat mengatur benar atau salah perbuatan masyarakat itu sendiri. Agama sangat dijunjung tinggi dan dihormati di negara Indonesia, jadi siapa saja masyarakat yang menyinggung mengenai “agama” maka masyarakat beragama di Indonesia pun tersinggung dan hal ini dapat membuat kekacauan di masyarakat itu sendiri. Maka dengan itu adanya peraturan mengenai merek dapat dihapuskan apabila bertentangan dengan moralitas agama karena untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak lain, tidak hanya beberapa pihak tetapi seluruh masyarakat di Indonesia.

Selanjutnya apabila terjadinya pelanggaran merek yang bertentangan dengan syarat ketentuan dari permohonan pendaftaran merek, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh konsumen atau masyarakat. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu masyarakat akan mencegah dan menolak merek terdaftar tersebut dengan meminta kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penarikan merek terdaftar yang melakukan pelanggaran. Perbuatan pelanggaran merek selain diatur di dalam UU

---

<sup>182</sup> Eri Hendro Kusuma, *Op.Cit.*, hlm. 103.

Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi.<sup>183</sup>

Setiap perbuatan yang terbukti melakukan pelanggaran merek terdaftar, maka Direktorat Jendral HKI yang di bawah pengawasan Menteri Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) akan melakukan penarikan sertifikat merek yang dapat berupa penghapusan merek atau pembatalan merek. Penghapusan merek yang terbukti bahwa merek terdaftar tersebut bertentangan dengan syarat permohonan pendaftaran merek maka baik pemilik merek bahkan pihak lain atau masyarakat dapat mengajukan penghapusan merek terdaftar kepada Menteri.<sup>184</sup>

Mekanisme dalam penghapusan merek terdaftar ini tidak dicantumkan di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada Pasal 65 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya menyebutkan penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut dan dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik. Terdapat ketidakjelasan aturan mengenai mekanisme dalam penghapusan merek terdaftar. Di sisi lain ketentuan Pasal 72 ayat (8) dan (9) UU No. 20 Tahun

---

<sup>183</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 93.

<sup>184</sup> Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa sebelum melakukan penghapusan, menteri harus meminta rekomendasi terkait penghapusan merek terdaftar tersebut kepada Komisi Banding Merek. Kemudian, Komisi Banding Merek merekomendasikan penghapusan merek tersebut kepada menteri. Hal tersebut tidak dijelaskan di dalam UU No. 15 Tahun 2001 mengenai mekanisme penghapusan merek terdaftar.

Berkaitan dengan mekanisme penghapusan merek di atas, apabila terdapat merek terdaftar yang dilakukan penghapusan merek dan pemilik merek tersebut merasa keberatan maka dengan ketentuan Pasal 61 ayat (5) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur mengenai tata cara mengajukan keberatan atas penghapusan merek. Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila pemilik merek merasa keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat mengajukan kasasi. Berbeda halnya dengan UU No. 21 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 73 menyebutkan bahwa pemilik merek yang merasa keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Semestinya di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek apabila terdapat keberatan dari pihak pemilik merek dapat mengajukan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena jika melihat di dalam UU Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mana dalam hal ini ialah keputusan penghapusan merek oleh prakarsa Direktorat Jendral dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.<sup>185</sup>

Mengacu pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sendiri adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>186</sup> Di samping itu sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha

---

<sup>185</sup> Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>186</sup> Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>187</sup>

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Dengan penghapusan pendaftaran merek terdaftar tersebut maka berakhirilah perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Dari kedua UU Merek ini terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan pada saat mengajukan keberatan atas keputusan penghapusan merek terdaftar.

Pada UU No. 15 Tahun 2001 memang tidak disebutkan secara eksplisit bahwa keberatan terhadap penghapusan merek oleh prakarsa Direktorat Jenderal HKI dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melainkan pihak yang keberatan atas penghapusan mereknya tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga, serta UU No. 15 Tahun 2001 tidak mengatur mengenai pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung berkaitan dengan penghapusan merek.<sup>188</sup> UU No. 20 Tahun 2016 melakukan pembaharuan atas penyelesaian sengketa merek ketika pemilik merek merasa keberatan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini penghapusan merek terdaftar yang pemilik merek tidak terima akan mereknya dilakukan penghapusan maka hal ini termasuk

---

<sup>187</sup> *Ibid.* Pasal 1 ayat (10).

<sup>188</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 146.

upaya administratif melalui keberatan. Keberatan merupakan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>189</sup>

Kemudian pada Pasal 74 ayat (2) terdapat alasan Merek tidak digunakan dan tidak berlaku dalam hal adanya:

- a. Larangan impor.
- b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau
- c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah disini belum ada penjelasan lebih detail mengenai larangan serupa lainnya itu seperti apa. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah juga belum ada yang mengatur mengenai merek, terkhusus pada penghapusan merek terdaftar. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai merek terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 (masih Peraturan Pemerintah yang lama). Pada Peraturan Pemerintah tahun 1993 ini juga tidak ada penjelasan mengenai penghapusan merek secara keseluruhan, hanya menjelaskan mengenai permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar oleh pemilik merek (Bagian kelima pada Peraturan Pemerintah tahun 1993).

---

<sup>189</sup> [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581327c457099/alur-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara#\\_ftn3](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581327c457099/alur-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara#_ftn3) (diakses pada tanggal 6 November 2017 pukul 11:22 WIB)

Penghapusan merek khususnya yang bertentangan dengan moralitas agama merupakan isu sensitif di negara Indonesia. Penggunaan istilah keagamaan untuk suatu produk dianggap tidak populer karena dinilai melampaui batas kepantasan. Pada praktiknya, simbol keagamaan adalah simbol yang sangat disucikan oleh umat beragama di Indonesia. Di antara simbol-simbol tersebut ada yang mutlak tidak dapat digunakan sebagai merek karena kesuciannya, namun ada pula yang masih dapat digunakan sebagai merek selama ada kaitan erat dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Simbol suci yang mutlak tidak dapat digunakan sebagai merek adalah simbol yang merujuk kepada Sang Pencipta.<sup>190</sup>

Pada Pasal 72 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan indikasi geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. Di sisi lain jika UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menteri tidak memiliki hak untuk melakukan penghapusan merek terdaftar, yang berhak melakukan penghapusan merek terdaftar yakni Direktorat Jendral HKI.<sup>191</sup>

Penjelasan yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa dengan adanya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek yang baru) memberikan penjelasan secara lebih detail pada setiap pasalnya. Jika pada UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek yang lama) hanya menjelaskan beberapa hal saja tidak secara detail, dan masih

---

<sup>190</sup> Agung Indiryanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum...Op.Cit.*, hlm. 85.

<sup>191</sup> Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

banyak penjelasan yang sulit dipahami. Dan itu semua sudah di sempurnakan kembali dengan adanya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### **B. Tolak Ukur Penghapusan Merek Terdaftar yang Bertentangan dengan Moralitas Agama di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan**

Salah satu kasus merek terdaftar yang terdapat penolakan pendaftaran merek dengan alasan bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 97/G/2009/PTUN.JKT mengenai penghapusan merek terdaftar dan penarikan kembali sertifikat merek Buddha Bar untuk jasa-jasa restoran, bar, kafe, hotel, dan akomodasi sementara (NCL 43).<sup>192</sup> Penghapusan dan penarikan kembali sertifikat merek terdaftar pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut karena dalam permohonan pendaftaran merek yang menggunakan simbol keagamaan dan istilah keagamaan yang dapat menyinggung perasaan umat beragama tertentu.

Buddha Bar merupakan merek sebuah restoran yang memiliki banyak kontroversi di masyarakat. Buddha Bar tersebut merupakan *Franchising* dari Perancis yang dimiliki oleh George V Restaurant. Buddha Bar diartikan sebagai “Enlightenment Bar” atau Bar yang mencerahkan. Buddha Bar berlokasi di Jalan Teuku Umar No. 1 Jakarta yang dibuka pada bulan November 2008 dengan pengelola PT. Nireta Vista Creative dan merupakan

---

<sup>192</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0292deab0d1c60bd1f8437e890d2b58d> (diakses pada tanggal 21 November 2017 pukul 09.19 WIB)



satu-satunya di Asia.<sup>193</sup> Restoran Buddha Bar ini merupakan restoran yang bernuansa dunia malam yang menjual berbagai minuman alkohol yang memabukkan, bukan hanya minuman saja tetapi di restoran ini juga menggunakan simbol-simbol agama Buddha, seperti patung Buddha dan terdapat “Karakter Fo” yang merupakan kata Buddha dalam aksara Mandarin yang tercetak dimana-mana, mulai dari papan nama, buku menu, piring, asbak, hingga tissue toilet.<sup>194</sup>

Proses pendaftaran Merk atas Buddha Bar ini juga telah menempuh proses pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek yang lama), yang pada kasus ini masih menggunakan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pendaftaran merek Buddha Bar ini disetujui atau diloloskan oleh Direktorat Jendral HKI yang diajukan oleh George V Eatertainment dengan bukti sertifikat terdaftar yakni nomor IDM000189681 di klasifikasi 43 dengan layanan “jasa-jasa restoran (*restaurant services*), bar (*bars services*), kafe (*cafes services*), hotel (*hotel services*), akomodasi sementara (*temporary accomodation*)”.<sup>195</sup>

Berdasarkan sertifikat merek Buddha Bar yang telah disetujui dalam pendaftaran merek, terdapat penolakan dari umat-umat agama Buddha dan masyarakat yang peduli terhadap agama di seluruh daerah di Indonesia meminta kepada pemerintah agar Buddha Bar ditutup atau mengganti nama

---

<sup>193</sup>

<http://tekno.kompas.com/read/2009/08/03/15330574/kasus.buddha.bar.merek.dagang.sudah.ditarik> (diakses pada tanggal 23 November 2017 pukul 08.05 WIB)

<sup>194</sup> <https://nusantaranews.wordpress.com/2009/02/26/anak-capres-sutiyoso-melecehkan-agama-buddha/> (diakses pada tanggal 23 November 2017 pukul 08.45 WIB)

<sup>195</sup> *Ibid.*

bar tersebut dan mencabut hak pendaftaran merek yang telah disetujui oleh Direktorat Jendral HKI. Terdapat juga demo damai dari Aliansi Mahasiswa Buddhis (AMB). Tuntutannya sederhana hanya mengganti nama dan mengeluarkan semua simbol agama Buddha dari tempat tersebut karena tempat hiburan malam tersebut sama sekali tidak mencerminkan ajaran Buddha, bahkan bertentangan dengan ajaran agama Buddha. Sebagai generasi muda yang beragama Buddha, AMB hanya meminta sedikit dari hak nya sebagai warga negara Indonesia, yakni dihargai agamanya.<sup>196</sup>

Sesuai dengan kasus tersebut yang menjadi permasalahannya terdapat pada pendaftaran merk yang menggunakan simbol keagamaan dan istilah keagamaan yang seharusnya tidak dapat didaftar dengan alasan menyinggung perasaan umat beragama tertentu, dalam kasus ini khususnya umat beragama Buddha. Pada kronologi kasus tersebut telah dijelaskan bahwa banyak ornamen-ornamen agama Buddha yang seharusnya dihormati tetapi malah digunakan sebagai hiasan direstoran tersebut, jika dilihat secara kasat mata hal tersebut sangat tidak pantas.

Sangat disayangkan bahwa para aparat pemerintah terkhusus Direktorat Jendral HKI lupa membaca dasar hukum merek yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sehingga yang diperiksa hanya sebatas nama “Buddha Bar” apakah sudah ada di Indonesia atau belum. Padahal apabila saat pemeriksaan pendaftaran merek tersebut secara teliti maka hal-hal seperti kasus di atas tidak pernah terjadi, tetapi pada faktanya

---

<sup>196</sup> <https://berita.bhagavant.com/2010/07/27/aksi-damai-tuntut-ganti-nama-buddha-bar.html>  
(diakses pada tanggal 23 November 2017 pukul 08.50 WIB)

hal tersebut masih terjadi. Sebenarnya kasus seperti ini sangat fatal karena menyangkut dengan agama yang dapat membuat masyarakat menjadi resah dan dapat menyinggung perasaan umat beragama.

Berdasarkan kasus Buddha Bar yang menjadi tolak ukur atau dasar dalam penghapusan merek Buddha Bar tersebut adalah Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

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

Dari tolak ukur di atas telah terbukti jika kasus tersebut merupakan merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama. Kata moralitas agama dapat didefinisikan masing-masing. Definisi moralitas sendiri adalah **sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.**<sup>197</sup> Moralitas juga berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk.<sup>198</sup> Dengan demikian,

---

<sup>197</sup> Kees Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 7.

<sup>198</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 20.

manusia dapat dikatakan tidak bermoral jika ia berperilaku tidak sesuai dengan moralitas yang berlaku.

Moralitas agama dalam kasus tersebut yakni agama Buddha telah dilanggar. Kata “bar” disini adalah tempat yang cenderung bergerak di dalam dunia hiburan malam, selayaknya bar yang menjual berbagai minuman keras dan gemerlap dunia malam.

Dari tolak ukur Pasal 5 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa definisi bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Dari kasus Buddha Bar tersebut telah terbukti bertentangan dengan moralitas agama, karena dengan adanya restoran tersebut yang menggunakan ornamen-ornamen agama Buddha membuat umat agama Buddha menjadi resah dan merasa tersinggung akan adanya hal tersebut.

Ketelitian Direktorat Jendral HKI sangat diperlukan saat permohonan pendaftaran merek. Pada kasus merek Buddha Bar Direktorat Jendral HKI tidak melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam merek tersebut dan tidak dicocokkan dengan syarat-syarat pendaftaran merek pada Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Apabila hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat pendaftaran merek maka kasus merek Buddha Bar ini tidak akan disetujui dan diterbitkan sertifikat merek oleh Direktorat Jendral HKI.

Ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek masih memiliki kekurangan penjelasan mengenai penghapusan merek, yang tidak dijelaskan unsur-unsur apa saja yang dapat dilakukan penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jendral HKI, karena yang tercantum di dalam penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jendral HKI pada Pasal 61 ayat (2) tidak menyebutkan bahwa penghapusan merek dapat dilakukan apabila mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan moralitas agama. Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan kasus merek Buddha Bar ini didasari oleh Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila salah satu unsurnya bertentangan dengan moralitas agama, sehingga tidak ada dasar dari pasal yang mengatur penghapusan merek terdaftar.

Disisi lain jika melihat UU Merek yang baru yakni UU Nomor 21 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya mengenai penghapusan merek terdaftar, sebagaimana telah dijelaskan di atas yang terdapat pada Pasal 72 ayat (7) bahwa penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan 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, atau

- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Hal ini terlihat berbeda dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang tidak dijelaskan unsur-unsur apa saja yang dapat dilakukan penghapusan, sedangkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan unsur-unsur tersebut. Apabila dikaitkan dengan kasus Buddha Bar maka pada Pasal 72 ayat (7) ini dapat menjadi dasar atau tolak ukur untuk kasus tersebut, karena disebutkan bahwa **penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika bertentangan dengan** ideologi negara, peraturan perundang-undangan, **moralitas, agama**, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Merek yang bertentangan dengan agama maksudnya agama merupakan isu sensitif di negara Indonesia. Penggunaan istilah keagamaan untuk suatu produk dianggap tidak populer karena dinilai melampaui batas kepantasan. Pada praktiknya, simbol keagamaan adalah simbol yang sangat disucikan oleh umat beragama di Indonesia. Di antara simbol-simbol tersebut ada yang mutlak tidak dapat digunakan sebagai merek karena kesuciannya, namun ada pula yang masih dapat digunakan sebagai merek selama ada kaitan erat dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Simbol suci yang mutlak tidak dapat digunakan sebagai merek adalah simbol yang merujuk kepada Sang Pencipta.<sup>199</sup>

---

<sup>199</sup> Agung Indiryanto dan Iرنie Mela Yusnita, *Aspek Hukum...Op.Cit.*, hlm. 85.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis definisi dari bertentangan dengan agama adalah apabila suatu tanda baik berupa kata, simbol, lukisan, atau apa pun yang dapat menyinggung perasaan dan ketentraman dari umat agama tertentu sehingga dapat memicu terjadinya kekacauan atau keresahan di masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, permusan ketentuan ini dilakukan guna mencegah terjadinya gejolak di kalangan umat beragama.<sup>200</sup> Pada kasus merek Buddha Bar ini sama sekali tidak menyangkut dengan keabsahan beragama namun lebih kepada penggunaan simbol atau istilah keagamaan yang digunakan pada merek Buddha Bar.

Perbedaan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga ditemukan pada fungsi dan/atau tugas Menteri. Menteri di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tidak memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar, tetapi di dalam UU No. 20 Tahun 2016 **Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar** dengan alasan merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau **bertentangan dengan** kesusilaan dan **agama**. Pada UU No. 15 Tahun 2001 Direktorat Jendral HKI lah yang berhak untuk menghapus merek terdaftar, seperti yang telah ditentukan pada pasal 61 UU No. 15 Tahun 2001 mengenai penghapusan merek terdaftar.

Apabila dikaitkan dengan kasus merek Buddha Bar yaitu seseorang yang akan melakukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat

---

<sup>200</sup> *Ibid.*

Jendral HKI, hendaknya terlebih dahulu melihat apakah merek yang akan didaftarkan tersebut sudah baik atau belum serta apakah dapat diterima oleh masyarakat atau bahkan dapat menyinggung perasaan umat beragama. Hal ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu, karena merek yang sudah banyak di *franchising* oleh seseorang belum tentu merek tersebut dapat diterima di masyarakat, apalagi jika itu *franchising* dari negara luar yang secara umum warga negaranya tidak memiliki agama. Beda halnya di Indonesia yang menjunjung tinggi moralitas agama atau nilai-nilai agama.

Pada kasus di atas dilakukannya upaya hukum penghapusan merek Buddha Bar oleh Direktorat Jendral HKI dengan dasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sebenarnya Direktorat Jendral HKI telah melakukan dengan baik tugasnya, hanya saja Direktorat Jendral HKI tidak teliti dan hanya melihat dari segi nama dari merek tersebut.

Landasan Direktorat Jendral HKI dalam melakukan persetujuan atas merek Buddha Bar ini melihat sudah banyak merek barang dan/atau jasa yang menggunakan kata “Buddha” di Indonesia yang sudah mereka setujui dan itu tidak menimbulkan masalah, contohnya seperti merek dagang barang dan/atau jasa Buddha’s Belly Restaurant & Lounge (Bali), Buddha’s Bally Boutique (Bali), Baby Buddha Thai Cuisine Restaurant, Lounge & Bar (Jakarta), dan masih banyak lagi. Dari hal ini maka Direktorat Jendral HKI melakukan pertimbangan dalam persetujuan permohonan pendaftaran merek dengan pertimbangan pengalaman saja. Pengalaman disini



maksudnya pernah terjadi permohonan pendaftaran merek dengan kata “Buddha” yang disetujui oleh Direktorat Jendral HKI dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Ketika permohonan pendaftaran merek Buddha Bar telah sampai pada tahap pengumuman yang dilakukan melalui media masa tentang merek tersebut dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan tidak ditemukannya masalah apapun, dan tidak ada konfrontasi dari masyarakat tentang permohonan pendaftaran merek “Buddha Bar”. Maka Direktorat Jendral HKI dengan berani melakukan persetujuan permohonan pendaftaran merek tersebut. Hal tersebut juga dianggap sudah sah menurut hukum di Indonesia karena tidak adanya tanggapan negatif dari masyarakat menyangkut permohonan pendaftaran merek tersebut sehingga terjadinya persetujuan dan pemberian sertifikat oleh Direktorat Jendral HKI kepada pemilik merek.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jendral HKI, Buddha Bar langsung mengoperasikan atau membuka restorannya. Saat Buddha Bar telah dioperasikan selayaknya restoran baru, terdapat masyarakat yang mengetahui adanya bar bermerek “Buddha Bar” yang mengandung unsur-unsur agama di dalamnya. Setelah masyarakat mengetahui hal tersebut, timbul lah keresahan masyarakat dengan pemanfaatan merek dagang Buddha Bar. Masyarakat pun tidak hanya diam saja, melainkan mereka langsung meminta kepada Direktorat Jendral HKI untuk melakukan penghapusan atas merek tersebut.

Direktorat Jendral HKI menerima aduan dari masyarakat dan membenarkan bahwa merek Buddha Bar merupakan merek yang bertentangan dan merupakan pelanggaran merek terdaftar. Ketika Direktorat Jendral HKI melakukan penarikan sertifikat merek Buddha Bar, pemilik atas merek tersebut merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral HKI. Pemilik merek tersebut melakukan gugatan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas apa yang dilakukan oleh Direktorat Jendral HKI. Menurut pemilik merek Buddha Bar bahwa mereknya sudah disetujui dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran merek, tetapi Direktorat Jendral HKI malah melakukan penarikan sertifikat pendaftaran merek dan penghapusan merek terdaftar.

Pertimbangan hakim dalam upaya penyelesaian keberatan dari pemilik merek tersebut yakni menolak keberatan pemilik merek tersebut dan membenarkan jika merek Buddha Bar merupakan merek yang bertentangan dengan moralitas agama. Sangat disayangkan di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tidak dijelaskan bahwa ketika pemilik merek merasa dirugikan atas penghapusan merek tersebut, pemilik merek dapat melakukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi ketentuan penghapusan merek di dalam Pasal 61 ayat (5) UU No. 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga, seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai keberatan dari pemilik merek terdaftar.

Keputusan dari Direktorat Jendral HKI mengenai mengabulkannya permohonan pendaftaran merek Buddha Bar menimbulkan keresahan bagi umat Buddha di Indonesia yang menciptakan situasi yang tidak kondusif. Oleh karena itu, keputusan Direktorat Jendral HKI untuk melakukan penarikan kembali sertifikat merek Buddha Bar dan melakukan penghapusan atas merek tersebut. Hal ini merupakan tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dengan cermat untuk mengatasi suatu kejadian.

Dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), pengadilan menyatakan bahwa berdasarkan asas umum hukum administrasi khususnya asas *Contarius Actus*,<sup>201</sup> badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang pula untuk membatalkan atau mencabutnya. Oleh karena itu, dengan landasan asas *Contarius Actus* inilah maka Direktorat Jendral HKI selaku pihak yang menerbitkan sertifikat dan mengabulkan atau menyetujui adanya permohonan pendaftaran merek Buddha Bar tersebut secara hukum juga berwenang untuk melakukan pencabutan atau penarikan kembali dengan melakukan pertimbangan dengan alasan karena adanya kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum materiil di mana seharusnya merek Buddha Bar tidak dapat didaftarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Tindakan Direktorat Jendral HKI yang menarik kembali

---

<sup>201</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembetulan*, PT Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 322.

sertifikat merek dalam hal ini untuk menegakkan asas tertib penyelenggaraan negara, yakni mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ditariknya dan dilakukan penghapusan atas merek tersebut yang terbukti bertentangan dengan moralitas agama maka mengakibatkan legalitas yang diberikan kepada pemilik merek dagang tidak dapat dimiliki lagi.

Akibat hukum dari penghapusan merek terdaftar ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa hak merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Hak ini menimbulkan hak monopoli. Dengan demikian, manakala kekuatan hukum pendaftaran suatu merek telah dihapus, maka hapus pula eksistensi dan kepemilikan dari nama pemilik yang tercantum dalam sertifikat dan merek tersebut kembali ke otoritas negara.<sup>202</sup>

Adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan No. 97/G/2009/PTUN.JKT yang di dalamnya terdapat pertimbangan hakim yakni Surat Direktur Merek No. HKI.04.HI.06.03-68/2009 tanggal 15 April 2009 dinyatakan batal atau tidak sah dan dilakukan penarikan kembali Sertifikat Merek “Buddha Bar” daftar No. IDM 000189681 yang diterbitkan oleh Direktur Merek pada Direktorat Jendral HKI. Penarikan kembali Sertifikat Merek “Buddha Bar” karena seharusnya merek tersebut **tidak dapat didaftar berdasarkan alasan bertentangan dengan moralitas agama dan ketertiban umum** sebagaimana telah di atur di dalam Pasal 5

---

<sup>202</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 310.

huruf (a) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bahwa dengan adanya alasan penarikan Sertifikat Merek ini maka dapat disimpulkan bahwa penarikan tersebut karena adanya kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum materiil untuk menetapkan dapat atau tidaknya suatu permohonan pendaftaran merek dapat dikabulkan atau tidak. Kekeliruan ini termasuk salah satu alasan bagi Pejabat penerbit Surat Keputusan untuk mencabut/menarik Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.

Penarikan Sertifikat Merek “Buddha Bar” ini sesuai dengan ketentuan hukum materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 huruf (a) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

“a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.”

Adanya penarikan sertifikat ini karena Direktorat Jendral HKI tersebut justru meluruskan tindakannya yang keliru dan mengembalikan keadaan sesuai dengan ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek guna menjaga adanya kepastian hukum. Penarikan ini juga tidak terlepas dari adanya keresahan dilingkungan umat Buddha baik secara tertulis maupun secara fisik (demonstrasi) terhadap keberadaan “Buddha Bar”. Secara tertulis yang dimaksud adanya Surat Pernyataan Sikap dari Forum Anti Buddha Bar (FABB) tertanggal 23 Februari 2009, Petisi Umat Buddha mengenai Penolakan Merek Buddha Bar tertanggal 02 April 2009 dan Permohonan Pencabutan Merek Dagang Buddha Bar dari Forum Anti Buddha Bar tertanggal 02 Maret 2009.

Pertimbangan hakim yang telah diuraikan di atas sudah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001, hanya saja di dalam UU Merek 2001 tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit seperti di dalam UU No. 21 Tahun 2016 mengenai penghapusan merek. Seharusnya di dalam UU Merek 2001 tersebut menjelaskan mengenai penghapusan merek dilakukan apabila bertentangan dengan moralitas agama, sehingga tidak hanya Pasal 5 saja yang mengatur mengenai penolakan atas merek jika bertentangan dengan moralitas agama tetapi pasal yang mengatur mengenai penghapusan merek juga menjelaskan bahwa merek dapat dilakukan penghapusan jika bertentangan dengan moralitas agama, agar dasar hukum mengenai penghapusan merek “Buddha Bar” yang bertentangan dengan moralitas agama ini tidak hanya menggunakan Pasal 5 UU Merek Tahun 2001 saja, bisa juga menggunakan pasal mengenai penghapusan merek terdaftar.

Pada pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hakim tidak menafsirkan atau tidak memberi pandangannya mengenai bertentangan dengan moralitas agama itu seperti apa. Hakim disini hanya merujuk pada Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 saja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah Penulis lakukan, maka kesimpulan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merek yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat atas merek oleh Direktorat Jendral HKI tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penghapusan dan pembatalan. Merek terdaftar dapat dilakukan penghapusan yang dilakukan oleh pemilik merek, pihak ketiga, ataupun atas dasar prakarsa Direktorat Jendral HKI (UU Merek No. 15 Tahun 2001) dan atas dasar prakarsa Menteri ( UU Merek No. 20 Tahun 2016). Berdasarkan pada Pasal 72 ayat (7) huruf (b) UU Tahun 2016 salah satu penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri yakni apabila merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan di dalam UU Merek No. 15 Tahun 2001 tidak di atur dengan jelas mengenai penghapusan merek terdaftar. Pada UU Merek No. 20 Tahun 2016 telah diberi penjelasan dan kriteria mengenai bertentangan dengan moralitas agama, tetapi di dalam UU Merek No. 15 Tahun 2001 tidak adanya penjelasan mengenai bertentangan dengan moralitas agama. Selanjutnya dengan adanya kekurangan, baik dari segi aturan dan penjelasan pada UU

Merek No. 15 Tahun 2001 maka terdapat penyempurnaan kembali pada aturan dan penjelasan UU Merek yang diperbaharui menjadi UU Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 97/G/2009/PTUN.JKT kasus merek Buddha Bar, hakim telah memberikan putusan yang benar dan sesuai dengan UU Merek. Hakim menolak gugatan dari pemilik merek Buddha Bar dan tetap menyetujui keputusan dari Direktorat Jendral HKI atas penarikan sertifikat merek terdaftar Buddha Bar. Karena merek Buddha Bar sudah terbukti bertentangan dengan moralitas agama. Pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada kasus tersebut tidak terdapat ukuran yang jelas mengenai makna bertentangan dengan moralitas agama. Keputusan hakim tersebut hanya berlandaskan Pasal 5 huruf (a) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menemukan banyak kekurangan terhadap UU Merek di Indonesia saat ini. Maka saran dari penulis yakni:

1. Direktorat Jendral HKI seharusnya lebih teliti dan bijak dalam mempertimbangkan persetujuan atas pendaftaran merek. Karena setiap merek yang didaftarkan memiliki sifat-sifat dan unsur-unsur



yang berbeda. Salah satunya kasus merek Buddha Bar, nama “Buddha” memang sudah banyak yang menggunakan tetapi setiap merek yang menggunakan nama “Buddha” memiliki perbedaan, baik dari sifat, unsur, bentuk, arti dari merek tersebut.

2. Meskipun sudah ada penyempurnaan yang lebih detail mengenai penghapusan merek terdaftar pada UU No. 20 Tahun 2016 tetapi masih perlu dibuatnya peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah mengenai merek, yang berisikan tentang mekanisme penghapusan merek terdaftar baik atas prakarsa sendiri, pihak ketiga, maupun atas prakarsa menteri. Karena Peraturan Pemerintah mengenai merek ini sama sekali belum ada pembaharuan kembali, Peraturan Pemerintah ini terakhir dirumuskan pada tahun 1995 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek.
3. Perlu adanya penjelasan mengenai mekanisme penghapusan merek, karena di dalam Pasal 72 UU Merek No. 20 Tahun 2016 hanya menjelaskan mekanisme penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri saja, sedangkan tidak adanya penjelasan mekanisme penghapusan merek terdaftar atas prakarsa sendiri dan atas prakarsa pihak ketiga.
4. Penulis berharap agar bisa menjadi acuan dan tolak ukur bagi Direktorat Jendral HKI dalam memberikan hak atas merek guna mencegah kasus serupa terjadi kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung, 2001.

Abdul Karim, *Islam Nusantara*, Gama Media, Yogyakarta, 2013.

Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Agung Indiryanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Dewi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, P.T. Alumni Bandung, 2009.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Materi Ajar Pendidikan Pancasila*, 2013.

Ditjen, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawaban)*, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2001, hlm. 42. Yang dikutip oleh Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudn, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

- Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1988.
- Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2011.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.
- H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1984.
- H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

- Kenny Wiston, “*Famous and Wellknown Trademark Domain Names in Cyberspace*”, journal Hukum Bisnis Volume 9, 1999.
- Muhaimin dkk., *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Pres, Surabaya, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Rangkuti Freddy, *The Power of Brands*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1998.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramitham Jakarta, 1980.
- Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002.

Thomas Mc.Carthy, *Trademark and Unfair Competition*, 4ed., West Group, US, 2000.

Tim Lindsey, Eddy Damian, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

T. Mulya Lubis, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta, 2009.

Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

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

Keputusan Komisi Banding Merek Nomor: 336/KBM/HKI/2012.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

## **C. Jurnal Elektronik**

*Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World* 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976).

Lihat

[http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/IP/1976\\_Abercrombie\\_Ab\\_ridged.pdf](http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/IP/1976_Abercrombie_Ab_ridged.pdf).

Asti Inawati, Strategi Pengembangan Moral dan Nilai Agama Untuk Anak Usia Dini, yang terdapat dalam <http://ejournal.uinsuka.ac.id/tarbiyah/index.php/alathfal/article/download/1422/1257>.

Eri Hendro Kusuma, Hubungan Antara Moral dan Agama dengan Hukum, yang terdapat dalam <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5449/2118>.

Fajar Nurcahya Dwi Putra, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, yang terdapat dalam <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/download/461/426>

\_\_\_\_\_, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, terdapat dalam <file:///C:/Users/user/Downloads/461-1299-1-PB.pdf>.

Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam, yang terdapat dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2909>.

#### **D. Data Elektronik**

<https://berita.bhagavant.com/2010/07/27/aksi-damai-tuntut-ganti-nama-buddha-bar.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581327c457099/alur-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara#\\_ftn3](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581327c457099/alur-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara#_ftn3)

<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkStrenghtFactSheets.aspx>

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/barbecue>.

<https://nusantaranews.wordpress.com/2009/02/26/anak-capres-sutiyoso-melecehkan-agama-buddha/>

<http://www.pendaftaranmerekdagang.com/sistem-konstitutif/>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0292deab0d1c60bd1f8437e890d2b58d>

<http://tekno.kompas.com/read/2009/08/03/15330574/kasus.buddha.bar.merek.dagang.sudah.ditarik>

