

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik di Indonesia maupun di negara-negara lain telah meluas dengan sangat pesat. Dengan meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya dan perkembangan teknologi informasi, memiliki dampak terhadap perkembangan tatanan hukum yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Pada era perdagangan global, iklim persaingan usaha yang sehat merupakan hal yang mutlak untuk dijunjung tinggi. Iklim usaha yang kondusif dapat diciptakan dengan menjaga kestabilan politik dan keamanan, kepastian hukum serta melaksanakan kebijakan ekonomi secara konsisten. Dalam hal menjaga kepastian hukum, salah satu hal terkait iklim usaha yang harus dilindungi adalah mengenai permasalahan HKI, khususnya mengenai merek dagang.

Globalisasi dalam bidang perkembangan industri dan perdagangan menyebabkan merek menjadi sangat penting dalam dunia usaha baik dalam periklanan dan pemasaran. Hal ini disebabkan karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Konsumen membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.¹

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak atas merek dikarenakan karya cipta berupa barang atau jasa

¹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), h.131.

yang diciptakan oleh pemegang merek tersebut.

Secara otentik pengetahuan merek dapat ditemukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dimana disebutkan merek tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Melalui merek pula, maka produk tersebut dimata publik memiliki suatu imej, halitas atau reputasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan merek berguna sebagai daya pembela antara merek dagang dan jasa yang satu dengan lainnya. Dalam dunia bisnis merek memegang peranan penting, hal ini berkaitan dengan meningkatnya sektor perdagangan secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Seperti diketahui bahwa dalam dunia bisnis banyak persaingan yang terjadidilakukan secara kurang sehat, dimana kompetitor bertindak merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak. Penyamaran atau komufalse sering dilakukan oleh pemasar karena strategi ini cukup ampuh. Bahkan Theodore Levitt dalam artikelnya "*InnovativeImitation*" menyebut, penyamaran dapat lebih menguntungkan ketimbangmelakukan inovasi.

Penyamaran atau peniruan biasanya dilakukan follower terhadap merek-merek yang sudah kuat, market leader yang image-nya sangat bagus. Tujuannya, agar merek itu dapat dilirik konsumen karena memiliki karakteristik nyaris serupa

dengan yang ditirunya. Seperti kita ketahui, Pihak yang melakukan pendaftaran pertamakali dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia akan selalu mendapatkan tempat, artinya pihak-pihak yang mengajukan pendaftaran mereknya pertama kali akan selalu didaftar permohonannya, karena memang Direktorat Merek tidak memiliki alasan untuk menolak permohonan merek tersebut. Sedangkan praktek pendaftaran merek dengan barang tidak sejenis memang dapat dilakukan karena memang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek.²

Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang sejenis. Agar memiliki daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan.³

Berdasarkan isi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan pernyataan dari Budi Agus Riswadi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Selain tidak memiliki daya pembeda, pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yaitu pendaftaran merek dapat ditolak apabila mengandung persamaan

²Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

³ Budi Agus Riswadi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 83.

pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/jasa sejenis, dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis, dan juga dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai persamaan pada pokoknya adalah merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Selain itu apabila merek telah terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau indikasi geografis terdaftar.

Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dalam hukum merek. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan *image* eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.⁴ Adanya peniruan merek terkenal pada dasarnya dilandasi iktikad tidak baik, yaitu mengambil

⁴*Op. Cit*, TimLindsey, h.151.

kesempatan dari ketenaran merek orang lain. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terkenal disebabkan ada kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat dari sebagian konsumennya beralih ke merek yang menyerupainya.

Salah satu sengketa persamaan pokok pada suatu merek terkenal untuk dua jenis produk barang dan kelas yang sama telah ditangani oleh Mahkamah Agung dan diputus dalam putusan MA Nomor No. 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa antara Ruben Samuel Onsu selaku pemilik merek Geprek Benu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Bahwa Tergugat (PT Ayam Geprek Benny Sujono) adalah pemilik hak dan pendaftar pertama (*First to File*) atas merek "BENSU". Bahwa selaku pemilik hak dan pendaftar pertama berdasarkan sistem *First to File*, maka tergugat diberikan hak eksklusif sebagai merek yang lebih dahulu didaftar atau dilakukan permohonan pendaftarannya untuk menggunakan merek-merek yang mengandung kata "BENSU" sebagaimana tersebut di atas di Indonesia guna membedakan merek Tergugat dengan merek pihak lainnya.

Saat mengurus administrasi untuk mengurus PT Ayam Geprek Benny Sujono, adik Penggugat yang bernama Evan Jordi Onsu menawarkan diri kepada untuk ikut dalam usaha bisnis makanan tersebut sebagai Manajer Operasional. Setelah usaha bisnis makanan "I AM GEPREK BENSU" mulai berkembang dengan dibukanya beberapa cabang/ outlet baru, selanjutnya Evan Jordi Onsu (*in casu* adik Penggugat) menawarkan agar Penggugat yang merupakan seorang artis

dapat dijadikan sebagai duta promosi (*ambassador*) dari usaha bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU”. tertarik dengan penawaran tersebut Tergugat sepakat untuk menjadikan Penggugat sebagai *ambassador* yaitu dengan memasang foto diri Penggugat di sejumlah cabang/ outlet usaha bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” dan sebagai kompensasinya, Penggugat telah menerima pembayaran uang pembagian hasil usaha (*Golden Share*) dari Tergugat.

Pada bulan Agustus 2017, Penggugat membuka usaha bisnis makanan merek “GEPREK BENSU” yang baik jenis makanan dan/ maupun penataan ataupun dekorasi ruangan serta sistem kerjanya serta susunan kata, nama, susunan warna, gambar dan/ maupun logo merek usahanya adalah sama ataupun meniru, sehingga sama persis dengan usaha bisnis makanan “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat.

Sejak membuka usaha bisnis makanan merek “GEPREK BENSU” Penggugat mulai mempromosikan bisnis makanan AYAM GEPREK BENSU yang memakai nama “BENSU” sebagai miliknya, hal tersebut Penggugat lakukan untuk menarik minat dan perhatian serta sebagai image kepada para konsumen dan/ maupun masyarakat luas jika bisnis makanan merek “GEPREK BENSU” milik Penggugat adalah sama dengan bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat, sehingga konsumen bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU” milik Tergugat terperdaya dan beralih menjadi konsumen bisnis makanan merek “GEPREK BENSU” milik Penggugat.

Tergugat sangat keberatan dengan pendaftaran merek di atas oleh Penggugat yang menggunakan kata “BENSU”, dimana pada tabel di atas terlihat

sangat jelas dan nyata, merek tersebut telah memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Tergugat. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan membahas permasalahan tersebut melalui penulisan suatu karya tulis atau penelitian hukum mengenai permasalahan dalam pendaftaran merek di Indonesia yang diberi judul **“Tinjauan Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No. 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana akibat hukum pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam putusan No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui akibat hukum pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam putusan No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik dilapangan
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
- c. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum bisnis pada khususnya dalam hal pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya (Studi Putusan No. 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst) yaitu dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan kasus yang terdapat dalam putusan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang tinjauan yuridis pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya (Studi Putusan No. 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.NiagaJkt.Pst).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Dasar Hukum dan Defenisi Hak Atas Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan terjemahan langsung dari intellectual property. Selain istilah dari intellectual property juga dikenal dengan istilah intangible property, creativeproperty dan incoporeal property. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Kepemilikan terhadap hak kekayaan intelektual adalah terhadap hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil pekerjaan otak disini adalah berupa benda imateril (benda tidak berwujud) sebagai contoh, dapat kita lihat sebuah karya cipta lagu, dalam menciptakan sebuah alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil dari pekerjaan otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.⁵

Definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebagai organisasi Hak Kekayaan Intelektual dunia adalah; *Intellectual Property means the legal rights which result from intellectual activity in industrial, scientific, literary and artistic fields.*⁶ Hak Kekayaan Intelektual ini tidak semata-mata timbul dari sebuah ide saja, melainkan baru ada bila kemampuan manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun dipakai secara praktis.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan

⁵Pratius Daritan, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, 2015, (Depok: Universitas Indonesia) h. 10

⁶Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 1997, (Bandung: Citra Aditya Bakti), h. 20

kreatif dari otak manusia, suatu kemampuan daya pikir manusia yang dapat diekspresikan kepada khalayak umum dalam beragam bentuknya, yang mempunyai manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomis.

Atas dasar pemikiran seseorang yang menghasilkan suatu karya cipta tertentu, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan penciptanya. Yang terpenting dari setiap bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu ciptaan tertentu, jadi bukanlah suatu pemikiran atau ide saja, melainkan ide dan pemikiran tersebut haruslah dituangkan dalam suatu bentuk tertentu, yaitu suatu karya cipta.

Menurut Pasal 2 (viii) Konvensi WIPO (World Intellectual Property Organization), Hak Kekayaan Intelektual dapat dikelompokkan kedalam bidang:⁷

- a. Karya Sastra, Seni dan ilmu Pengetahuan;
- b. Pertunjukan dari artis, phonogram dan penyiaran;
- c. Penemuan-penemuan di segala bidang usaha manusia;
- d. Penemuan-penemuan ilmiah;
- e. Desain industri
- f. Merek Dagang, merek jasa dan nama-nama perdagangan;
- g. Perlindungan persaingan curang.

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak cipta (*copyrights*)
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a. Paten;
 - b. Desain industri (*industrial designs*);
 - c. Merek;
 - d. Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression competition*);
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*);

⁷WTO, TRIPs Agreement, Pasal 2

f Rahasia dagang (*trade secret*).⁸

2. Merek Sebagai Bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual

Merek adalah salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Industri, dimana mendapat perlindungan hukum kekayaan industri, menurut pasal I Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri tahun 1883, sebagaimana yang telah direvisi dan diamanatkan pada tanggal 2 Oktober tahun 1997 yang biasanya disebut Konvensi Paris.⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menyebutkan 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.”¹⁰

Selain definisi dari undang-undang merek, terdapat pendapat dari beberapa sarjana mengenai pengertian dari merek, yakni:

H.M.N. Purwo sutjipto, memberikan rumusan bahwa,

“Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.¹¹

R. Soekardono, memberikan rumusan bahwa:

⁸Noname, *Hak Kekayaan Intelektual*, <http://www.dgip.go.id/indonesia>, diakses pada 22 Juli 2016

⁹Ridwan Khairandy dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Cet1.2003*, (Yogyakarta: Gama Media), h.244.

¹⁰Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat (1)

¹¹H.M.N. Purwo sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan), 1984, h. 82

“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.”¹²

Philips S. James, MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa:

*“A trademarks is a mark used conextion with goods which a trader uses in order to tignity that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they marely pass trought his hand is the course of trade.”*¹³

Berdasarkan pada pengertian ini, maka sesuatu hal tersebut dapat dijadikan sebagai merek apabila meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;
2. Memiliki daya pembeda,
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Berdasarkan definisi di atas juga, dapat dilihat bahwa fungsi utama merk adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat pemaham lain yang sejenis. Dengan demikian merek mentpakan tandapengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

¹²R. Soekardono, *Hukum dagang Indonesia*, Jilid 1, Cetakan ke-8, 1983, (Jakarta: Dian Rakyat), h. 149

¹³Pratius Daritan, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, 2010, (Depok: Universitas Indonesia), h.7.

Selain fungsi utama merek sebagai pembeda, ada fungsi merek lainnya yang dinyatakan oleh P.D.D. Dermawan, yaitu:¹⁴

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.
2. Fungsi Indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor

Perlindungan merek terkenal yang paling memadai terdapat pada *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on Protection of Well-Known Marks*. Dalam konvensi internasional ini, selain perlindungan terhadap kelas barang juga tercakup perlindungannya, kriteria dari merek terkenal juga diatur secara detail dalam *Article 2 (1) (b)*. Dengan adanya kriteria merek terkenal yang diatur secara lebih terperinci dalam konvensi ini, diharapkan perlindungan terhadap merek terkenal tidak lagi terhalang pada ketidakseragaman pada parameter merek terkenal bagi negara-negara yang tergabung dalam WIPO.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek adalah undang-undang Merek yang diterbitkan demi menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era perdagangan global serta telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang bersifat internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹⁵ Lebih spesifiknya lagi, pengaturan tentang merk di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

¹⁴Ari Pwwadi, *Aspek Hukum Perdalo Pada Perlindungan Konsumen*, 2012, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor I dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Maret. hlm. 59.

¹⁵Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal*, 2009, (Bandung: Alumni), h.48

Tahun 1992 Tentang Merek dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

2. Jenis-Jenis Merek

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek mengatur tentang jenis jenis merek, sebagaimana tercantum dalam Pasal I ayat (2), (3), dan (4) yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.

Pengertian merek dagang menurut Pasal 1 ayat (2) adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) 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. Dan Pasal 1 ayat (4) 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.

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan diatas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain.

Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yaitu :¹⁶

1. Merek lukisan (*heel mark*),
2. Merek kata (*word mark*).
3. Merek bentuk (*form mark*).
4. Merek bunyi-bunyian (*klank murk*).
5. Merek Judul (*titel mark*).

Adapun jenis merek menurut Purwo Sutjipto, dapat dibagi menjadi beberapa jenis:¹⁷

- 1) Merek Lukisan (*beel mark*),
 Jenis merek ini dapat berwujud lukisan atau gambaran yang mudah di lihat dan mempunyai daya pernbedaan dengan barang lainnya yang sejenis.
- 2) Merek Perkataan (*word mark*)
 Menurut Putusan H.G.H. tanggal 15 Juni 1939, daya pernbedaan itu harus di cari dalam bentuk perkataan bunyinya,. Menurut Prof. Zeylemaker, yang memberi catatan pada arrest tersebut berpendapat bahwa merek perkataan tersebut bertujuan untuk memberi nama pada barang yang

¹⁶Suryatin, *HukumDagang Jilid II*,1980, (Jakarta: W idya Paramita), h. 87

¹⁷H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-PobkHukumDagang Indonesia*,1984, (Jakarta: Djambatan), h. 106

bersangkutan. Jadi kalau bunyi dua buah merek hamampir sama, meskipun tulisannya agak berbeda, maka menurut H.G.H, salah seorang yang memakai merek tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

- 3) Merek kombinasi antara merek lukisan dan merek perkataan,
- 4) Merek kombinasi dengan warna.

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu:¹⁸

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

3. Tata Cara Perolehan Merek

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Kedua sistem pendaftaran merek.

Tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu :

a. Sistem deklaratif (*passiief stelsel*)

Dalam hal ini pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechisvermoeden*), atau *presumption iuris*, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. dalam Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932, mengenai untuk pertama kalinya memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah sebelum pihak lawannya memakainya.¹⁹

b. Sistem konstitutif (aktif) atau atributif dengan doktrinnya *Prior in*

Filing, menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, dikenal pula dengan asas *Presumption of ownership*.

¹⁸RM .Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi Pertama, 1981, (Bandung: Tarsito), h. 15.

¹⁹RSoejatin, *Hukum Dagang II*, Cetakan Ketiga, 1980, (Jakarta: Pradnya Paramita), h. 90.

Secara Internasional menurut Soegondo Soemodiredjo, dikenal 4 sistem pendaftaran merek yaitu :

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu,
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu,
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara,
4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdahulu lain yang ada persamaannya.²⁰

Undang-undang merek tahun 2016 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif yang serupa dengan sistem pendaftaran dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 namun berbeda dengan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo UU No. 14 Tahun 1997, ini adalah pengaturan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (UU No. 21 Tahun 1961).

Sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku, permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 UU No.20 Tahun 2016. Seluruh permohonan pendaftaran merek akan kemudian diproses secara bertahap, yang antara lain meliputi: tahap pemeriksaan formalitas (administrasi); tahap pemeriksaan substantif; tahap persiapan pengumuman; tahap pengumuman; dan tahap sertifikasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, tidak terdapat perubahan yang signifikan mengenai proses pendaftaran merek jika dibandingkan dengan proses yang ada dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016. Proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek menurut

²⁰Soegondo Soemodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, 1963, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara), 10-11.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, tahapan pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek dinyatakan memenuhi syarat secara administratif, serupa dengan tahap permohonan pendaftaran merek dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Namun, berbeda dengan aturan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1997, pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan pendaftaran suatu merek. Hal itu dimaksudkan agar permohonan tersebut dapat lebih cepat diketahui oleh pemohonnya apakah permohonannya disetujui atau ditolak. Dengan demikian, pemohonpun dapat pula mengetahui penyelesaian permohonannya.

Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Adapun Prosedur pendaftaran merek secara umum di Indonesia akan dijelaskan sebagai berikut:²¹

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya pendaftaran.
5. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara

²¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 2016, (Jakarta: Raja Grafindo) h.368.

bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
7. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.
- 10.

Surat permohonan pendaftaran merek sebagai mana dimaksud di atas

juga harus dilengkapidengan:²²

- a. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- 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 diajukan melalui kuasa; dan
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Setelah proses permohonan pendaftaran tersebut diterima, kantor Direktorat Merek kemudian mengumumkan permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan, berlangsung selama enam bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat dan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh kantor Direktorat Merek. Dalam jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan tersebut apabila terdapat cukup alasan dengan disertai bukti bahwa merek yang diajukan permohonan pendaftarannya tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Setelah masa pengumuman selesai, dengan ada atau tidaknya sanggahan terhadap permohonan merek tersebut, Direktorat Merek melakukan Pemeriksaan Substantif dalam waktu selambat-lambatnya 12

²²*Ibid.*, h. 369

bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau dalam hal keberatan tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan.²³

Selain pendaftaran dengan cara biasa seperti yang telah dijelaskan di atas, di Indonesia juga dikenal dengan sistem pendaftaran dengan sistem Prioritas. Permohonan pendaftaran dengan hak prioritas ini diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Subjek Hukum yang telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi Haknya di negara Luar (Negara dimana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri.²⁴

4. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Berkaitan dengan penghapusan merek terdafiir, untuk menghindari penghapusan merek terdaftar maka merek yang telah didaftarkan harus dimanfaatkan dengan cara digunakan dalam kegiatan produksi barang atau jasadn dipakai sesuai dengan yang telah didaftarkan. Secara rinci Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek mengatur penghapusan merek sebagaiberikut :

Pasal 61:

- (I) *Penghapusan pendafiaran Merek dari Dapar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan;*

²³*Ibid.*, h.373-374

²⁴*Ibid.*, h. 372.

Menurut Jurnhana dan R. Djubaedah gugatan pembatalan merek ke pengadilan dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan:²⁵

1. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.
2. Penggunaan secara tidak sah merek orang lain yang dianggap terkenal.
3. Peniruan yang menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lamabang atau simbul, atau embelan dari negara atau lembaga nasional maupuninternasional dengan secara tidak sah (tanpa izin tertulis).

DalamPasal69Undang-Undang Merek disebutkan bahwa gugatanpembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melaksanakan pembatalan pendafbran Merek yang bersangkutan dan Dafiar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendafiaran diberitahukan secara tertulis

²⁵Muhammad Jumhana dan R Djubaidah, *Hukum Milik Intelektual*,1993, (Bandung: PT.Citra Adhya Bakti), h. 140

kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terhadap masalah merek dapat dilakukan penyelesaian sengketa yaitu dengan jalan dilakukan gugatan atas pelanggaran merek dan selain penyelesaian dengan gugatan para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tmtuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

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

Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. dan gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik sendiri maupun bersarna-sarna dengan pem ilik Merek yang bersangkutan. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

C. Persamaan Pokok atau Seluruhnya Pada Merek

Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, disebutkan bahwa:

“Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek- merek tersebut.”²⁶

1. Persamaan Pada Bentuk²⁷

Persamaan bentuk adalah persamaan rupa atau persamaan penampilan dari suatu merek dengan merek yang lain. Sebuah merek yang memiliki kesamaan kata atau makna dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki persamaan bentuk. Selain itu, mereka yang dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki kesamaan bentuk adalah merek yang hanya menambahkan kata atau huruf dalam sebuah merek.

Sebagai contoh, merek I am Geprek Benu dan Ayam Geprek Benu. Kedua merek ini memiliki cara baca yang mirip, dimana terdapat dominasi warna merah, jingga, dan putih dari kedua merek ini. Selain itu, kedua produk ini juga memiliki logo ayam yang mirip dan terdapat kata di dalamnya yang ditulis dengan font dan warna yang sama, yakni warna putih. Yang membedakan kedua merek ini adalah jengger pada ayam dan tulisan “I am” dengan “Ayam”.

Hal-hal ini dapat membuat masyarakat sebagai konsumen bingung terhadap merek “I am Geprek Benu” dan “Ayam Geprek Benu”. Oleh karena itu, kedua merek ini dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki persamaan bentuk.

2. Persamaan Cara Penempatan²⁸

Persamaan cara penempatan adalah persamaan letak atau posisi dari suatu merek dengan merek yang lainnya. Persamaan cara penempatan ini dapat berupa penempatan logo dalam suatu merek atau penempatan tulisan maupun nama dari sebuah merek.

²⁶Indonesia, Undang-undang Merek. Pasal 6 ayat (1)

²⁷Keziah Christiangie, Et.Al, *Pedoman Pen Entuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia* (Studi Pu Tusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-Hk I/2015), *Diponegoro Law Journal* Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019, h. 2124-2126

²⁸*Ibid*, H. 2124-2125

3. Persamaan Cara Penulisan²⁹

Persamaan Cara Penulisan adalah persamaan cara tulisan sebuah merek mirip dengan merek yang lainnya. Persamaan cara penulisan ini sering kali terjadi pada merek yang bergerak dibidang yang sama, yang memiliki merek yang mirip dan konsumen yang sama. Umumnya, persamaan cara penulisan ini memiliki merek yang hampir sama tulisannya maupun merek yang hampir sama bunyinya. Selain itu, biasanya merek-merek yang memiliki persamaan cara tulisan memiliki jumlah huruf maupun kata dalam merek yang hampir sama jumlahnya atau bahkan sama jumlahnya dengan format ataupun *font* dari merek tersebut yang mirip.

4. Persamaan Kombinasi Unsur³⁰

Persamaan kombinasi unsur adalah terdapatnya persamaan elemen-elemen atau unsur-unsur dari sebuah merek dengan merek lainnya. Persamaan kombinasi unsur ini dapat berupa kombinasi atau campuran dari persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan cara penulisan, maupun persamaan ucapan atau bunyi. Selain itu, terdapat juga persamaan unsur warna, persamaan dalam komposisi produk, persamaan jumlah huruf dalam merek, persamaan kelas pada merek.

5. Persamaan Ucapan³¹

Persamaan ucapan atau persamaan bunyi adalah persamaan yang timbul dari pendengaran apabila sebuah merek diucapkan. Persamaan ucapan ini memiliki ciri-ciri yaitu membingungkan ketika didengar. Biasanya persamaan ucapan ini selalu berkaitan dengan persamaan cara penulisan, karena kebanyakan merek yang bunyinya hampir sama adalah merek yang tulisannya hampir sama juga. Selain itu, persamaan ucapan juga sering berkaitan dengan persamaan cara penempatan. Hal ini dikarenakan merek yang terdengar mirip seringkali memiliki unsur tulisan berupa kata atau huruf yang hampir sama. Namun, persamaan ucapan juga dapat terjadi pada merek yang tulisannya berbeda namun memiliki bunyi yang sama atau yang sering disebut dengan homofon.

²⁹*Ibid*, H. 2125

³⁰*Ibid*, H. 2125-2126

³¹*Ibid*, h. 2126

D. Penyelesaian Sengketa Merek

1. Gugatan Atas Sengketa Merek (Penegakan Hukum Secara Perdata)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menyatakan bahwa putusan atas gugatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan, pada umumnya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga. Jangka waktu itu diperpanjang apabila tergugat berada di luar negeri. Untuk mengantisipasi masalah ini maka dalam revisi UUM perlu ditambah pasal baru dengan menyatakan bahwa jangka waktu itu dilaksanakan setelah sidang I (tingkat pertama) dimulai.

Begitu juga jangka waktu penyelesaian di tingkat Mahkamah Agung atas permohonan kasasi yang seharusnya dapat diucapkan paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung, ternyata ketentuan itu sulit dilaksanakan secara teguh oleh Mahkamah Agung. Perlu didiskusikan secara seksama dengan pihak Mahkamah Agung, berapa lama lembaga itu dapat menyampaikan putusannya.

2. Penegakan Hukum Secara Pidana

Penegakan hukum ini sangat sulit diharapkan secara efektif dan efisien dibandingkan penegakan hukum secara perdata yang relatif dapat diprediksi jangka waktu penyelesaian persidangnya dan putusannya cenderung efektif dan efisien. Mentalitas, moral, integritas, dan pemahaman oknum-oknum aparat polisi, dan penuntut umum terhadap Undang Undang Merek (UUM)

merupakan salah satu kendala yang mengakibatkan harapan para pencari keadilan, atau korban pelapor pelanggaran merek sulit mengharapkan efisiensi, efektifitas, termasuk perilaku adil dan tegas dari polisi, jaksa, hakim dan praktisi HKI dalam menyelesaikan dan menegakkan hukum merek secara pidana jika terjadi pelanggaran merek.

Pengaturan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya baik sebagian maupun seluruhnya ini diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103. Pasal-Pasal tersebut berisikan:

Pasal 100

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian secara Ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Untuk mengetahui metode yang tepat ketika seseorang ingin melaksanakan suatu penelitian, jawabannya adalah akan bergantung pada apa yang menjadi pertanyaan dari suatu penelitian. Pertanyaan ataupun rumusan akan menentukan metode penelitian mana yang tepat. Dalam suatu karya ilmiah, ada beberapa pertanyaan, maka metode penelitian yang digunakan bisa lebih dari satu mengingat ini tergantung kepada apa pertanyaan yang diajukan.

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah akibat hukum pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam putusan No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada. Sumber data primer juga dapat berupa data yang diperoleh dari Putusan Hakim, catatan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Sedangkan sumber data sekunder dapat berupa sumber hukum baik berupa putusan maupun buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai tinjauan yuridis, uang elektronik, maupun transportasi online dalam Peraturan Bank Indonesia.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terarah dan telah diakui kredibilitasnya, dalam hal ini bahan hukum primer yang peneliti yaitu Putusan MARI No. 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst

Selain menggunakan Putusan No.57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga/Jkt.Pst yang berkaitan menjadi bahan penulisan, penulis juga melakukan penelaahan terhadap Perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tinjauan yuridis pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya (Studi Putusan No. 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.NiagaJkt.Pst)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

Dalam penulisan ini sumber data sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- b. Jurnal ilmiah

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Dalam penulisan ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs internet yang berkaitan mengenai tinjauan yuridis pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya (Studi Putusan No. 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst).

C. Metode Pengumpulan Data

“Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.³²

Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang penulis menetapkan topik penulisan, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penulisan.³³

Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penulisan (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan, merupakan daya yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung mengenai tinjauan yuridis pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya (Studi Putusan No. 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst).

D. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk memberikan makna pada setiap data yang dikumpulkan. Penulisan ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

³² M Nazir, 1998, *Metode Penulisan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 112.

³³ Ibid

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap Putusan No. 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst dengan dibantu oleh sumber data berkualitas tinggi karya sarjana berkualitas baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel.

Penulis melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan berbagai teori hukum. Dimana dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.³⁴

Dimana pendekatan *conseptual approach* dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁵

³⁴ Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. 2005. *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), h. 5

³⁵ Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 22