

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
MEREK TOAST BOX
(Studi Kasus Putusan No : 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

**TEGUH SATRIA
11.840.0001**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 6**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
MEREK TOAST BOX
(Studi Kasus Putusan No : 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

**TEGUH SATRIA
11.840.0001**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TOAST BOX (STUDI KASUS PUTUSAN No. 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)

N a m a : TEGUH SATRIA

N P M : 11.840.0001

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : KEPERDATAAN

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(H. A. Lawali Hasibuan, S.H., M.H.)

(Abi Jumroh Harahap, S.H. M.Kn.)

Dekan

Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum

Tanggal Lulus : 23 Desember 2015

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TOAST BOX (Studi Kasus Putusan No : 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan).

Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terima kasih kepada Kedua orang tua penulis yaitu kepada Bapak saya tercinta Bapak SURATMAN dan kepada Ibu saya tercinta ibu BONIRAH yang telah senantiasa tanpa henti menaruh harapan besar kepada penulis dan terus memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan penulis dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.
2. Bapak Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Zaini Munawir, S.H. M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga sekaligus sebagai Sekretaris.
4. Ibu Hj. Elvi Zahra Lubis S.H., M.Hum., Selaku ketua sidang ujian skripsi penulis.
5. Bapak H. A. Lawali Hasibuan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis.
6. Bapak Abi Jumroh Harahap, S.H. M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan Se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Khususnya angkatan 2011.

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat ridho dari ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Amin Ya Allah

Medan, 15 Juli 2016
Hormat Saya Penulis

TEGUH SATRIA
NPM: 11.840.0001

ABSTRAK
ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
MEREK TOAST BOX
(Studi Kasus Putusan No:02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)
OLEH
TEGUH SATRIA
NPM: 11.840.0001
BIDANG:HUKUM KEPERDATAAN

Secara umum merek adalah 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. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan dalam imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan sering lebih bernilai dibanding dengan aset riil perusahaan tersebut. Salah satu tujuan penulisan dalam skripsi ini yaitu Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Pelanggaran merek adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat oleh undang-undang. Seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama. Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris, Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. lokasi penelitian adalah di Pengadilan Niaga Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh data putusan No:02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan. waktu penelitian pada bulan Maret - Mei 2015. Teknik pengumpulan data secara primer, sekunder dan tersier. Bahwa permohonan pendaftaran merek Toast Box Kelas 43 oleh Tergugat yang telah dikabulkan oleh Direktorat HaKi Republik Indonesia pantas untuk dibatalkan oleh karena Diajukan oleh Tergugat yang beritikad tidak baik/buruk karena telah menjiplak/meniru merek Toast Box Penggugat baik huruf logo ataupun kata-kata. Adapun penyelesaian sengketa merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai berikut : Pasal 76 menyatakan Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa pihak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa Gugatan ganti rugi dan/atau, Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Adapun akibat hukum terhadap permohonan merek yang beritikad tidak baik sesuai dengan sutudi Putusan No.02/Merek/2011/Pn.Niaga/Medan Menyatakan Tergugat adalah pemohon merek Toast Box yang beritikad tidak baik/beritikad buruk. Menyatakan pendaftaran merek Toast Box Tergugat No. IDM000173048 yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia batal demi hukum.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	17
1.3. Pembatasan Masalah	18
1.4. Perumusan Masalah	19
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
1.5.1. Tujuan Penelitian	19
1.5.2. Manfaat Penelitian	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
2.1. Uraian Teori	
2.1.1. Pengertian Merek	21
2.1.2. Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Merek	25
Daftar Kelas Barang	29
Daftar Kelas Jasa	34
2.1.3. Prinsip Umum Daya Pembeda Merek	36
2.1.4. Pengertian Pelanggaran Merek	40
2.2. Kerangka Pemikiran	43

2.2.1. Kerangka Teoritis	43
2.2.2. Kerangka Konsepsional	44
3.2. Hipotesa	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	46
3.1.1. Jenis Penelitian	46
3.1.2. Sifat Penelitian	47
3.1.3. Lokasi Penelitian	47
3.1.4. Waktu Penelitian	47
3.2. Teknik Pengumpulan Data	48
3.2.1 Data primer	48
3.2.2 Data Sekunder	49
3.2.3 Data Tersier	49
3.3. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Hasil Penelitian	51
4.1.1. Bagaimana tanggung Jawab Pemohon Merek Toast Box Yang mempunyai Itikad Buruk	51
4.1.2. Bagaimana Tata cara penyelesaian Sengketa Merek Melalui Pengadilan Niaga Medan	52
4.1.3. Bagaimana a Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Penghapusan Merek Toas Box	53

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1.	Kesimpulan	55
5.2.	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Bandung 2011

Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta 2013.

Amran B, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Medan, 2010

Muhamad Finnansyah, *Tata Cara HAKI*, Jakarta, 2008.

Ok, Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta 2012

H.A. Lawali Hasibuan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, 2011

Zainudin Au, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2010

B. Undang-undang

Kitab Undang-undang hukum perdata

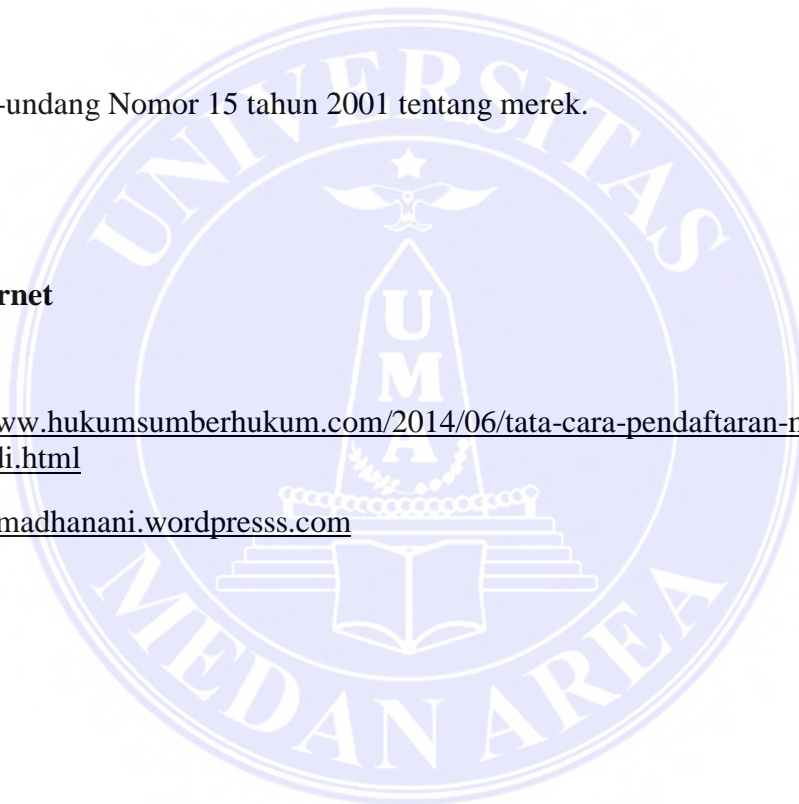
Undang-Undang Dasar.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek.

C. Internet

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/tata-cara-pendaftaran-merek-dagang-di.html>

<http://ramadhanani.wordpress.com>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

A. Arti Hukum Menurut Etimologi

Kata hukum berasal dari Bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamak adalah “Alkas”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa menjadi “Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melaksanakan paksaan.

Rech berasal dari “*Rechtum*” (bahasa Latin) yang mempunyai arti bimbingan atau pemerintahan. Bertalian dengan *Rechtum* dikenal kata “*Rex*” yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. *Rex* juga dapat diartikan “Raja” yang mempunyai Regiman yang artinya kerja.

Kata *Rechtum* dapat juga dihubungkan dengan kata “*Directum*” yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata-kata Direktur atau Rektu mempunyai arti yang sama. Kata *Recht* atau bimbingan atau pemerintah selalu didukung oleh kewibawaan. Seorang yang membimbing, memerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan harus mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewajiban akan ditaati oleh orang lain, dengan demikian perkataan *rech* mengandung pengertian kewibawaan dan hukum atau *rech* itu ditaati orang yang secara sukarela.¹

¹ H. A. Lawali Hasibuan, Pengantar Ilmu Hukum, Medan, 2011.

Sebagai makhluk sosial manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban. Kebutuhan dapat saja berbeda satu sama lainnya dan dapat menimbulkan suatu pertentangan, sehingga tidak jarang terjadi bahkan sering terjadi perselisihan antara satu individu dengan individu lainnya. Salah satu kepentingan anggota masyarakat tersebut ialah mengenai merek yang menyangkut suatu perdagangan atau jasa, yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa antara merek yang satu dan merek lainnya yang dapat dibedakan baik dan gambar, kata-kata, nama, susunan warna, maupun huruf-huruf.

Merek berguna untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.

Merek telah lama dikenal manusia sejak zaman purba. Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek bagian dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan property rights yang dapat menembus segala batas antara negara.²

² Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 5-6.

Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semua ingin produk mereka memperoleh akses sebebaskan-bebasnya ke pasar oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dan berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.

Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dan hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dan suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.³

Produk atau jasa yang mempunyai mutu atau karakter yang baik ataupun yang dapat untuk mempengaruhi pasar merupakan merek yang akan selalu dikonsumsi oleh konsumen. Bahkan kadang kala yang dapat membuat suatu barang menjadi

³ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yur-i 2010, hal.88

mahal bukan karena produknya, tetapi mereknya. Padahal merek hanya suatu yang dilekatkan pada produk dan bukan produk itu sendiri.

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini masih tentu berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UU Merek 1961) yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Kedua Undang-undang ini (RIE 1912 dan UU Merek 1961) mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek, yaitu 10 (sepuluh) tahun menurut UU Merek 1961 dan jauh lebih singkat dari RIE 1912, yaitu 20 (dua puluh) tahun. Perbedaan lain, yaitu UU Merek 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi Internasional, berdasarkan persetujuan Internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di Nice (Perancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian yang demikian ini tidak dikenal dalam RIE 1912.

Undang-Undang Merek Tahun 1961 ternyata mampu bertahan selama kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian Undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan

harus dicabut, dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (untuk selanjutnya disebut UU Merek tahun 1992) yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. Undang-undang yang disebut terakhir ini berlaku sejak 1 April tahun 1993.

Adapun alasan dicabutnya UU Merek 1961 adalah karena UU Merek Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Jika dilihat dari UU Merek Tahun 1992 ternyata banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika dibandingkan dengan UU Merek tahun 1961. Antara lain adalah mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.

Dalam konsiderans UU Merek Tahun 1992 dapat dilihat berbagai alasan tentang pencabutan UU Merek Tahun 1961, yaitu:

1. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.
2. UU Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Alasan lain dapat juga dilihat dalam penjelasan UU Merek Tahun 1992 antara lain sebagai berikut :

Pertama, materi UU Merek Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar Perang Dunia II. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga, menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam UU Merek Tahun 1961 tertinggal jauh. Hal ini semakin

terasa pada saat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan antar bangsa sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negara. Keadaan ini menimbulkan saling ketergantungan antar bangsa baik dalam kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi dan lain-lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar bagi produk-produk mereka.

Kedua, perkembangan norma dan tatanan niaga sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam Undang-undang ini. Apabila dibandingkan dengan UU Merek Tahun 1961, Undang-undang ini menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain :⁴

1. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Untuk itu, judul dipilih yang sederhana tapi luwes. Berbeda dari Undang-undang yang lama, hanya membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yang dan segi objek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang. Sedangkan merek jasa sama sekali tidak dijangkau. Dengan pemakaian judul merek dalam Undang-undang ini, maka lingkup merek mencakup merek dagang dan merek jasa.

Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, telah tertampung di dalamnya. Lebih dari itu dapat pula ditampung pengertian merek lainnya seperti merek kolektif. Bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain seperti *certification marks*, *associate marks* dan lain-lainnya.

⁴ Mahadi, *Hak Milik Immateril*, BPHN, Jakarta, 1985, hal. 30.

2. Perubahan dan sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-undang ini, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak antara lain: pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan komisi banding, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.
3. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja masalah

yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya Undang-undang ini mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.

4. Sebagai negara yang ikut serta dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Tahun 1883, maka Undang-undang ini mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut.
5. Undang-undang ini mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-undang nomor 21 tahun 1961.
6. Undang-undang ini mengatur juga tentang sanksi pidana baik untuk tindak yang diklassifikasikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

Secara lebih rinci hal-hal yang baru dalam UU Merek tahun 1992 dapat dilihat sebagai berikut :⁵

1. Tentang pengertian merek yang sudah disebut secara tegas adalah berbeda dengan pengertian merek dengan Undang-undang nomor 21 tahun 1961 yang dirancang tegas batasannya dirumuskannya secara tegas.
2. Disamping itu dalam UU Merek tahun 1992 diintrodusir tentang sistem pendaftaran berdasarkan hak prioritas. Sistem ini sama sekali tidak dikenal dalam UU Merek tahun 1961. Hak prioritas ini diperlukan karena tentunya

⁵ Abdul Muis, *RUU Merek: Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutg Mimbar Umum*, Medan, 1992, hal. 5.

bagi pemilik merek sulit apabila diwajibkan secara simultan mendaftarkan mereknya di seluruh dunia.

3. Perbedaan lain adalah dalam UU Merek tahun 1992 adanya sistem oposisi (*opposition proceeding*), sedangkan dalam UU Merek tahun 1961 hanya dikenal prosedur pembatalan merek (*canselatin proceeding*).
4. Dalam UU Merek tahun 1992 diintrodusir tentang lisensi.
5. Dalam UU Merek tahun 1992 dikenal merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif.

Di samping itu ada perubahan yang menarik, misalnya cara pemeriksaan dan permohonan pendaftaran merek yang dilakukan secara intensif substantif, cara melakukan pengumuman terlebih dahulu sebelum diterima suatu pendaftaran dengan maksud agar supaya khalayak ramai (masyarakat umum) dapat mengajukan keberatan terhadap pemohon pendaftaran. Penegasan hak-hak perdata pemilik yang terdaftar dan ketentuan bahwa tidak ada hak atas merek selain daripada yang terdaftar. Adanya sanksi pidana yang berat di samping kemungkinan-kemungkinan menuntut ganti kerugian secara perdata. Soal sistem lisensi yang diakui secara tegas dan diatur pula pendaftarannya oleh kantor merek dan seterusnya. Kemudian juga permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas berdasarkan konvensi Internasional.⁶

Perubahan-perubahan yang demikian, sudah barang tentu akan membawa perubahan yang sangat besar dalam tatanan hukum hak atas kekayaan perindustrian,

⁶ Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan PeraturanPelaksanaanannya, Alumni, Bandung, 1994, hal. 2.

khususnya hukum merek yang selama bertahun-tahun menguasai pangsa hukum merek di Indonesia.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat lebih merangsang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia telah memiliki kepastian hukum dalam pendaftaran mereknya, di samping adanya ancaman pidana yang berat dan terbukanya peluang untuk tuntutan ganti rugi secara perdata.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka berakhirlah era berlakunya UU Merek Tahun 1961 untuk kemudian memasuki era UU Merek Tahun 1992.

Selanjutnya Tahun 1997 UU Merek tahun 1992 tersebut juga diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UU Merek tahun 1997) dan pada saat tahun 2001 UU Merek tahun 1992 sebagaimana diubah dengan dengan UU Merek tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek tahun 2001). Adapun alasan diterbitkannya UU Merck Tahun 2001 dapat diuraikan sebagai berikut :

Salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan tcknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan 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 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang Merek lama, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 bulan, lebih singkat dan jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama. Dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan

dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Berkenaan dengan hak prioritas, dalam Undang-undang ini diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 bulan setelah berakhirnya hak prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan yang merupakan kerugian bagi pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu pemohon untuk mengetahui lebih lanjut alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal.

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan sengketa merek seperti juga bidang Hak

⁷ OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Pers, Medan, 2004, hal. 336.

Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang HAKI lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Adanya Undang-undang ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya.⁸

Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak dapatya seorang pun yang hidup terpisah-pisah dari kelompok lain yang dikarenakan dimana pun manusia berada pasti manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainya di dalam bermasyarakat sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu sendiri dan dua pasangan antara keluarga dan masyarakat.

Seperti halnya perkataan yang dikemukakan oleh *MARCUS TULLIUS CICERO* seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma yaitu “*UBI SOCIETES IBI IUS*” atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Di mana ada masyarakat di situ ada hukum” yang artinya hukum tidak dapat dipisahkan dan masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif. Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Maka

⁸ Ibid, Hal. 331

dapat dibenarkan perkataan *CICERO* tersebut bahwa diman ada masyarakat disitu ada hukum.⁹

Menurut Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli piker dari Yunani kuno mengatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *ZOON POLITICON*, yaitu artinya bahwa manusia sebagai mahluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai mahiuk social.

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai mahluk social tidak dapat dipisahkan dari masyarakat,. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah.¹⁰

Secara umum merek adalah 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 ataujasa.¹¹

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan dalam imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan sering lebih bemilai dibanding dengan aset riil perusahaan tersebut.¹²

⁹ <http://ramadhanani.wordpress.com>, Diakses pada tanggal 3 Mei 2015.

¹⁰ C.S.T Kansil, Pengantar Ilinu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hlm.29

¹¹ Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus Haki, Visi Media, Jakarta,20Q8, Hhn. 49

Merek juga berguna untuk para konsumen. Merek membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dan merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.¹³

Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh yang beritikad tidak baik. Merek tidak dapat didaftarkan jika mengandung salah satu unsur berikut :

1. Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Tidak memiliki daya pembeda.
3. Telah menjadi milik umum.
4. Merupakan keterangan atau kebaikan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya.

Pemohonan merek pasti ditolak oleh DJHKI (Dikertoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) jika merek tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenisnya.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal yang dimiliki pihak lain untuk barang atau jasa sejenis,

¹² Tjm Lindsey, B.A, LLB, Butt, Ph, .D, Dr. Eddy Dayman., Simon Butt B.A LL.B., Tomi Suiyo Utomo Sb, LLM. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.t Alumni, Bandung, 2011, HIM.

¹³ Ibid

dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhnya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
4. Merupakan atau mempunyai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dan yang berhak.
5. Merupakan tiruan atau mempunyai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau lambang negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dan pihak yang berwenang.
6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dan pihak yang berwenang.¹⁴

Seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama.

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat :

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; atau

¹⁴ Muhammad Firmansyah, Op cit him. 51.

2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.¹⁵

Undang-undang merek menganut system konstitutif dalam pendaftaran merek, berbeda dengan system pendaftaran hak cipta. Dalam system konstitutif, merek yang mendapat perlindungan hanyalah merek yang terdaftar, sedangkan merek yang tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum. Walaupun demikian, merek yang terdaftar dapat saja digunakan, asalkan tidak meniru merek pihak lain yang telah terdaftar atau merek yang dikenal.¹⁶

Dalam hal ini lah diperlukan peranan aturan-aturan hukum merek yang dapat menanggulangi dan menyelesaikan perselisihan merek yang terjadi agar tidak adanya kecurangan didalam menjalankan kegiatan usaha.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam dewasa ini penyelesaian sengketa merek merupakan satu-satunya jalan keluar untuk memutuskan perselisihan suatu hak atas kekayaan intelektual dalam suatu perusahaan yang lahir dalam suatu perusahaan. Dan hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari perusahaan. Adapun identifikasi masalah sejauh mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa subjek hukum atas masalah dalam penulisan skripsi ini adalah antara ***BREADTALK Pte.Ltd*** sebuah perusahaan di Singapura, beralamat di 171

¹⁵ Tim Lindsey, B.A, LLB, Butt, Ph, .D, Prof. Dr. Eddy Dayman S.H., Simon Butt B.A LL.B., Tomi Swyo Utomo Sb, LLM., OP cit him. 146.

¹⁶ Amran B, *Aspek Hukum Dalam Ekonom Universitas Al Azhar*, Medan, 2010, HIm 142.

Kampong Ampat, # 05-03/04, KA Foodlink, Singapura 368330 yang diwakili oleh Mr. Aw Wee Kiat MELAWAN *TUAN FRANGKY CHANDRA* bertempat tinggal di pasar pelita RT.002/002, Kampung Pelita, Lubuk Baja, Batam atau masih di negara Republik Indonesia.

2. Bahwa objek hukum atas masalah dalam penulisan skripsi ini adalah merek Toast Box No. 1DM000173048 Tanggal 11 Agustus 2008 yang terdaftar atas nama *TUAN FRANGKY CHANDRA* dari daftar umum merek.

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan penulisan skripsi ini adapun judul yang diajukan oleh penulis adalah “*PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TOAST BOX*”. Dan di dalam penulisan ini terdapat pembatasan masalah yang akan di bahas nantinya dan pembatasan masalah ini bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah-masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun pembatasan masalah di dalam penulisan skripsi ini yaitu sejauh mengenai bagaimana tanggung jawab, tata cara penyelesaian dan akibat hukum terhadap sengketa merek Toast Box.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pemohon merek Toast Box yang mempunyai iktikad buruk ?

2. Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa merek melalui Pengadilan Niaga Medan?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Masalah

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis di dalam peulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Sebagai suatu usaha penulis untuk mengimplementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam mengaktualisasikan diri terhadap suatu Pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengabdian terhadap masyarakat.
3. Adanya suatu ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai penyelesaian sengketa merek Toast Box.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai masukan atas ketertarikan penulis untuk menambah pengetahuan penulis mengenai tanggung jawab, tata cara penyelesaian dan akibat hukum terhadap sengketa merek Toast Box.

2. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran untuk masyarakat umum agar dapat mengetahui mengenai tanggung jawab, tata cara penyelesaian dan akibat hukum terhadap sengketa merek Toast Box.
3. Sebagai suatu hasil atas ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi tata cara penyelesaian dan akibat hukum terhadap sengketa merek Toast Box



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.1. Pengertian Merek

Berdasarkan pasal I Undang-undang No. 15 mengenai merek tahun 2001, merek berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Selain pengertian diatas, pengertian merek menurut beberapa para ahli yaitu :

1. Menurut H.M.N. Purwo Sujipto, s.h., Merek merupakan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu diperibadikan, sehingga dapat dibedakan benda lain yang sejenis.
2. Menurut Prof. R. Soekardono, S.H., merek merupakan suatu tanda (Jawa: siri atau tengger) dengan mana diperibadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga diperibadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dengan perbandingan dengan barang-barang sejenis yang diperbuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
3. Essel K Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan, merumuskan seraya memberikan komentar bahwa, Tidak ada defenisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, symbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata didalam suatu bentuk etiket yang dikutip atau dipakai oleh

seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau *trade mark* menunjukkan keaslian tapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda yang membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya serta dalam hal jaminan kualitas yang digunakan dalam dunia perdagangan baik barang maupun jasa. Dengan demikian suatu benda dapat dikenal dan diingat oleh masyarakat melalui merek tersebut.

Merek memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pembeda yang membedakan antara benda yang satu dengan yang lainnya, sebagai jaminan reputasi yaitu sebagai asal muasal sekaligus memberikan jaminan kualitas atas suatu produk atau pun jasa serta berfungsi sebagai media promosi bagi produsen yang memproduksi benda maupun jasa tersebut.

Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek perusahaan dan merek jasa pertama-tama perlu adanya penentuan definisi dan perkataan” Merek “, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau paling tidak mendekati sasaran yang hendak di capai. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek yaitu ; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁷

Sebagaimana diatur dalam undang-undang merek, merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dalam menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁸

Merek berfungsi sebagai tanda mengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya; dan sebagai jaminan atas mutu barangnya.

Adapun yang dimaksud dengan 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 atau jasa.¹⁹

Jadi merek sebagai tanda pada produk yang diperdagangkan, dan tentunya harus berbeda dengan merek barang atau jasa sejenis lain yang sudah terdaftar. Maka mereka yang mempunyai kesamaan baik keseluruhan maupun pada pokoknya tidak dapat didaftarkan oleh kantor merek atau dapat diajukan keberatan oleh pihak yang

¹⁷ Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2001, UUNo. 15, Jakarta

¹⁸ Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus Haki, Jakarta, 2008.

¹⁹ Amran B, Asepck Hukum Dalam Ekonomi, fakultas ekonomi universitas al-azhar. Medan 2010.

berkepentingan dalam masa pengumuman selama proses pendaftaran berlangsung. Dalam Undang-undang merek terkenal 3(tiga) jenis merek yaitu merek dagang (*Trade Mark*), merek jasa (*Service Mark*), dan merek kolektif (*Collective Mark*).

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

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan dipasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain untuk menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal diatas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.²⁰

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin. Untuk

²⁰ Tim Lindsey, B.A, LBB, Butt, Ph.D. Dr. Eddy Daiman, Simon Butt B.A LL.B., TomiSuryo Utomo Sh, LL.M., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T. Alumni, Bandung, 2011.

menggunakan kepada orang lain (pasal 3). Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu didalam Daftar Umum Merek (pasal 3).²¹

Merek adalah berupa tanda gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²²

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran Karena public sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang atau jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan sering kali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.

Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari merekanya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari mereka tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.

2.1.2. Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Merek

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup.

²¹ Tim Linsey, B.A, LLB, Butt, Ph.D., Prof. Dr. Eddy Daiman, S.H., Simon Butt B.A LLB., Tomy Suryo Utomo S.h, LLM., Op.Cit, Hlm.131.

²² Yusran Isnami, *Buku Pintar Haki*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau perniagaan (perdagangan) atau jasa dan produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.²³

Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkus dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karena bukan merupakan merek. Misalnya: bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu doos, tube dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembeda untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi didalam perakteknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Merek, merek merek meliputi merek dagang dan merek jasa. 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.²⁴

²³ Ok. Saidin, S.H., M.Hum, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intel ektual*, Jakarta, 2004.

²⁴ Mahammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus Haki*, Jakarta, 2008.

Merek berfungsi sebagai tanda mengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.

Sementara itu, fungsi pendaftaran merek ke DJHKI sebagai berikut :

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

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Haki sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan pendafrtan dalam rangkap empat yang diketik dalam bahasa Indonesia di blangko formulir permohonan yang telah disediakan dan harus ditandatangani oleh permohonan atau kuasanya, yang berisi hal-hal berikut.²⁵
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat permohonaan.
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa, jika pemohon diajukan melalui kuasa.
 - d. Nama Negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
 - e. contoh merek/etiket merek.

²⁵ Ibid

- f. Warna-warna etiket merek.
 - g. Arti bahasa / huruf / angka asing dan cara pengucapannya.
 - h. Kelas barang / jasa.
 - i. Jenis barang/jasa.
2. Surat permohonan pendaftaran merek dilampiri beberapa dokumen sebagai berikut.
- a. Jenis barang/jasa.
 - b. Foto copy KTP yang dilegalisasikan bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang harus memilih tepat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya.
 - c. Foto copy akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris jika permohonan diajukan atas nama badan hukum.
 - d. Foto copy praturan penggunaan merek kolektif jika permohonan diajukan untuk merek kolektif.
 - e. Surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan.
 - f. Tanda pembayaran biaya permohonan.
 - g. Dua puluh lembar etiket merek (ukuran maksimum 9 x 9 cm, maksimum 2 x 2 cm).
 - h. Surat pernyataan bahawa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

Permohonan untuk dua kelas atau lebih barang atau jasa sekaligus dapat diajukan dalam satu permohonan.

Ada dua system yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan system konstitutif (atribut). Undang-undang merek tahun 2001 dalam system pendaftarannya menganut system konstitutif, sama dengan Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang No.19 tahun 1992 dan Undang-undang No.14 Tahun 1997.

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.

Daftar Kelas Barang

Kelas I bahan kimia yang dipakai dalam industry, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah, pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematri zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak; perekat yang dipakai dalam industry.

Kelas 2 cat-cat, pemis-pemis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa / pengering; bahan mentah damar alami; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman.

Kelas 3 sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangian, minyak-minyak sari, kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemeliharaan gigi.

Kelas 4 minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industry; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin, sumbu-sumbu.

Kelas 5 sediaan hasil farmasi, Ilmu kehewan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan / diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plaster-plaster, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur dan tumbuh-tumbuhan.

Kelas 6 logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dan logam; bangunan-bangunan dan logam yang dapat diangkat; bahan-bahan dan logam untuk jalan-jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dan logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dan logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dan logam; lemari-lemari besi; barang dan besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bijih-biji.

Kelas 7 mesin-mesin dan mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat) perkakas pertanian; mesin penetas untuk telur.

Kelas 8 alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet.

Kelas 9 aparat dan instrument ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optic, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan, aparat untuk merekam, mengirim atau memproduksi

suara atau gambar; pembawa data magnetic, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja untuk memasukkan kepingan logam kedalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan computer; aparat pemadam kebakaran.

Kelas 10 aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk menjahit luka bedah.

Kelas 11 aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan penyegar udara, penyediaan air dan kebersihan.

Kelas 12 kendaraan-kendaraan; aparat untuk bergerak di darat, udara dan laut.

Kelas 13 senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan.

Kelas 14 logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang dibalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrument pengukur waktu.

Kelas 15 alat-alat music

Kelas 16 kertas, karton dan bahan-bahan yang terbuat dan bahan-bahan ini, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis menulis; perekat untuk alat tulis menulis atau rumah tangga; alat-alat kesenian; kuwas untuk cat; mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabotan kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-

aparatus); bahan-bahan plastic untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain); kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.

Kelas 17 karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas lainnya; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dan logam.

Kelas 18 kulit dan kulit imitasi, barang-barang yang terbuat dan bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.

Kelas 19 bahan-bahan bangunan (bukan logam); pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monument-monumen bukan dari logam.

Kelas 20 perabotan-perabotan rumah tangga, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dan kayu, gabus, rumput, biluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastic.

Kelas 21 perkakas dari wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kuwas-kuwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau yang setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porselin dan pecah belah dan tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.

Kelas 22 tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dan karet atau plastik); serat-serat kasar untuk penenunan

Kelas 23 benang-benang untuk tekstil

Kelas 24 tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja

Kelas 25 pakaian, alas kaki dan tutup kepala

Kelas 26 renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dan pita; kancing-kancing, kait dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.

Kelas 27 karpet-karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantungan dinding (bukan dan tekstil).

Kelas 28 mainan-mainan; alat-alat senam dan olahraga yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal

Kelas 29 daging, ikan, unggas dan binatang buruan, seperti daging; buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah diawetkan, dikeringkan dan dimasak; agar-agar, selai-selai; saus dan buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.

Kelas 30 kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi, bubuk pengembang roti/kue; garam, moster; cuka,

saus-saus (bumbu-bumbu); rempah-rempah,es, kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk, emping.

Kelas 31 hal-hal produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran-sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan ;mout.

Kelas 32 bir dan jenis-jenis bir: air mineral dan air soda dan minuman bukan alcohol lainnya; minuman-minuman dan buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman

Kelas 33 minuman-mjnuman keras (kecuali bir)

Kelas 34 tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api

Daftar Kelas Jasa

Kelas 35 periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.

Kelas 36 asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan

Kelas 37 pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan

Kelas 38 telekomunikasi

Kelas 39 angkutan; pengemasan dan penyampaian barang-barang; pengaturan perjalanan

Kelas 40 perawatan bahan-bahan

Kelas 41 pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah raga dan kebudayaan

Kelas 42 penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industry; pembuatan program computer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan kedalam kelas-kelas lainnya.²⁶

Pada prinsipnya Pendaftaran merek dagang di Indonesia dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang / kelas jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* (Hukum Perjanjian Hak Merek dagang) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik hak merek dagang yang akan menggunakan hak merek dagangnya untuk beberapa barang/jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan pendaftaran merek dagang secara terpisah bagi setiap kelas barang/kelas jasa yang dimaksud.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran merek dagang di Indonesia diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Namun peraturan pemerintah tersebut belum ada sehingga peraturan pemerintah yang digunakan tentu saja dengan penyesuaian UNDANG-UNDANG hak merek dagang yang baru (UNDANG-UNDANG No. 15 Tahun 2001), yaitu peraturan pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Hak Merek Dagang.²⁷

²⁶ Ahmadi miru, *Hukum Merek*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 22

²⁷ Internet, 3 Mei 2015, http://www.hukumsumberhukun.com/2014/06/tapenda_merek-dagang-di.html#

Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia dan wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia. Ketentuan ini berlaku pula bagi permohonan dengan menggunakan hak prioritas.

Membicarakan tentang hak prioritas, maka pengertian Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang bergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.²⁸

2.1.3. Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan antara lain jaksa, yayasan / lembaga dibidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran berdasarkan Undang-undang.

Keharusan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat

²⁸ Ahmadi mini, op.cit, hal 32

dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan pemilik merek tersebut tidak dilindungi.

Walaupun kompetensi relative dari Pengadilan Niaga telah ditentukan, dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Gugatan pembuatan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun masih banyak pengecualian atas pembatasan waktu tersebut karena gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Hal diatas menunjukkan bahwa yang tidak dibatasi waktu pengajuan gugatan pembatalannya hanya gugatan pembatalan yang tergolong merek yang seharusnya “tidak dapat didaftar” tetapi tetap didaftarkan, bukan merek yang seharusnya “ditolak” tetapi tetap didaftarkan karena merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah merek yang “tidak dapat didaftarkan”.

Sama halnya dengan putusan Pengadilan Niaga tentang penghapusan merek, terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan merek, juga hanya dapat diajukan kasasi. Dimana isi putusan badan peradilan tersebut segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.

Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang angkutan dan Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi

Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud diatas telah diterima mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Sama halnya dengan penghapusan merek, pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jendral dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek tersebut juga di umumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pembatalan pendaftaran itu di beritahukan secara tertulis 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. Dengan demikian, pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Peniruan merek terkenal juga marak terjadi memang banyak dilandasi oleh “itikad tidak baik”. Semata-mata tujuannya hanyalah materi, memperoleh keuntungan dengan nebang dengan popularitas sebuah merek. Perlakuan yang seperti ini memang tidak seharusnya dan tidak selayaknya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap merek terkenal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selain dibutuhkan respon serta inisiatif pemilik merek, dapat juga dilakukan oleh kantor merek dengan menolak permintaan pendaftaran merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal.

Pasal 68 ayat 1 jo Pasal 4 dan 6 UNDANG-UNDANG No. 15 Tahun 2001.

Isi Pasal 68 ayat I UNDANG-UNDANG No. 15 Tahun 2001 ini menjelaskan tentang “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 UNDANG-UNDANG No.15 Tahun 2001.²⁹ Yaitu:

Pasal 4 Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Pasal 5 Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6 :

- 1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

²⁹ Op. cit Pasal 68 angka I

- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dan yang berhak,
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dan pihak yang berwenang.³⁰

³⁰ Ibid. Pasal 4,5 dan 6

2.1.4. Prinsip Umum Daya Pembeda Merek

Jika seseorang memperoleh gagasan mengenai merek yang akan digunakan untuk mengguguk barang atau jasa tertentu yang sifatnya menggambarkan barang/jasa tersebut, hal ini tidak cukup digolongkan sebaagai merek. Dengan demikian, merek yang menggambarkan jenis, kualitas, kuantitas, maksud, nilai dan asal geografi tidak dapat didaftarkan sebagai merek.³¹

Sebuah merek yang tidak bisa memiliki daya pembeda secara spesifik (misalnya sebuah merek yang hanya atau semata-mata menggambarkan produknya/*merely descriptive*) dapat didaftarkan sebagai merek jika merek tersebut telah digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda.

Akibat pemakaian sebuah merek yang terus menerus, para pelanggan dapat membedakan merek itu dengan merek lain meskipun merek tersebut tidak memiliki daya pembeda pada awal pemakaiannya. Jadi merek-merek seperti ini dapat didaftarkan. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek.

2.1.5. Pengertian Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat oleh Undang-undang.

³¹ Tim Lindsey, B.A, LLB, Butt, Ph.D. Eddy Daiman, Simon Butt WA LL.B., TomiSuryo Utomo Sh, LLM., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T. Alumni, Bandung, 2011

Seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama (Pasal 76 (1) jo. Pasal 77)³²

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat:

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; atau
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat kembali produk atau jasa tergugat.

Merek tergugat akan melanggar merek penggugat jika cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyesatkan / menyebabkan bingung bagi konsumen) sampai pada batas dimana mereka sebenarnya dimaksud membeli produk tergugat, padahal merek sebenarnya bermaksud membeli produk penggugat. Yang perlu diingat di sini adalah tujuan utama dari pereturan merek adalah melindungi bisnis dan mencegah orang-orang “membonceng” reputasi seseorang atau perusahaan. Jika merek tergugat tidak memiliki cukup persamaan yang dapat membingungkan konsumen, selanjutnya persamaan tersebut akan merugikan keuntungan penggugat karena konsumen berfikir bahwa mereka sedang membeli produk tergugat.

³² Ibit. Hlm. 146

2.2. Kerangka Pemikiran

Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek perusahaan dan merek jasa pertama-tama perlu adanya penentuan definisi dan perkataan” Merek “, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau paling tidak mendekati sasaran yang hendak di capai. Dalam pasal I butir I Undang-Undang Merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek yaitu ; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2.2.1. Kerangka Toeritis

Adapun asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu peneliti, maka teori atau mungkin teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengfokuskan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya serta teori biasanya merupakan iktihisar dari pada hal-hal yang telah di ketahui serta di uji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.³³

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu Teori Hukum, Azas Hukum, Doktrin Hukum, dan Ulasan Pakar Hukum berdasarkan pembedang khusus. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat di tuangkan dalam kerangka teoritis.³⁴

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

³⁴ Zainudin Au, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

2.2.2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan suatu hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan di teliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan di teliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut,³⁵

Dalam fakta penulisan skripsi ini objek yang di teliti dalam penulisan skripsi ini adalah Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Toast Box

2.3. Hipotesa

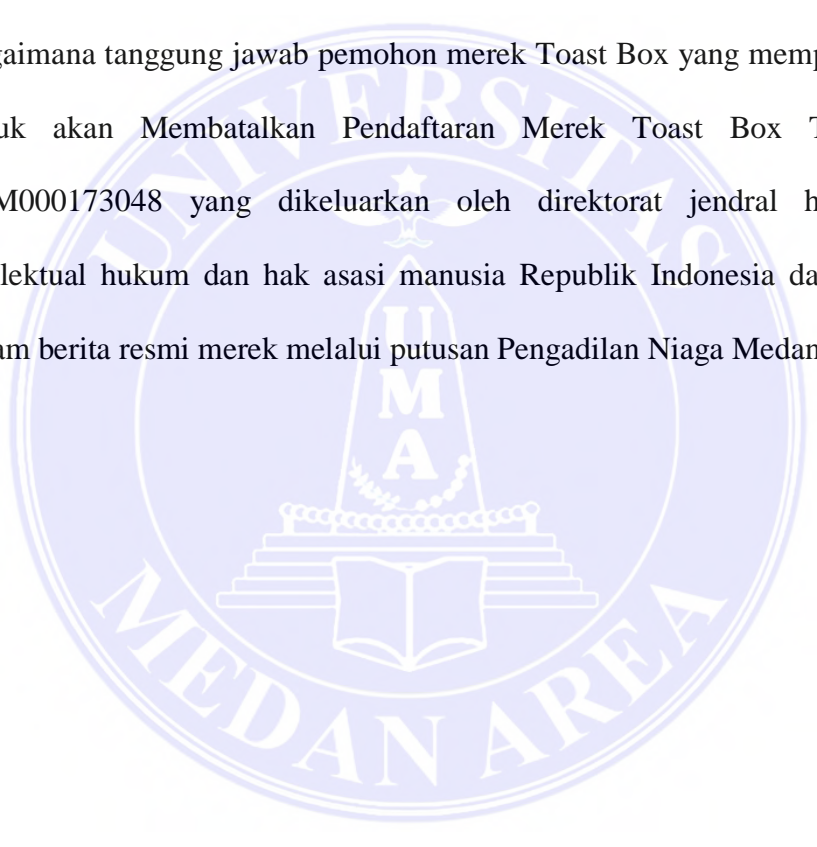
Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa sumber utama di hipotesa adalah pemikiran dari penulisan mengenai gejala-gejala yang ditelitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman atau para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu selain itu, maka hipotesa dapat pula diambil secara teori-teori yang ada.³⁶

Dikarenakan semua sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dan peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut.

³⁵ Soerjono Soekanto, Op Cit, Hlm. 132.

³⁶ Soerjono Soekanto, Op Cii, Hlm. 132.

1. Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa merek melalui Pengadilan Niaga Medan adalah adapun dua macam pemeriksaan merek. Jika salah satu terpenuhi penggugat akan menang penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat:
 - a. memiliki persamaan pada pokok terhadap merek yang di miliki penggugat
 - b. persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk jasa tergugat.
2. Bagaimana tanggung jawab pemohon merek Toast Box yang mempunyai iktikad buruk akan Membatalkan Pendaftaran Merek Toast Box Tergugat No. 1DM000173048 yang dikeluarkan oleh direktorat jendral hak kekayaan intelektual hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia dan dibenitakan dalam berita resmi merek melalui putusan Pengadilan Niaga Medan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini adapun penjelasan terhadap jenis penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan).

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Empiris (Studi Lapangan).

Dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang di bahas, penelitian lapangan ini di gunakan untuk melengkapi bahan yang di peroleh dalam studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan wawancara di Pengadilan Niaga Medan untuk memperoleh keterangan dan memperoleh data putusan No. 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan yang kemudian akan di gunakan untuk melengkapi bahan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dan satu variabel. Namun, variabel tersebut saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang di lakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁷

3.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan di lakukan penulis adalah di Pengadilan Niaga Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh hasil keterangan wawancara dan putusan No. 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan yang kemudian di gunakan untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah di rumuskan dalam penulisan skripsi ini.

3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam hal ini waktu penelitian sekaligus wawancara dan pengambilan data putusan No. 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan di Pengadilan Niaga Medan yaitu sebagai berikut:

³⁷ Zainuddin Ali, Op. Cit, Him. 177

No	Kegiatan	Tanggal	Bulan	Tahun
1	Perencanaan dan Penyusunan Proposal Skripsi	20	01	2015
2	Seminar Proposal Skripsi	18	03	2015
3	Perbaikan Proposal Skripsi	25	03	2015
4	Penyusunan Skripsi	15-20	04	2015
5	Putusan 01/Merek/2013/PN. Niaga/Medan	17	04	2015

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang di kumpulkan yang kemudian akan dilakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini yaitu:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan, wawancara narasumber, maupun penyebaran angket yang semua itu didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terkait yang tujuannya untuk mendapatkan keterangan yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁸ Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah serta data putusan No. 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan di Pengadilan Niaga Medan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.2.3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia.

3.3. Analisa Data

Adapun analisa data-data diatas yang telah terkumpul dalam penulisan skripsi ini yaitu Analisa ini berdasarkan pada data-data yang telah diuraikan pada Bab III dan menggunakan teori-teori yang telah di bahas pada Bab II. Adapun tujuan di lakukan analisa terhadap data hasil penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembahasan atas suatu permasalahan dari objek penulisan skripsi ini. Adapun hasil analisa data yang diperoleh penulis yang menghubungkan dengan uraian teori pada Bab sebelumnya yaitu :

³⁸ Ibid, Hlm. 12

1. Dalam data primer yang akan diperoleh penulis yakni wawancara secara langsung di Pengadilan Niaga Medan yang muatan materi wawancara tersebut bersifat kualitatif yakni data yang berbentuk kata-kata yang berupa objek yang diteliti yakni mengenai penjelasan permasalahan dalam skripsi ini.
2. Dalam data sekunder yang telah diperoleh penulis yakni hasil sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah termasuk data putusan No. 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan di Pengadilan Niaga Medan yang telah dituangkan dalam bentuk kutipan-kutipan yang digunakan untuk mendukung uraian teori serta pembahasan atas permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.
3. Dalam data tersier yang telah diperoleh penulis yakni hasil petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas seperti halnya pengertian ataupun arti kata dalam penulisan skripsi ini yang diambil melalui kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta ensikiopedia.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

1. Penyebab terhadap permohonan merek yang tidak beriktikad baik dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang timbul oleh penetapan sementara tersebut dan direktoral jendral akan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dan pihak umum Merek mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan.
2. Penyelesaian sengketa merek Toas Box pemiik Merek terdaftar dapat mengadakan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang ataujasa yang sejenis, berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pengguna merek tersebut gugatan tersebut diajukan Kepengadilan Niaga.

5.2. SARAN

1. Seharusnya tergugat dapat lebih teliti lagi untuk menggunakan merek usaha yang akan dibuat oleh tergugat, agar tidak terjadi sengketa seperti sekarang yang di alami tergugat.

2. sebaiknya tergugat menggalah dalam perkara ini agar tidak menimbulkan konflik yang berlebihan dan bisa bekerja seperti biasanya dengan cara, merubah merek yang digunakan tergugat tersebut.

