

**PEMBATALAN HAK MEREK DAGANG TERDAFTAR BERDASARKAN UU NO. 20
TAHUN 2016 (STUDI PUTUSAN NO. 535 K/PDT.SUS-HKI/2018)**

Oleh:

Calvin Stanley¹⁾,
Antonius Jingga²⁾,
Cyntia Fadhillah³⁾,
Suhaila Zulkifli⁴⁾

Universitas Prima Indonesia, Medan^{1,2,3,4)}

E-mail:

montacsgaada@gmail.com¹⁾
antoniusjingga10@gmail.com²⁾
cyntiafadhillah7597@gmail.com³⁾
suhailazella@yahoo.com²⁾

ABSTRACT

Brand is a part of intellectual work that has a role to add and improve business both in the form of goods or in the trade and investment sector that needs to be supported. In Indonesia regulation about trademark regulated in UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. In this research, the authors discuss about the procedure for brand registration, as well as its requirements like formality checks, and substance that must be completed and after the examination completed, then continued in certification and announce on the brand. And as a result of the cancellation of a trademark that has rights in principle or whole with a trademark owned by another party conducted by PT PUSAKA IWAN TIRTA against PT IWAN TIRTA (Study of Decision No.535 K / Pdt.Sus-Hki / 2018). The research method used is Normative Juridical. The legal sources used are primary, secondary, and tertiary. The data collection method is by during a literature study. Data analysis is obtained qualitatively. In brand registration, there are several procedures such as formality checks, substantive checks, announcements, and certifications. There are 2 types of punishing set in the UU Merek dan Indikasi Geografis, namely civil and criminal penalties

Keyword: Nullification, Registration, Intellectual Property Right, UU No. 20 Tahun 2016

ABSTRAK

Merek merupakan bagian dari karya intelektual yang memiliki peran guna memperlancar dan meningkatkan bisnis baik dalam wujud barang atau maupun jasa dalam sektor perdagangan dan investasi yang perlu dilindungi. Di indonesia peraturan tentang merek dan indikasi geografis terdapat pada UU Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang prosedur dari tata cara pendaftaran merek, serta syarat-syaratnya seperti pemeriksaan formalitas, dan substantif yang harus dipenuhi dan setelah pemeriksaan tersebut selesai, maka berlanjut di tahap sertifikasi dan pengumuman pada merek. Dan akibat dari batalnya merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain yang dilakukan oleh PT PUSAKA IWAN TIRTA terhadap PT IWAN TIRTA (Studi Putusan No.535 K/Pdt.Sus-Hki/2018). Metode penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif. Sumber hukum yang dipakai yaitu primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpul data yaitu dengan melakukan studi pustaka. analisis data diperoleh dengan kualitatif. Dalam pendaftaran merek, terdapat beberapa prosedur seperti pemeriksaan

formalitas, pemeriksaan substantif, pengumuman, dan sertifikasi. Terdapat 2 jenis hukuman yang di atur di UU Merek Dan Indikasi Geografis merek yaitu hukuman perdata dan hukuman pidana.

Kata Kunci: Pembatalan, Pendaftaran, Merek, HAKI, UU No.20 Tahun 2016

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini , setiap perusahaan tentu memiliki merek sebagai ciri khas dari produk, baik barang maupun jasa yang membedakannya dengan produk perusahaan lainnya. Merek merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan haki, yang biasanya berikatan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. ¹ perusahaan menyadari pentingnya perlindungan haki untuk melindungi produk yang dihasilkannya.

Secara komersial sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang berharga, asset rill perusahaan dapat sama artinya dengan merek, bahkan suatu merek dapat melebihi aset rill.² Karena pentingnya peranan merek maka perlu diberikan perlindungan hukum, untuk mencegah pihak-pihak yang tidak tanggung jawab menyalahgunakan merek seperti mengikuti nama merek yang sudah terkenal. Dengan adanya perlindungan terhadap merek maka kecurangan terhadap merek dapat diperkecil celahnya. Masalah merek menjadi sangat penting jika ditinjau dari aspek hukum, tidak dapat disanggah di Indonesia permasalahan penggunaan merek oleh pihak yang tidak memiliki hak sering terjadi seperti kasus dari PT

IWAN TIRTA dengan PT PUSAKA IWAN TIRTA dikarenakan merek yang digunakan oleh PT PUSAKA IWAN TIRTA memiliki kesamaan dengan PT IWAN TIRTA oleh karena itu pihak PT IWAN TIRTA merasa dirugikan dan mengugat pihak PT PUSAKA IWAN TIRTA. Merek PT IWAN TIRTA sudah terdaftar sejak tahun 2006, sedangkan PT PUSAKA IWAN TIRTA mendaftarkan merek dagangnya pada tahun 2009, jelas PT PUSAKA IWAN TIRTA tidak beritikad baik. (Studi Putusan No.535 K/Pdt.Sus-Hki/2018)³.

Di Indonesia, pemerintah telah memberikan hak khusus kepada pemilik merek untuk memakai atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek merupakan tanda yang membedakan barang dan/ jasa yang dibuat oleh orang atau badan hukum yang dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan, warna, dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, ataupun kombinasi dari unsur tersebut.⁴ Pada kasus PT PUSAKA IWAN TIRTA dengan PT IWAN TIRTA, PT PUSAKA IWAN TIRTA dengan jelas melanggar Pasal 21 ayat 1 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2016, yang dimana pasal ini dibuat untuk melindungi pemilik merek dengan menolak merek yang mempunyai kesamaan terhadap merek pada

¹ Tim Lindsey (et.al), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2011), Hlm. 3

² Tim Lindsey, *Op.Cit*, Hlm 131

³ Putusan no. 535 K/Pdt.Sus-HKI/2018

⁴ UU nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 1

pokoknya atau keseluruhannya, PT PUSAKA IWAN TIRTA dengan sengaja meniru merek milik PT IWAN TIRTA yang telah dahulu mendaftarkannya. Menurut Iswi Hariyani apabila suatu merek yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki itikad baik, daya pembeda, dan berlawanan dengan UU yang berlaku maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan.⁵ Menurut Agus Harianto suatu merek dapat digugat pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan berbagai alasan yang terdapat pada pasal 4, pasal 5, atau pasal 6 uu merek. Pembatalan pendaftaran merek dilakukan dengan mencoret merek yang bersangkutan daftar umum merek. Akibat dari dibatalkannya dan dihapuskannya pendaftaran merek yaitu berakhirnya perlindungan hukum merek yang bersangkutan.⁶

Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang dibahas, penulis membuat karya ilmiah dengan judul "**Pembatalan Hak Merek Dagang Terdaftar Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016**"

Dari pemaparan latar belakang yang disampaikan penulis, kemudian penulis mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :

1. bagaimana prosedur pendaftaran merek?

2. bagaimana akibat hukum batalnya merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan

⁵ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, Hlm. 91

⁶ Agus Harianto, *loc.Cit*, Hlm.3

dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan sejenisnya?

3. bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan no. 535 k /Pdt.sus-Hki/2018 ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Menurut Iswi Haryani hak atas kekayaan intelektual (haki) atau *intellectual property right* adalah hak hukum yang dimiliki oleh para pencipta/ penemu sebagai hasil kerja intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru yang bersifat istimewa (khusus).⁷

b. Merek

Merek dapat menjadi bagian penting dari kelancaran dan pengembangan perdagangan barang dan jasa yang terjadi pada era globalisasi, karena merek adalah bagian karya dan wujud intelektual yang harus dilindungi.⁸

c. Fungsi Merek

Agus Mardianto berpendapat merek bisa berfungsi sebagai lambang yang membedakan barang atau jasa yang diperdagangkan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain (*product identity*), instrument promosi dagang (*means of trade promotion*), kualitas dari

⁷ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar* (Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia, 2010). Hlm.16

⁸ Charles Yeremia, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (studi putusan nomor 356 K/Pdt.sus-HaKI/2013)", (Universitas Brawijaya, 2014). Hlm. 1

barang atau jasa (*quality guarantee*), dan penunjukan atas barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*).⁹

d. Hak Merek

Hak atas merek mempunyai jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan di UU No 20 Tahun 2016 dimana merek tersebut dapat dipakai sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memakainya.¹⁰

e. Jenis Merek

Merek dapat dibedakan menjadi 3 yaitu merek dagang, merek jasa, merek kolektif

Merek terbagi atas 3 yaitu :

1. Merek dagang yaitu merek yang dapat digunakan oleh seseorang, atau lebih, atau dapat dipakai oleh badan hukum yang memperdagangkan barang atau jasanya dengan maksud membedakan dengan barang-barang jenis lainnya.
2. Merek dagang yaitu merek yang dapat digunakan oleh seseorang, atau lebih, atau dapat dipakai oleh badan hukum yang memperdagangkan barang atau jasanya dengan maksud membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya.
3. Merek kolektif yaitu merek yang menguntukan barang dan/atau jasa dengan kekhususan yang sama tentang ciri, karakteristik

⁹ Agus Mardianto, "Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No.15 Tahun 2001", (Universitas Jendral Soedirman, 2011). Hlm. 1

¹⁰ UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1, Hlm.2

umum, dan mutu barang atau jasa yang akan diawasi oleh beberapa orang atau badan hukum bersamaan dengan maksud membedakan barang dan jasa sejenis lainnya.¹¹

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dengan metode Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan penelitian hukum yang berdasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan atas Hak Merek yang terdaftar. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dengan maksud mendeskripsikan fenomena fenomena yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan Studi Pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Studi Pustaka, dengan memperoleh data yang bersifat sekunder dengan melakukan kegiatan membaca UU dan buku-buku dan jurnal yang terkait dengan merek, menganalisis keputusan hakim, dan membuat penjelasan atas putusan tersebut. Setelah data diperoleh, data ditelaah secara kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan analisis kualitatif yang dipaparkan dengan deskriptif seperti memaparkan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Pada analisis data tersebut, selanjutnya data dianalisis dengan metode induktif yaitu data dipelajari melalui

¹¹ Ibid

proses yang didasarkan pada fakta-fakta yang umum. Adapun data yang dipakai oleh penulis adalah data sekunder. Pengumpulan data untuk mempermudah penelitian dilakukan terhadap penelitian dokumen, maupun pendapat para ahli. Ada 3 (tiga) bahan hukum yang diteliti oleh penulis :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum mengikat yang terdiri dari :
 1. UU Hak Atas Kekayaan Atas Intelektual
 2. UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis.
- b. Bahan hukum sekunder, penggunaan bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer, yaitu yang berasal dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi (Putusan no. 535 K/Pdt.Sus-HKI/2018), serta buku-buku kepustakaan yang dijadikan referensi penunjang penelitian ini
- c. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum tertier yang berasal dari kamus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Prosedur Pendaftaran Merek

Dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis dibutuhkan suatu nama atau merek yang menandakan sebagai identitas dari usaha atau bisnis tersebut. Karena merek dapat menjadi daya

pembeda barang atau jasa yang ditawarkan .Dalam mendaftarkan merek ada empat tahap yang harus dipenuhi yaitu pemeriksaan formalitas pada merek, pemeriksaan substantif, dan pengumuman setelah proses pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif pada merek selesai, kemudian sertifikasi, ini menandakan seseorang telah memiliki hak atas merek tersebut. Pada pemeriksaan formalitas pemohon harus memenuhi syarat administratif yaitu formulir pendaftaran, identitas merek, bukti keterangan pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan atas kepemilikan merek, surat kuasa apabila permohonan yang diajukan melalui kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan bukti prioritas. Jika terdapat kekurangan persyaratan administratif yang dilakukan pemohon, maka batas waktu yang diberikan paling lama dua bulan setelah tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi syarat administratif dikirimkan. Namun apabila kekurangan persyaratan bukan termasuk salah satu dari persyaratan minimum berarti permohonan mempunyai hak untuk mendapatkan tanggal penerimaan dan berhak untuk diumumkan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan untuk melengkapi kekurangan persyaratan tidak lengkap, permohonan tersebut dianggap ditarik kembali. Jika pemohon mengalami kejadian yang diluar kemampuannya sehingga permohonan untuk melengkapi kekurangan persyaratan tidak dapat dipenuhi, maka pemohon atau kuasanya dapat meminta

perpanjangan jangka waktu untuk kelengkapan persyaratan tersebut. Apabila kekurangan persyaratan dalam proses administratif berupa bukti prioritas, maka batas waktu diberikan sampai dengan 3 bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan bukti prioritas, permohonannya dapat tetap diajukan namun tanpa menggunakan hak prioritas.¹² Permohonan pendaftar merek yang memenuhi syarat administratif dan tidak terdapat sanggahan, maka dapat dilakukan pemeriksaan substantif dalam rentang waktu paling lama tiga puluh hari mulai dari tanggal berakhirnya pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan substantif terhadap pengajuak merek yang dimaksud. Apabila dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek terdapat keberadap, permohonan pendaftaran merek masuk ke tahap pemeriksaan substantif dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan¹³.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 dan pasal 22, merek harus memenuhi persyaratan substantif sebagaimana isi dari Pasal 21 dan Pasal 22 yaitu :

1. Merek tidak boleh didaftarkan jika bertentangan dengan

ideologi negara, UU, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum. Seperti ngehe, jancuk, dan lain-lain;

2. Suatu merek yang didaftarkan haruslah mempunyai keunikan sendiri, tidak boleh sama atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang di daftar seperti mendaftarkan merek asin untuk jenis garam;
3. Merek yang didaftarkan harus mempunyai unsur yang jelas dan tidak mengecoh, dari asal, mutu, jenis, ukuran, macam, maksud penggunaan barang dan/ atau jasa yang didaftar permohonannya atau menggunakan spesies tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang serupa seperti mendaftarkan merek emas 24 karat tetapi emasnya tidak sampai 24 karat;
4. Kualitas tentang merek harus dimuat dan manfaat dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, seperti obat merek Panadol dapat meringankan gejala flu dan sakit kepala;
5. Merek harus memiliki daya pembeda, seperti lukisan, gambar, coretan tak teratur, dan lain-lain, yang belum pernah didaftarkan sebelumnya.
6. Merek tidak boleh merupakan nama dan/atau lambang milik umum seperti pintu besi untuk pintu, sepeda ontel untuk sepeda, dan lain-lain.

¹²Agung Indriyanto, Irnie Mela Yusnita, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, Jakarta, PT RajawaliGrafindo Persada, 2017, hal.27

¹³*ibid*, hal. 29

Dan permohonan yang dimohonkan tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan :

1. Merek menganut asas *first to file* maka merek yang telah didaftar pertama oleh pihak lain untuk produk yang sama.
2. Merek terkenal pihak lain untuk produk sejenis.
3. Merek terkenal pihak lain untuk produk tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
4. Indikasi geografis terdaftar.
5. Merek yang mirip atau merupakan nama atau singkatan nama orang terkenal orang lain, kecualiizinkan oleh pihak yang berhak secara tertulis.
6. Merek yang merupakan tiruan dari suatu negara berupa nama, singkatan nama, bendera, lambang, simbol, emblem negara, lembaga nasional internasional, tanda atau cap stempel resmi, hal ini dapat dikesampingkan apabila mendapat persetujuan dari pihak berwenang secara tertulis.
7. Harus adanya itikad baik dalam pembuatan merek.

Setelah permohonan merek pendaftaran yang telah memenuhi syarat minimum, maka waktu paling lama lima belas hari akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM), pengumuman tersebut berlangsung selama dua bulan. Pengumuman mencakup informasi tentang :

1. Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan melalui kuasa.

2. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa.
3. Tanggal penerimaan.
4. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
5. Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing dan/ atau huruf selain huruf latin dan/ atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta pengucapannya dalam ejaan latin.

Jika selama masa pengumuman ada pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek, pihak ketiga dapat mengajukan penolakan tersebut secara tertulis kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya akan ditulis DJKI) beserta alasan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No20 Tahun 2016 mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Setelah pihak ketiga mengajukan keberatan, DJKI akan mengirimkan salinan dokumen keberatan kepada pemohon yang pendaftaran mereknya menerima keberatan dari pihak ketiga. Apabila dalam proses permohonan merek terdapat keberatan dari pihak ketiga, pemohon dapat mengajukan sanggahan yang diajukan secara tertulis dan harus diberikan dua bulan sejak Salinan permohonan keberatan yang

disampaikan oleh DJKI. Pemilik merek yang telah mendapatkan sertifikat merek mempunyai hak istimewa dari negara (dalam hal ini DJKI) yang terbatas dalam jangka waktu tertentu, merek tersebut dapat dipakai untuk keperluan sendiri maupun pihak lain atas seizinya untuk menggunakan merek tersebut. Sertifikat merek akan terbit setelah merek tersebut telah terdaftar di DJKI. Di dalam sertifikat merek terdapat informasi yang berisi :

1. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar.
2. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
3. Tanggal penerimaan.
4. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
5. Label merek yang didaftarkan.
6. Nomor dan tanggal pendaftaran.
7. Kelas dan jenis produknya yang didaftarkan.
8. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

Setelah sertifikat merek diterbitkan, pemohon mempunyai waktu paling lama delapan belas bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat untuk diambil, jika sertifikat itu tidak diambil maka sertifikat itu dianggap ditarik kembali dan dihapuskan¹⁴

b. Akibat Hukum Batalnya Merek Dagang yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya atau

Keseluruhan dengan Merek yang Sudah Terkenal Milik Pihak

Permohonan merek harus ditolak apabila merek itu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang terkenal pada produk yang didaftarkan.¹⁵ Apabila merek dagang yang terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek yang telah terdaftar, maka pemilik merek terkenal dapat menggugat pihak tersebut di pengadilan niaga dengan gugatan pembatalan merek. Menurut Pasal 77 UU Merek Nomor 20 Tahun 2016 gugatan pembatalan merek dapat dilakukan setelah merek tersebut terdaftar dan dalam jangka waktu lima tahun, apabila merek tersebut telah terdaftar dalam jangka waktu lima tahun maka merek tersebut tidak dapat digugat lagi, kecuali dengan syarat pihak yang mendaftarkan merek tersebut tidak beritikad baik, dan/atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, UU, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam Pasal 83 dan 84 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis apabila terdapat produk dengan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pemilik merek yang sah dapat menggugat pihak tersebut dengan gugatan ganti rugi, menghentikan semua produksi atau perbuatan yang berhubungan dengan pemakaian merek tersebut selama proses pemeriksaan, dan tergugat dapat dituntut untuk menyerahkan produk yang menggunakan merek secara tanpa

¹⁴*Ibid*, hal.28

¹⁵UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 76

hak yang diperintahkan oleh pengadilan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 terdapat ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana yang terpadat pada Pasal 100 sampai Pasal 103 dimana dalam Pasal ini merupakan delik aduan. Apabila ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek yang sama atau mempunyai persamaan dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk produk sejenis yang diproduksi atau dipasarkan, dan apabila jenis barang yang dihasilkan mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, dan kematian pada manusia maka pemilik merek tersebut dapat dihukum penjara paling lama empat sampai sepuluh tahun dan denda dua miliar sampai lima miliar rupiah sebagaimana yang diatur di Pasal 101 UU Merek. Apabila ada pihak yang memasarkan atau memperdagangkan produk yang diketahui atau dapat diduga merupakan hasil tindak pidana maka pihak tersebut dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua ratus juta, sebagaimana yang telah diatur di Pasal 102 UU Merek.

c. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 535 K/Pdt-sus/HKI/2018

Duduk perkara di kasus ini adalah, pada tanggal 06 Oktober 2017, dengan Register Nomor :51/Pdt-Sus-HKI/Merek/2017PN Jkt.Pst, penggugat adalah pemilik dari Merek Iwan Tirta di Indonesia dan terdaftar pada 3 Mei 2006 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor register D002012031327 yang melindungi kelas

barang nomor 35 yaitu periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi-fungsi kantor, sedangkan tergugat adalah pemilik PT Pusaka Iwan Tirta di Indonesia yang merigistrasi mereknya pada tanggal 2 Juli 2009 .Penggugat melaporkan tergugat karena merek yang didaftarkan tergugat atas adanya itikad tidak baik karena dilandasi untuk meniru merek Iwan Tirta yang mempunyai kesamaan pokoknya maupun keseluruhannya dengan kelas yang didaftar pada kelas 35 yang diregistrasi oleh tergugat dengan nomor registrasi IDM000209085. Kuasa hukum penggugat memohon kepada hakim untuk membatalkan atau menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, pada pendaftaran merek tergugat yang didaftarkan pada 2 Juli 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000209085 di kelas 35 atas nama tergugat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tersebut dikarenakan merek tergugat telah meniru secara konsep dengan merek milik penggugat, dan penggugat yang mendaftarkan terlebih dahulu merek tersebut karena dalam pendaftaran merek penggugat terlebih dahulu mendaftarkan Iwan Tirta pada tahun 2006 sedangkan tergugat mendaftarkan mereknya pada tahun 2009 sehingga penggugat yang berhak atas merek tersebut. Pendaftaran merek oleh tergugat juga berdasarkan itikad tidak baik. Pemakaian merek Pusaka Iwan Tirta tersebut dapat mengecohkan konsumen atas produk yang dipasarkan oleh tergugat, seakan-akan produk yang

dihasilkan oleh PT Iwan Tirta sama dengan produk yang dihasilkan PT Pusaka Iwan Tirta, padahal tergugat menggunakan produk berbeda dari Pusaka Nusantara sehingga menurut peneliti tergugat tidak memiliki itikad baik yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 535 K/Pdt.Sus-HKI/2018 . Dalam mengambil keputusan, hakim menggunakan UU merek tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 20 huruf e dan Pasal 21 ayat 1 huruf a dan b. Pasal 20 huruf e berisi merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda, dan Pasal 21 ayat 1 huruf a dan b berisi permohonan merek ditolak jika terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain dan merek terkenal milik pihak lain atau yang dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk produk yang sejenis.

5. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

1. Pihak yang akan mendaftarkan mereknya harus memperhatikan beberapa hal seperti merek yang dibuat harus mempunyai daya pembeda dari merek-merek yang sudah ada, harus mempunyai itikad baik juga dalam mendaftarkan merek, dan merek yang dibuat tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada di Undang-undang Merek No. 20 Tahun 2016.
2. Apabila dalam pembuatan merek dagang terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan produk yang mereknya sudah terkenal

milik pihak lain, maka dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana.

3. Dalam perkara gugatan oleh PT IWAN TIRTA terhadap PT PUSAKA IWAN TIRTA hakim memutuskan membatalkan merek PT PUSAKA IWAN TIRTA milik tergugat karena telah meniru design dan logo dari batik yang di produksi oleh penggugat dan mendaftarkanya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan itikad tidak baik.

b. Saran

1. Apabila ingin mendaftarkan merek dagang ada baiknya terlebih dahulu mencari tahu apakah merek yang mau didaftarkan sudah terdaftar atau belum oleh pihak lain. Pihak yang ingin mendaftarkan mereknya dapat mencari ketersediaan mereknya di website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yaitu pdki-indonesia.dgip.go.id .
2. Dalam pembuatan merek, pihak yang ingin mendaftarkan merek harus berdasarkan itikad baik, dan nama merek yang dibuat harus memiliki daya pembeda yang jelas terhadap merek yang lain, pembuatan nama merek harus memperhatikan Pasal 20,21 UU Merek dan Indikasi geografis.
3. Disarankan bagi pelaku usaha untuk segera mendaftarkan merek dagangnya dan tidak menundanya sampai bisnis menjadi besar dan terkenal.

6. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Agung Indriyanto & Iرنie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

b. Peraturan perUUan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 535 / Pdt-sus / HKI /2018, tanggal 5 Februari 2018

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

c. Jurnal

Agus Mardianto, 2011, *Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No,15 Tahun 2001*, Vol 11-No. 3-Tahun 2011

Charles Yeremia, 2014, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (studi putusan nomor 356 K/Pdt-sus-Haki/2013)*;