



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HAK MEREK RUMAH MAKAN
PONDOK SOTO ENDANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
427K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

*JURIDICIAL REVIEW OF DISPUTE BRAND RIGHTS PONDOK SOTO
ENDANG RESTAURANT (Case Study Supreme Court Verdict Number
427K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

MOHAMMAD IQBAL DAHNAN

NIM 100710101173

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HAK MEREK RUMAH MAKAN
PONDOK SOTO ENDANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
427K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

*JURIDICIAL REVIEW OF DISPUTE BRAND RIGHTS PONDOK SOTO
ENDANG RESTAURANT (Case Study Supreme Court Verdict Number
427K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

**MOHAMMAD IQBAL DAHNAN
NIM 100710101173**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

YAKIN USAHA SAMPAI*



*HMI untuk Peradaban Bangsa

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Abi Halid Umar Dahnan dan MamaNikmah Dahnan, yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan penuh untuk saya.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Para pengajar saya sejak TK, SD, SMP, dan MAN yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat untuk saya, serta Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa selalu membimbing dengan tulus dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

PERSYARATAN GELAR

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HAK MEREK RUMAH MAKAN
PONDOK SOTO ENDANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
427K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

*JURIDICIAL REVIEW OF DISPUTE BRAND RIGHTS PONDOK SOTO
ENDANG RESTAURANT (Case Study Supreme Court Verdict Number
427K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MOHAMMAD IQBAL DAHNAN

NIM: 100710101173

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 OKTOBER 2015**

OLEH

Pembimbing



MARDI HANDONO, SH., M.H.

NIP: 196312011989021001

Pembantu Pembimbing



EDI WAHJUNI, SH., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

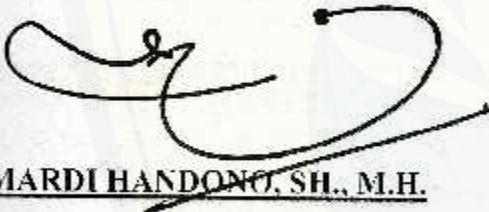
TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HAK MEREK RUMAH MAKAN
PONDOK SOTO ENDANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
427K/Pdt.Sus-IIKI/2014)

OLEH

MOHAMMAD IQBAL DAHNAN

NIM: 100710101173

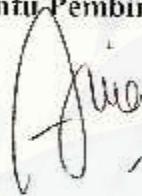
Pembimbing



MARDI HANDONO, SH., M.H.

NIP: 196312011989021001

Pembantu Pembimbing



EDI WAHJUNI, SH., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

MENGESAHKAN,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM



DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27

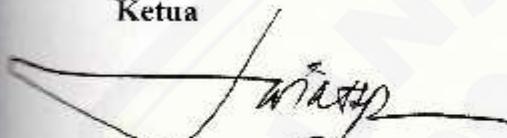
Bulan : Oktober

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

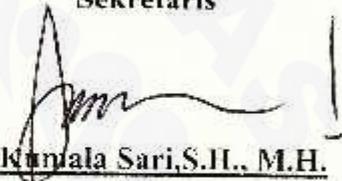
Ketua



I Wawan Yasa, S.II., M.H

NIP: 196010061989021001

Sekretaris



Nuzulia Kumpala Sari, S.II., M.H.

NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji

Mardi Handono, SH., M.H.

NIP :196312011989021001



Edi Wahjuni, S.II., M.Hum.

NIP : 196812302003122001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD IQBAL DAHNAN

NIM : 100710101173

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SENGEKTA HAK MEREK RUMAH RUMAH MAKAN PONDOK SOTO ENDANG STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 427K/PDT.SUS-HKI/2014”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika didalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajarkan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 27 Oktober 2015



NIM 100710101173

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kebesaran, petunjuk, dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan tentu saja masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian penulis dengan kerendahan hati meminta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Namun dibalik itu semua penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah tidak lepas dari segala bantuan oleh berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang telah membimbing penulis dengan begitu sabarnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, SH., M.Hum. selaku pembantu pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi kepada penulis guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku ketua Kombi sekaligus ketua penguji dalam ujian skripsi yang penulis laksanakan, terimakasih atas bimbingan dan masukaannya kepada penulis;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H, selaku sekretaris penguji dalam ujian skripsi yang penulis laksanakan, yang telah banyak memberikan saran dan masukan pada panulis;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Penjabat Dekan Fakultaas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si., selaku ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;.
7. Ibu Dra. Tutik Patmiati, selaku dosen pembimbing akademik (DPA) penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Segenap dosen prodi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak terhingga kepada penulis selama masa perkuliahan;
9. Abi Halid Dahnan dan mama Nikmah Dahnan yang senantiasa mengiringi penuli sdengan do'a,harapan, nasihat, dan curahan kasih sayang yang tiada hentinya;
10. Kakak Syatirah Dahnan, Bang Nazer Syamlan,adikku Fadil Dahnan, dan Nizar Dahan serta keponakanku Fayad Syamlan tercinta terimakasih atas kasih sayang kalian selama ini yang tiada henti hingga sampai saat ini;
11. Semua teman- teman Fakultas Hukum angkatan 2010, khususnya Hilmi, Jaenuri, egga devara, gagat, gemblung, serta temana-temanku yang lain, terimakasih atas kebersamaan, canda tawa, serta semngatnya yang mengisi hari-hari penulis selama menumpuh kuliah;
12. Saudara-saudara ku di HMI Komisariat Hukum khusunya Bang Nizar Kherid, Mas Yuska, Mas Rahmat, Mas Lingga, Bang Alif, Mbk Dian, Ludry Argo Wisnu Prayoga, Hendry Awaludin dan seluruh kader HMI di Lingkup Cabang Jember yang tak bisa ku sebutkan satu persatu, *be a Muslim, Intellectual and Profesional*;
13. Semua sahabat, dan teman dekatku khususnya Defita Rohman terimakasih atas perhatian dan nasehat yang telah kau berikan;
14. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan

Jember, 27 Oktober 2015

Penulis,

Mohammad Iqbal Dahnan

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya kasus sengketa merek rumah makan Pondok Soto Endang antara Saudara Endang Catur Susanty, S.IP., sebagai pihak penggugat sekaligus pemegang hak tunggal atas dan terhadap merek terdaftar Pondok Soto Endang IDM000378842 melawan saudara Agus Susanto beserta Istrinya Resti Handayani sebagai pihak tergugat. Kasus tersebut bermula pada saat saudara tergugat yang dahulu bekerja pada saudara penggugat membuka usaha jasa dengan nama merek Warung Soto Riendang yang mana merek tersebut dirasa memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat Pondok Soto Endang, sehingga menimbulkan hak kepada Penggugat untuk mengajukan suatu gugatan perdata tentang perbuatan pelanggaran hak terhadap Merek terdaftar dan dengan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, dalam konteks ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS SENKETA MEREK RUMAH MAKAN PONDOK SOTO ENDANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 427K/Pdt.Sus-HKI/2014)”**.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: 1) Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek jasa rumah makan Pondok Soto Endang? 2) Apa akibat hukum bagi seseorang yang melakukan penggunaan atas merek, yang memiliki persamaan pada pokoknya (subtansi) dan/atau persamaan secara keseluruhan atas merek yang telah terdaftar milik orang lain? 3) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang sengketa hak merek jasa rumah makan Pondok Soto Endang? Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain: Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat; Memberikan sumbangsih pemikiran yang diharapkan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam pemahaman mengenai hukum dan penerapannya secara lebih mendalam.. Adapun tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang ada didalam skripsi ini.

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam relevansinya dengan asas-asas hukum yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum,

antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum.

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis merangkum dua kesimpulan dari skripsi ini, yaitu pertama, Perlindungan Hukum bagi pemegang hak merek barang dan/atau khususnya jasa rumah Pondok Soto Endang berdasar pada sistem konstitutif yang mana terdapat dua bentuk dalam perlindungannya yaitu perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang respresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kasus ini bentuk perlindungan preventif berupa upaya menegur secara langsung maupun melalui media cetak, sementara upaya hukum respresif yang dilakukan ialah mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan dan melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung; kedua: Akibat hukum dari upaya yang dilakukan oleh pemegang hak merek Rumah makan Pondok Soto Endang akibat terdapat suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan ialah berupa adanya gugatan permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek. Dalam gugatan ganti rugi ada dua hal yang dipertimbangkan dalam menilai jumlah ganti rugi di sini adalah kerugian akan keuntungan yang dialami oleh penuntut sebagai akibat dari pelanggaran terdakwa dan tuntutan penghentian pemakaian merek penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut; ketiga ;Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor : 427 K/Pdt.Sus-KI/2014 adalah bahwa Alasan keberatan, bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, karena telah menentukan bahwa etiket Merek Pondok Soto Endang tidak sama dengan etiket Merek Warung Soto Riendang. Dikarenakan penggugat tidak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dan persamaan baik pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan antara merek milik penggugat dengan merek milik tergugat. Hal tersebut menjadi dasar majelis hakim menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat pada Pengadilan Niaga, dan pada tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung tidak menemui adanya kesalahan penerapan hukum pada tingkat Pengadilan Niaga, membuat majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Saran dalam skripsi ini adalah pertama; untuk Dirjen KI supaya lebih mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pendaftaran merek secara baik dan benar sehingga merek-merek milik pengusaha kecil dan menengah khususnya jasa rumah makan dapat terlindungi serta supaya masyarakat sadar terkait dengan prosedural, syarat serta hal-hal apa saja yang berkaitan dengan merek yang dapat didaftarkan dan tidak dapat didaftarkan, hal ini sangatlah penting agar dapat meminimalisir adanya suatu sengketa kepemilikan merek; kedua: Saran bagi semua warga negara dalam melakukan kegiatan perdagangan khususnya jasa rumah makan untuk disegerakan mendaftarkan merek usahanya tersebut di Dirjen KI hal ini berguna untuk menjamin suatu kepastian hukum guna mendapat perlindungan hukum yang dapat mencegah timbulnya sengketa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10

2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2	Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	11
2.1.3	Tujuan Perlindungan Hukum.....	12
2.2	Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	14
2.2.1	Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	14
2.2.2	Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	15
2.3	Merek.....	17
2.3.1	Pengertian dan Ruang Lingkup Merek	17
2.3.2	Unsur-Unsur dan Fungsi Merek Jasa Rumah Makan ..	21
2.3.3	Hak – Hak yang Terkandung Dalam Hak Merek	25
2.3.4	Pendaftaran dan Pembatasan Hak Merek.....	27
2.3.5	Jenis Merek Jasa Rumah Makan.....	31
2.4	Penyelesaian Sengketa Merek	33
2.4.1	Pengertian Sengketa Merek	33
2.4.2	Penyelesaian Sengketa Merek.....	34
BAB 3	PEMBAHASAN	39
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Jasa Rumah Makan Pondok Soto Endang	38
3.1.1	Lingkup Perlindungan Merek	38
3.1.2	Sistem Perlindungan Merek.....	41
3.1.3	Bentuk Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Pondok Soto Endang	42
3.2	Akibat Hukum Bagi Seseorang Yang Melakukan Penggunaan Atas Merek, Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Subtansi) Dan/Atau Persamaan Secara Keseluruhan Atas Merek Yang Telah Terdaftar Milik Orang Lain.....	46
3.2.1	Bentuk Pelanggaran Terhadap Merek Yang Telah Terdaftar Milik Orang Lain.....	46
3.2.2	Akibat Hukum Pelanggaran Merek Terdaftar	

Milik Orang Lain	52
3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Tentang Sengketa Hak Merek Rumah Makan Pondok Soto Endang	57
BAB 4 PENUTUP	65
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/PDT.SUS-HKI/2014
Lampiran 3 : Daftar Gambar



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 : FOTO RUMAH MAKAN PONDOK SOTO ENDANG

GAMBAR 2 : FOTO RUMAH MAKAN WARUNG SOTO RIENDANG



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha semakin lama semakin meningkat seiring dengan semakin pesatnya perkembangan IPTEK di setiap negara. Hal tersebut menuntut setiap perusahaan agar dapat memperkenalkan produksi suatu perusahaan baik itu perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang atau jasa. Salah satu metode atau cara ialah membuat logo dan kemasan semenarik mungkin, logo yang dimaksud ialah sebuah merek perusahaan berupa gambar atau nama yang diharapkan juga dapat mengembangkan dan mempromosikan barang atau jasa yang dimiliki perusahaan.

Didalam undang-undang nomer 15 tahun 2001 tentang merek disebutkan di dalam pasal 1 ayat 1 yang disebut merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pengertian lebih luas merek dalam aspek yang lebih luas terkait dalam penggunaannya ialah sebagai berikut:

Pengertian secara luas merek ialah suatu gambar atau nama yang dapat di gunakan unuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa sebuah perusahaan di pasaran, sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh perusahaan lain. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain 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 reguler. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.¹

Merek mempunyai peranan yang sangat penting terkait penggunaannya didalam masyarakat ekonomi global hal ini di sebabkan merek mempunyai

¹Tim Lindsey dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alunmni, hlm.131

peranan penting sebagai daya pembeda suatu barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya, hal ini sesuai dengan pengertian yang dijelaskan sebagai berikut:

Merek mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya persaingan tidak sehat dan mendorong adanya itikad baik alam dunia perdagangan sebab di perdagangan yang baik hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.²

Didalam masyarakat fungsi merek sangatlah penting karena memiliki peranan sebagai nilai tawar suatu produk barang atau jasa hal ini yang menyebabkan esistensi merek merupakan hal yang utama di dalam suatu perusahaan, baik itu yang bergerak di bidang barang maupun jasa. Sebagian besar konsumen memilih merek yang sudah lama dikenal atau banyak di kenal di dalam masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa merek menjadi suatu penentu baik tidak suatu barang atau jasa yang di tawarkan oleh produsen kepada konsumen.³

Seiring berjalannya waktu suatu merek yang terdaftar yang merupakan suatu aset perusahaan yang di lindungi hukum tetap memiliki berbagai masalah dimana pada saat ini banyak sekali kasus merek yang meniru merek orang lain yang terkenal agar dapat mendongkrak keuntungan dan popularitas sebuah merek yang kurang mendapat perhatian dari konsumen. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik ialah kasus sengketa mengenai perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak terhadap hak merek terdaftar Pondok Soto Endang yaitu telah memakai, menggunakan dan memperdagangkan secara tanpa hak merek terdaftar Pondok Soto Endang IDM00378842, yang terdaftar atas nama penggugat yang dalam hal ini memiliki persamaan secara substansi (persamaan pada pokoknya) dengan merek terdaftar tersebut.

Penggugat yang bernama Endang Catur Susanty, S.IP., ialah seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa rumah makan sekaligus pemegang hak tunggal

²Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan intelektual*, Bandung: PT. Alumni, hlm.320

³OK. Saidin. 2006. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 329

atas merek terdaftar Pondok Soto Endang Kelas 43 dengan uraian Barang/Jasa Restoran Swalayan, tempat yang menghadirkan kudapan. Merek tersebut telah terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah IDM003738842 pada tanggal 29 April 2011.

Tergugat merupakan sorang suami istri yang pada awalnya adalah karyawan yang bekerja pada penggugat dalam suatu manajemen usaha di bawah pimpinan orang tua penggugat pada sebuah rumah makan yang terletak di jalan perdagangan nomor 7976 kota Lhokseumawe dengan nama usaha Pondok Soto Endang, akan tetapi ketika konflik Aceh berkecamuk dalam tahun 1999, demi keselamatan jiwa dan keluarga penggugat berhijrah ketempat yang lebih aman di Provinsi Riau.

Para tergugat memohon izin kepada penggugat dan keluarga agar diberi izin kesempatan untuk tetap bisa berdagang dengan memakai nama jasa Pondok Soto Endang guna menghidupi kebutuhan keseharian mereka. Pada tahun 2004 penggugat bersama keluarganya kemabali ke Lhokseumawe, dimana pada saat kembali usaha Pondok Soto Endang telah dikuasi oleh pihak tergugat dan melakukan upaya perlawanan kepada para tergugat dalam meminta dan mempertahankan haknya. Pada kondisi tersebut penggugat berusaha semaksimal mungkin membuka usaha Pondok Soto Endang, namun dalam membuka kembali usaha tersebut tergugat menyebarkan isu bahwa usaha penggugat tidak asli dan nama jasa Pondok Soto Endang adalah milik tergugat dan berada dalam penguasaan para tergugat.

Penggugat sebagai pemilik hak tunggal atas dan terhadap merek terdaftar Pondok Soto Endang IDM003738842, pernah memuat iklan pada media masaharian Serambi Indonesia dan harian Waspada berupa pemberitahuan tentang kepemilikan hak atas merek terdaftar dan akibat hukum bagi pihak yang memakai secara tanpa hak merek tersebut, baik pemakain yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun prsamaan secara keseluruhan, masing-masing tertanggal 23 April 2013. Akibat dari pemberitahuan tersebut untuk mengecoh, mempengaruhi dan menyesatkan konsumen, para tergugat tidak menggunakan merek Pondok Soto Endang, melainkan menggantinya dengan Warung Soto Riedang yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan.

Berdasarkan perbuatan penggunaan Merek Warung Soto Reindang oleh tergugat dimana terdapat persamaan antara merek yang dimiliki Penggugat Pondok Soto Endang dengan merek tidak terdaftar yang bernama Warung Soto Reindang yang digunakan tergugat untuk mengecoh konsumen yang menyebabkan kerugian secara material dimana hilangnya pelanggan dan menurunnya pendapatan, serta adanya kerugian immaterila dimana berupa rasa malu, tertekan dan menderita akibat rusaknya reputasi dimana masyarakat menilai bahwa usaha milik tergugat adalah tidak asli. Dikarenakan hal tersebut penggugat melaporkan saudara tergugat di Pengadilan Niaga Medan dimana dalam putusannya dengan nomor putusan: 07/Merek/2013/PN.Niaga/Medan pengadilan Niaga Medan menolak seluruh gugagatan penggutan. Berdasarkan pada putusan pengadilan Niaga Medan tersebut penggugat melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung di mana dalam putusannya dengan nomor 427 K/Pdt.Sus-KI/2014, Mahkamah Agung menolak dan menguatkan putusan pengadilan Niaga Medan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan menyangkut sengketa merek Pondok Soto Endang antara Endang Catur Susanty, SIP., sebagai penggugat dan pemohon kasasi dan Agus Susanto beserta Istrinya Resti Handayani sebagai tergugat dan termohon kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 427 K/Pdt.Sus-KI/2014 dalam bentuk skripsi dengan judul : **‘TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HAK MEREK RUMAH MAKAN PONDOK SOTO ENDANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-KI/2014).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek rumah makan Pondok Soto Endang?
2. Apa akibat hukum bagi seseorang yang melakukan penggunaan atas merek, yang memiliki persamaan pada pokoknya (substansi) dan/atau

persamaan secara keseluruhan atas merek yang telah terdaftar milik orang lain?

3. Apakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Tentang sengketa hak merek rumah makan Pondok Soto Endang?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan karya ilmiah dapat memberikan kegunaan yang jelas serta memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka perlu ditetapkan dalam suatu penulisan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- 4.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek rumah makan Pondok Soto Endang;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhan;

3. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 427 K/Pdt.Sus-KI/2014 tentang sengketa hak merek rumah makan Pondok Soto Endang.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal itu merupakan faktor yang penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika suda demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika salah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu: tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undang, literature-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.⁴

⁴Peter Mahmud Marzuki. 2015 *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Cetakan ke4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 60.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mengumpulkan alternatif dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang ditulis untuk dicari jawabannya.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumentasi untuk memecahkan isu atau permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.⁷

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

⁵*Ibid. hlm 133*

⁶*Ibid*

⁷*Ibd*

⁸*Ibid. hlm 141*

undangandan putusan-putusan Hakim.⁹Adapun yang termasuk dalambahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiappermasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 581 K/Pdt.Sus-KI/2013).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.¹⁰ Kegunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dimaksudkan dapat berupa buku-buku mengenai ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang masih mempunyai relevansi dengan topik penelitian untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penulisan skripsi ini.¹¹ Bahan non-hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang hak merek rumah makan, dan data dari Internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid. hlm 195.*

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas. Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar membentuk hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis penelitian hukum yaitu: timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

Pertama mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, kedua pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, ketiga melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, keempat menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada, kelima memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹²

Kemudian langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah hukum atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang suda terkumpul menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.¹³ Dengan demikian maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹²*Ibid. Hlm 213*

¹³*ibid*

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Berdasar pada pengertian tersebut perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum sebagai mana dijelaskan oleh Philipus M, Hadjon:.

Perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Beberapa definisi lain yang perlu diketahui terkait dengan perlindungan hukum yang di jelaskan oleh beberapa ahli hukum:¹⁴

- a. Menurut Satjipto Rahardjo
Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

¹⁴ diakses dari <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com>, pada tanggal 11 Januari 2015, pukul 18.29 WIB.

b. Menurut C.S.T. Kansil

Perlindungan Hukum merupakan penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dipahami perlindungan hukum merupakan semua kegiatan dan urusan yang telah dicita-citakan untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya dan mendapatkan hak-hak sebagai warga negara, serta diharapkan dapat memberikan perlindungan yang sesuai dengan tujuan hukum yang dapat mencapai suatu kondisi yang aman dan tertib dalam masyarakat yang nantinya masyarakat memiliki kedudukan yang sama terkait perlindungan dalam melakukan tindakan hukum.

2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang. Indonesia sebagai negara hukum mengenal dua macam perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya
2. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.¹⁵

Dapat dipahami perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada

¹⁵Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. BinaIlmu, hlm. 2.

kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif, demikian juga halnya dengan peradilan administrasi negara andaikata satu-satunya fungsi peradilan administrasi negara adalah fungsi peradilan (*justitiele functie-judicial function*).

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.¹⁶

Didalam pengertian lebih luasnya hukum memberikan perlindungan secara menyeluruh di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai mana sebagai berikut:

Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan

¹⁶Roscoe Pounds dalam Bernard L. 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, hlm.36

tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.¹⁷

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap hubungan dalam masyarakat sebagai mana penjelasan sebagai berikut:

Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.¹⁸

Pendapat ahli lain yang menerangkan tentang tujuan hukum yang lebih kompleks, menurut Subekti beliau menyatakan bahwa:

Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.¹⁹

Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Hukum tidaklah sepenuhnya menuntun tindakan manusia agar sesuai dengan dengan peraturan-peraturan yang telah bersifat baku dan mengikat dimana siap saja yang melanggar akan dikenakan sanksi, melainkan hukum lebih bersifat menjaga agar manusia-manusia tetap berada dalam batas-batas tertentu.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 54

¹⁸ C. S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia. Op. cit.* hlm 40

¹⁹ *Ibid.* hlm 40

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

KI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan²⁰. Istilah KI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). Karya-karya di bidang KI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani. Di Indonesia, Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Didalam perkembangannya di Indonesia Hak kekayaan intelektual memiliki peranan yang cukup besar didalam bidang seni dan teknologi.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktifitas intelektual dan kreativitas intelektual yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya di bidang KI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.²¹

²⁰OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 26

²¹Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus KI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 16.

KI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena KI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. KI mengenal adanya hak moral di mana nama pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. KI juga mengenal adanya hak ekonomi dimana nama para pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan. KI merupakan hak privat di mana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku KI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya.²²

Dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat KI memiliki peranan yang penting dan strategis dimana KI merupakan unsur penting pendobrak perekonomian masyarakat hal ini dikarenakan KI merangsang masyarakat untuk dapat menciptakan maupun menemukan suatu terobosan-terobosan baru dibidang KI yang mana nantinya hasil cipta atau temuan tersebut dapat dihargai secara ekonomi dan mempunyai bentuk perlindungan agar dapat digunakan, di eksploitasi maupun di alihkan kepada orang lain dengan seizin penemu atau pencipta KI tersebut.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu hak cipta dan industri, pembagian tersebut bertujuan untuk membedakan secara umum terkait kepemilikan dan perlindungan dibidang seni dan teknologi. Pembagian menjadi dua golongan ini berdasar pada sifat dan bentuk objek perlindungan sebagai mana dijelaskan sebagai berikut:

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam

²²*Ibid.*

terminologi KI dikenal istilah ‘pencipta’ dan/atau ‘penemu’. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri. Sebagai contoh, penggubah lagu Indonesia Raya, WR Soepratman, dapat dikatakan sebagai “pencipta” lagu tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison yang berhasil mematenkan bola lampu listrik dapat dikatakan sebagai “penemu” teknologi tersebut.²³

Adapun ruang lingkup yang telah diatur dalam persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) meliputi:²⁴

1. Hak Cipta (diatur dalam undang- undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
2. Merek (diatur dalam undang- undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Produk Industri (diatur dalam undang- undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
5. Paten (diatur dalam undang- undang nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten);
6. *Layout Designs* (topografi Rangkaian Elektronika atau Sirkuit Terpadu (diatur dalam undang- undang nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
7. Perlindungan terhadap informasi rahasia dagang (*Undisclosed Information*) (diatur dalam undang- undang nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang);
8. Pengendalian terhadap Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi).

Pengelompokan KI juga dapat berupa Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari:²⁵

1. Paten dan Paten Sederhana
2. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
5. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
6. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Penggolongan KI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan.

²³*Ibid.*, hlm. 17.

²⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 41.

²⁵ Iswi Hariyani. *Op.Cit.*, hlm. 18.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan.

Melalui dokumentasi dan pendaftaran KI yang baik maka individu-individu dalam masyarakat didorong untuk selalu kreatif dan inovatif menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru demi kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia. Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.²⁶

Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain. Seseorang yang telah memiliki Hak Kekayaan Industri diberi oleh negara hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) untuk secara bebas melaksanakan haknya secara mandiri atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Meskipun demikian, kebebasan dalam pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidaklah bersifat absolut, karena dalam hal-hal tertentu negara masih melakukan pembatasan demi untuk menjaga kepentingan umum.

2.3 Merek

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek

Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang

²⁶*Ibid.*

lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Pengertian berdasar pada Undang-Undang Merek 2001 pasal 1 butir 1 diberikan suatu definisi tentang merek, yaitu; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:²⁷

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, memeberikan rumusan bahwa, “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.
2. R. Soekardono, memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat aau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
3. Mr. Tirtaamidjaya yang menyisir pendapat Vollmar, memberikan rumusan bahwa, “Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.
4. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu; “Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang

²⁷OK. Saidin, 2004. *Op.Cit.*, hlm. 343-345.

lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Undang-Undang merek nomer 15 tahun 2001 hanya mengenal dua macam merek, ini dapat dilihat pada Pasal 2, yang meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. 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 lainnya (Pasal 1 angka 2 undang-undang merek 15/2001). 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 (Pasal 1 angka 3 undang-undang merek 15/2001).

Pengertian lebih luas merek dagang terkait dengan penggunaannya di dalam masyarakat ialah:

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis 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 jasa-jasa lainnya yang sejenis.²⁸

Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Pada prinsipnya suatu permohonan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang atau jasa, tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari 1 (satu) kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permohonan pendaftarannya.

Berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan dibidang merek, pada dasarnya pendafaran merek dapat dimintakan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang adan atau jasa secara bersama. Prosedur pendaftaran seperti itu memberikan kemudahan kepada pemilik merek dan

²⁸Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual*, Cetakan ke-3, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 169

pemeriksa merek, karena administrasinya lebih sederhana juga penanganan pemeriksaanya pun lebih sederhana. Meskipun demikian, hal itu tidaklah menyebabkan bertentangan dengan esensi ketentuan yang mengatur, bahwa perlindungan hukum diberikan untuk barang dan atau jasa yang berada pada jenis yang bersangkutan.

Pendaftaran merek dalam kondisi seperti itu aka permohonan pendaftaran merek untuk setiap kelasnya harus menyebutkan dengan jelas jenis-jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan. Sebagai acuan kelas barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan. Sebagai acuan kelas barang atau jasa tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek, yaitu kelas barang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kelas dan kelas jasa terdiri dari 8 (delapan) kelas.

Didalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, pada pasal 1 angka 4 dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek sama secara kolektif di bawah pengawasan dari yang berhak. Dengan perkataan lain, benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.

Merek kolektif biasa digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dipergunakan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan jasa jenis lainnya. Seperti pada Melinda Collective Marks, merek ini digunakan oleh 5200

anggota dari 16 koperasi yang beroperasi di Valle di Non dan Valle di Sole, Italia.²⁹

Didalam hal penggunaan merek, baik itu merek dagang, merek jasa maupun merek kolektif para pemegang hak merek tersebut haruslah memahami aturan dalam hal penggunaan secara langsung, pengeksploitasi merek tersebut maupun hal-hal yang berkaitan dengan peralihan merek-merek tersebut. Hal ini sangatlah penting dikarenakan guna mencegah adanya perbuatan yang melanggar hukum baik dilakukan diri sendiri maupun orang lain yang berkaitan dengan hak merek yang dimiliki.

2.3.2 Unsur-Unsur dan Fungsi Merek Jasa Rumah Makan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Berdasarkan penjabaran pengertian mengenai merek tersebut, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk suatu merek. Unsur itu adalah :

- 1) Merupakan suatu tanda;
- 2) Mempunyai daya pembeda;
- 3) Digunakan dalam perdagangan
- 4) Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.³⁰

Tanda yang dapat dipakai sebagai merek tanda yang dapat memiliki daya pembeda. Untuk merek dagang tanda dapat dilekatkan pada barangnya, pembungkusnya atau kedua-duanya. Sedangkan untuk merek jasa dapat dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan merek jasa. Penjelasan mengenai apa yang disebut sebagai barang sejenis adalah barang tersebut tidak harus sama, tetapi secara teknik dan pemakaian terdapat hubungan yang sangat dekat, atau mengandung persamaan pada sifat dan susunannya dan juga cara membuatnya.

²⁹ Khoiril Hidayah, 2013, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang, hlm. 74.

³⁰ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248.

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang di buat oleh pihak lain. Merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis. Merek baik secara langsung maupun tidak langsung mewakili kualitas, citra, atau reputasi suatu produk barang atau jasa, oleh karena itu merek mempunyai posisi penting bagi berkembangnya usaha atau bisnis para pedagang atau pengusaha.

Merek mempunyai peran penting didalam dunia usaha terkait dengan reputasi suatu barang dan jasa yang ada di dalam masyarakat, bahkan suatu barang atau jasa dapat dikatakan baik hanya dengan melihat merek barang atau jasa tersebut, sebagai mana berikut:

Merek merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang jasa, rumah makan dimana merek sangatlah banyak fungsi khususnya untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis maupun yang tidak sejenis meskipun reputasi (*reputation*) adalah benda yang tidak berwujud (*intangible*), namun oleh hukum dipandang sebagai suatu harta atau kekayaan yang harus dilindungi. Reputasi (*reputation*) dalam dunia usaha yang dipandang sebagai kunci bagi sukses atau tidaknya suatu bisnis, dimana banyak pengusaha yang berlomba-lomba untuk memupuk ataupun menjaga reputasinya dengan menjaga kualitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen.³¹

Didalam persaingan usaha merek mempunyai peranan yang sangat sentral sebagai tolak ukur masyarakat dalam menilai suatu barang atau jasa dapat

³¹ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm74.

dikatakan baik dan dapat dipercaya masyarakat sebagai mana diperjelas sebagai berikut:

Merek baik secara langsung maupun tidak langsung mewakili kualitas, citra, atau reputasi suatu rumah makan, oleh karena itu merek mempunyai posisi penting bagi berkembangnya usaha atau bisnis para pedagang atau pengusaha. Merek merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan dan jasa, khususnya untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis maupun yang tidak sejenis meskipun reputasi (*reputation*) adalah benda yang tidak berwujud (*intangible*), namun oleh hukum dipandang sebagai suatu harta atau kekayaan yang harus dilindungi.³²

Merek bagi pedagang atau pengusaha merupakan salah satu media untuk memperoleh reputasi baik (*good reputation*) dan kepercayaan dari konsumen, selain itu perusahaan pencetak merek tersebut dapat membangun hubungan antara reputasi (*reputation*) tersebut dengan merek yang telah dipakai oleh perusahaan tersebut dan apabila suatu produk atau jasa tidak memiliki merek, tentu produk atau jasa tersebut tidak akan dikenal oleh konsumen. Hal ini tentu tidak memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan.

Agar setiap produsen atau pengusaha atau pedagang mempunyai jaminan perlindungan hukum terhadap hak atas merek barang dagangannya baik berupa barang atau jasa, undang-undang nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek mewajibkan merek tersebut didaftarkan. Terdaftarinya merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 undang-undang nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, barulah pemegang merek akan diakui atas kepemilikan merek produk dagangannya baik berupa barang maupun jasa.

Pendaftaran suatu merek sangatlah penting selain bertujuan memberikan perlindungan terutamah pada merek jasa rumah makan hal ini bertujuan untu membedakan merek rumah makan yang sejenis dengan merek rumah makan lainnya. Oleh karenanya suatu rumah makan yang berdiri dan memiliki merek diharpak segera endaftarkan merek rumah makan tersebut hal ini dikarenakan

³² Ibid

dalam sistem perlindungan suatu merek yang didaftarkan terlebih dahululah yang akan mendapat perlindungan.

Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh undang-undang nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek yakni *first to file principle*, bukan *first come, first out principle*. Berdasarkan prinsip tersebut, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan. Objek atas merek adalah karya-karya seseorang yang berupa tanda, baik tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar yang diciptakan dengan tujuan untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lain tetapi yang sejenis.³³

Dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang merek nomer 15 tahun 2001 merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek bari pihak produsen atau pemilik jasa rumaha makan, merek digunakan untuk menjamin nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dalam pengolahan hingga penyajian segala hidangan yang ditawarkan, hingga kualitas pelayanan dan kenyamanan konsumen. Merek juga dapat digunakan untuk promosi guna mencari dan memperluas pasar. dan atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan untuk mengejar keuntungan demi kelangsungan hidup usaha itu.

Masyarakat dapat memilih merek mana yang disukai dan jika mereka puas dengan satu merek , mereka selanjutnya membeli dan memesan barang tersebut dengan menyebutkan mereknya saja, hal ini dikarenakan mulai timbul suatu rasa percaya terhadap jasa yang diberikan terkait dengan kualitas dan keamanan untuk dikonsumsi. Dengan adanya kepercayaan konsumen sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial bahkan dapat lebih berharga dibandingkan aset riill yang dimiliki sebaba merek tersebut menjadi salah satu indikator masyarakat dalam menentukan prodak yang baik dan buruk hal ini berlaku baik untuk prodak baang maupun jasa.

³³ *ibid.*

2.3.3 Hak-Hak yang Terkandung Dalam Hak Merek

Didalam sebuah merek yang telah terdaftar terkandung beberapa hak-hak yang dilindungi secara hukum, hak-hak yang terkandung di dalam merek tersebut didapat pada saat pendaftaran merek hingga sampai penetapan atau pengesahan maupun di dalam penggunaannya. Hak-hak tersebut perlu adanya perlindungan hukum agar dapat menjamin penggunaan merek terdaftar terhindar dari berbagai macam gangguan dan pemilik merek terdaftar dapat menggunakan dengan baik hak merek yang dimiliki.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal, yakni :³⁴

- a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
- b. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak ;
- c. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Hak khusus tersebut bukan muncul dengan sendirinya jika ditempel pada produk yang diperdagangkan, tetapi karena diberikan negara kepada pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran mereknya. Negara tidak akan memberikan hak atas merek, jika tidak melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Penggunaan hak atas merek tidak bebas waktunya, melainkan hak itu dibatasi dengan jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan Pasal 7 undang-undang merek nomer 15 tahun 2001.

Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain. Berkenaan dengan Hak Prioritas, dalam Undang-Undang Merek diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, maka

³⁴*Ibid.*, hal. 89.

permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Dengan didaftarnya merek, maka pemilik merek mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa 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. Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.³⁵ Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang.

Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal KI secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan.

³⁵ Rachmadi Usman, 2003, *Op.Cit.*, hal. 345.

2.3.4 Pendaftaran dan Pembatasan Hak Merek

Syarat dan Tata Cara Permohonan pendaftaran merek tertuang dalam Pasal 7 undang-undang merek tahun 2001, yang meliputi:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen KI dengan mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- 2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- 4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- 5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- 6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
- 7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
- 8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

- 9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Prosedur dan mekanisme permohonan untuk dua kelas barang atau jasa yang dijadikan satu memiliki sistem yang berbeda sebagaimana berikut:

Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih atau dua kelas barang dan jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Permohonan tersebut harus menyebutkan jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pemohon jenis ini wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.³⁶

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas juga memiliki ketentuan yang berbeda terkait dengan mekanisme dan waktu dalam prosedur pendaftaran sebagai mana berikut:

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan paling lama sejak 6 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negaranya, yaitu negara anggota Konvensi Paris dan anggota WTO. Selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 hingga Pasal 10 undang-undang merek nomer 15 tahun 2001 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek, permohonan dengan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negaranya. Bukti Hak Prioritas tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan Hak Prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.³⁷

Dirjen KI dapat menganggap suatu permohonan ditarik kembali jikalau pemohon tidak melengkapi syarat dan ketentuan didalam prosedur pendaftaran hak merek dengan Hak Prioritas sebagai mana berikut:

³⁶ Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm. 94.

³⁷*Ibid.*

Dirjen KI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud Pasal 7 hingga Pasal 12 undang-undang merek nomer 15 tahun 2001. Jika ada kekurangan persyaratan, maka Dirjen KI meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi paling lama dua bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan kelengkapan persyaratan. Jika berkaitan dengan Hak Prioritas, maka jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama tiga bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan Hak Prioritas. Apabila kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Dirjen KI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon/kuasanya bahwasanya permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.³⁸

Apabila penarikan kembali dilakukan oleh kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali. Dalam hal permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Dirjen KI tidak dapat ditarik kembali. Oleh karenanya pemohon hak merek haruslah memperhatikan segala kelengkapan dan waktu pendaftaran dengan baik dan benar agar pendaftaran hak merek dengan Hak Prioritas dapat diterima sehingga pemohon dapat diberikan tanggal penerimaan yang dicatat oleh Dirjen KI.

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Menurut Pasal 5 undang-undang nomer 15 tahun 2001 merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah 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.

Selanjutnya Pasal 6 undang-undang merek nomer 15 tahun 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu:

³⁸*Ibid.*, hlm. 95.

- 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;
 - 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 dari 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 dari pihak yang berwenang.

Dirjen KI dapat menolak permohonan pendaftaran merek, yaitu penolakan secara absolut dan penolakan secara relatif. Penolakan secara absolut adalah karena sifatnya yang universal dan karena sifatnya objektif dalam hal urusan diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksa merek, dan bisa juga karena ketentuan itu tercantum dalam setiap perundang-undangan merek di banyak

negara walau diatur dalam susunan yang berbeda. Sedangkan alasan yang bersifat relatif adalah karena penolakan itu bisa terjadi karena alasan yang bersifat subjektif atau bergantung pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek dan juga karena tidak semua negara mencantumkan ketentuan tersebut.

2.3.5 Jenis Merek Jasa Rumah Makan

Merek Jasa Rumah Makan adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu baik berupa makan maupun minum. Restoran termasuk kategori jasa campuran karena selain menawarkan produknya pelayanan yang termasuk jasa juga disini turut berperan dalam kemajuan usaha restoran jadi proporsinya sama antara produk dan jasa.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dari produk atau jasa yang ditawarkan, merek dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu:³⁹

1. Merek Fungsional (*Functional Brand*)

Merek fungsional adalah merek-merek yang dirancang untuk menghasilkan persepsi terhadap kinerja ataupun nilai ekonomis dari sebuah produk atau jasa. Misalnya saja Anda mendirikan sebuah jasa pengetikan dengan nama KILAT. Orang lalu mengenal jasa pengetikan KILAT sebagai jasa pengetikan yang tercepat dibanding jasa pengetikan lainnya. Maka boleh dibilang Anda telah berhasil membangun merek fungsional bagi bisnis Anda itu.

2. Merek Citra (*Image Brand*)

Biasanya merek ini memberikan manfaat berupa keuntungan bagi si pemakai merek untuk mengekspresikan diri mereka. Merek dianggap akan mampu mendongkrak citra dari si pengguna produk atau jasa. Misalnya Anda akan membangun usaha butik untuk kalangan atas dengan nama KAYA. Setiap orang yang berkunjung dan membeli produk dari butik KAYA akan merasa citra diri dan status sosial mereka akan naik di mata teman-temannya. Merek KAYA inilah yang disebut dengan Merek Citra.

3. Merek Eksperiensial (*Experiential Brand*)

Anda pergi ke sebuah restoran TEMPOE DOELOE. Di restoran itu Anda merasakan suasana yang berbeda. Suasana

³⁹ Ety Susilowati, 2007. *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang : Universitas Diponegoro, hlm 56.

dimana pelanggan seperti diajak mengenang masa lalu. Bangunan, penyajian, serta makanannya terasa sangat tradisional di ujung lidah dan memiliki cita rasa yang khas.

Dalam perkembangannya merek jasa rumah makan berkembang selaras dengan kemajuan usaha restoran di antaranya terdapat berbagai macam merek jasa rumah makan antara lain sebagai berikut:⁴⁰

- a. *Ala carte Restaurant*
Restaurant yang telah mendapatkan izin penuh untuk menjual makanan lengkap dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilih sendiri makanan yang mereka inginkan.
- b. *Table d hote Restaurant*
Restaurant yang khusus menjual menu *table d hote*, yaitu suatu susunan menu yang lengkap (dari hidangan pembuka hingga penutup) dan tertentu dengan harga yang telah di tentukan pula.
- c. *Continental Restaurant*
Restaurant yang menitik beratkan hidanagan *continental* pilihan dengan pelayanan megah.suasana santai, Susunanya agak rumit disediakan bagi tamu yang ingin makan secara santai dan rilek
- d. *Carvery*
Restaurant yang sering berhubungan dengan Hotel dimana para tamu dapat mengiris sendiri hidangan panggang sebanyak mereka inginkan dengan harga yang sudah ditetapkan..
- e. *Grill Room*
Restaurant yang menyediakan bermacam-macam daging panggang
- f. *Inn Tavern*
Restaurant dengan harga cukupan yang dikelola oleh perorangan di tepi pantai.
- g. *Night Club*
Restaurant yang pada umumnya mulai dibuka menjelang larut malam, menyediakan makan makan malam bagi tamu yang ingin santai.
- h. *Speciality Restaurant*
Restaurant yang suasananya disesuaikan dengan tipe khas makanan yang disajikan atau temanya.
- i. *Terrace Restaurant*
Restaurant yang terletak di luar bangunan, namun pada umumnya masih berhubungan dengan hotel maupun restoran induk.
- j. *Gourmet Restaurant*

⁴⁰<http://mukahukum.blogspot.com/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-jasa-restauran.html> di akses pada tanggal 2 Januari 2015 pukul 15.48 WIB.

Restaurant yang menyelenggarakan pelayanan makanan dan minum untuk orang-orang yang berpengalaman luas dalam bidang rasa makanan dan minuman.

k. *Family Type Restaurant*

Restaurant sederhana yang menghadirkan makanan dan minuman dengan harga tidak mahal terutama disediakan untuk rombongan atau tamu keluarga.

Jenis-jenis merek rumah makan tersebut selain bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam memilih jenis merek rumah makan, juga sebagai daya pembeda setiap jenis merek rumah makan yang satu dengan yang lainnya, hal ini bertujuan agar setiap merek rumah makan memiliki ciri khas hal ini sangatlah penting selain sebagai pembeda juga dapat menjadi daya tarik konsumen untuk terus menjadi pelanggan tetap. Jenis-jenis merek rumah makan tersebut juga secara tidak langsung menentukan segmen pangsa pasar atau konsumen pengguna jasa rumah makan tersebut sebab banyak rumah makan yang menyesuaikan baik itu tampilan, desain, komposisi serta harga yang ditawarkan kepada konsumen berdasar pada pangsa pasar masing-masing.

2.4 Penyelesaian Sengketa Merek

2.4.1 Pengertian Sengketa Merek

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dalam hal sengketa merek terjadi dikarenakan berbagai hal, yang mana dijabarkan sebagai berikut:

Terjadinya sengketa atas merek dagang terkenal dengan cara melakukan peniruan atau penjiplakan terhadap merek, baik terhadap merek yang sudah terdaftar maupun merek yang belum terdaftar. Sengketa atas merek yang sudah terdaftar terjadi akibat kesalahan oleh pihak Dirjen KI, dimana pihak Dirjen KI tidak atau kurang teliti dalam memproses permohonan merek yang diajukan oleh pihak lain, padahal merek tersebut sudah terdaftar oleh pihak sebelumnya. Sedangkan sengketa terhadap merek yang belum terdaftar terjadi akibat kesalahan dari pemilik merek

sebelumnya dikarenakan tidak mendaftarkan mereknya tersebut ke Dirjen KI.⁴¹

Tujuan dari peniruan, pemalsuan atau penjiplakan merek terkenal adalah dengan memanfaatkan ketenaran, nama baik jaminan mutu tentang sifat, proses pembuatan keistimewaan, kegunaan atau jumlah dari barangbarang produksi lain. Adapun motif dan alasannya adalah memperoleh keuntungan secara cepat, tidak mau menanggung rugi dalam hal membuat suatu merek yang baru menjadi terkenal, karena selain biaya iklan dan promosi yang sangat besar juga membutuhkan proses waktu yang lama untuk menjadi terkenal, juga tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan.

Dalam dunia permerekan sering terjadi pembajakan/penggunaan merek yang bukan haknya dengan berbagai alasan. Terjadinya pembajakan merek oleh pihak lain biasanya terjadi karena sifat dasar manusia memang meniru termasuk dalam menciptakan merek. Alasan lain adalah karena membuat merek sendiri memerlukan biaya besar dan prosedur pendaftaran yang cukup rumit. Salah satu fungsi dari merek adalah untuk mempermudah pengiklanan produk kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan/membeli produk tersebut. Karena fungsi tersebut pihak yang ingin produknya mudah dikenal lalu meniru merek yang sudah terkenal tersebut. Ingin memperoleh keuntungan sebesar merek yang ditiru juga merupakan salah satu alasan meniru merek milik orang lain.

2.5.2 Penyelesaian Sengketa Merek

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang berada pada lingkup Peradilan Umum. Perkara-perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Niaga diantaranya mengenai Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Hak Kekayaan Intelektual, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam ketentuan Undang-Undang Merek menggunakan saluran Pengadilan Niaga sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa merek. Tidak seperti dalam

⁴¹Khoirul Hidayah, 2013, *Op.Cit.*, hlm76

sistem Undang-Undang Merek sebelumnya, yang menggunakan saluran Pengadilan Negeri biasa (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

Penyelesaian sengketa merek menggunakan pengadilan khusus hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara merek dapat berjalan secara lebih cepat dan singkat dengan ketentuan-ketentuan yang dikenal dalam Pengadilan Niaga, yang semula dimaksudkan untuk permohonan kepailitan, dapat juga menangani penyelesaian sengketa merek.

Pemerintah bermaksud bahwa soal-soal yang termasuk komersil akan diselesaikan melalui *Commercial Courts* atau Pengadilan Niaga. Karena Pengadilan Negeri biasa dianggap terlalu lamban kerjanya dan terlalu penuh dengan formalitas yang menghambat pemeriksaan dan putusan di bidang bisnis secara cepat. Penggunaan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa KI perkara merek, bertujuan agar pihak-pihak yang bersengketa bisa segera mendapatkan keadilan. Pengadilan Niaga terdapat dua jenis Hakim yaitu Hakim karir dan Hakim ad hoc, oleh karena itu Hakim yang duduk di Pengadilan Niaga dianggap lebih menguasai masalah-masalah hukum bisnis termasuk KI dibanding Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri.⁴²

Paulus Effendie Lotulung dalam makalahnya tentang penyelesaian sengketa merek dan Pengadilan Niaga, menyebutkan bahwa Kompetensi Pengadilan Niaga terkait dengan beberapa sengketa merek menurut Undang-Undang Merek adalah sebagai berikut :⁴³

1. Berkenaan dengan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding oleh Komisi Banding;
2. Berkenaan dengan keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek terdaftar;
3. Berkenaan dengan gugatan atas keputusan Komisi Banding mengenai penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis;
4. Berkenaan dengan gugatan pemegang hak atas indikasi geografis terhadap pihak yang menggunakan secara tanpa hak;

⁴²Much. Nurachmand, 2012 , *Segala Tentang KI Indonesia* , Jogjakarta: Buku Biru, hlm.79.

⁴³Paulus Effendie Lotulung, 2004, "Penyelesaian Sengketa Merek dan Pengadilan Niaga", makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Penegakan KI di Bidang Merek Sebagai Sarana Peningkatan Investasi di Indonesia, Jakarta, 18 September 2004. Diakses melalui www.polines.ac.id tanggal 2 Januari 2015 pukul 15.30 WIB.

5. Berkenaan dengan gugatan yang dilakukan oleh pemegang hak atas indikasi asal terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan indikasi asal miliknya;
6. Berkenaan dengan keberatan atas Keputusan Direktorat Jenderal KI tentang Penghapusan Pendaftaran Merek dari daftar Umum Merek. Di mana Penghapusan Merek ini adalah atas prakarsa Dirjen KI (Direktorat Merek);
7. Berkenaan dengan gugatan penghapusan pendaftaran Merek oleh pihak ketiga;
8. Berkenaan dengan gugatan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif oleh pihak ketiga;
9. Berkenaan dengan gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 atau 6;
10. Berkenaan dengan gugatan pembatalan terhadap Merek Kolektif terdaftar;
11. Berkenaan dengan gugatan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis;

Penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Niaga diatur dalam Bab XI Undang-Undang Merek, akan tetapi Undang-Undang Merek ini, hanya menjelaskan tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek (Pasal 80), meskipun dalam Pasal 81 disebutkan bahwa ketentuan Pasal 80 juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan atas pelanggaran merek (Pasal 76), padahal sengketa yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak hanya masalah gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek saja. Masih ada bentuk sengketa-sengketa merek yang lain misalnya sengketa yang melibatkan Direktorat Merek secara langsung sebagai pihak dalam sengketa merek, yaitu sengketa tentang keberatan atas penolakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar atau keberatan terhadap penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Direktorat Merek. Hal ini merupakan salah satu kekurangan dari Undang-Undang Merek yang perlu sekiranya menjadi perhatian dari pemerintah (pembuat undang-undang).

Pasal 80 Undang-Undang Merek, menjelaskan tentang tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga sebagai berikut :

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat;
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan;
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang;
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan;
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan;
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatandidaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung;
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;
10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Didalam penyelesaian sengketa merek tidak dikenal upaya hukum banding sebab penyelesaian sengketa di pengadilan niaga merupakan setingkat dengan pengadilan tinggi dimana dalam upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa jikalau merasa kurang puas dengan putusan pengadilan niaga dapat melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Jasa Rumah Makan Pondok Soto Endang.

3.1.1 Lingkup Perlindungan Merek

Merek sebagai salah satu kekayaan intelektual berfungsi sebagai tanda pengenal atau daya pembeda dari merek lainnya. Merek sangat penting dalam dunia perdagangan barang ataupun jasa, dapat dikatakan bahwa merek merupakan aset bagi pemilik merek yang bersangkutan, terutama apabila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Karena pentingnya nilai dari suatu merek bagi pemilik merek yang bersangkutan maka diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik merek tersebut dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat mendatangkan kerugian bagi pemilik merek tersebut. Perlindungan hukum terhadap merek telah diatur di dalam ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Paris, *TRIPs*, dan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia.

World Trade Organization (WTO) adalah kerangka sebagai kesepakatan internasional dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan para pelaku bisnis dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan KI dan penanaman modal asing disamping hal-hal yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional.⁴⁴ Pembentukan *WTO (World Trade Organization)* merupakan salah satu wujud lembaga ekonomi yang dibentuk untuk menanganai ekonomi global yang sarat dengan standar-standar regional maupun internasional. Demikian pula dengan ketentuan *GATT* yang diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual of Property Right (TRIPs)*, merupakan suatu rambu yang harus disikapi dengan baik oleh para pengusaha di Indonesia. Untuk melaksanakan persetujuan *TRIPs* tersebut dan sekaligus membangun hukum nasional di bidang KI, Indonesia telah mempersiapkan peraturan-peraturan di bidang KI. Salah satu diantara perangkat hukum isi bidang KI Indonesia yang

⁴⁴H. OK. Saidin, 2004, *Op.Cit.*, hlm. 329

disesuaikan dengan *TRIPs* adalah Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, merevisi UU No. 14 Tahun 1997.

Menurut Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan ketentuan diatas, terlihat jelas bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi per-usahaan lain yang sejenis.⁴⁵ Merek dapat dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa. Merek jasa dalam usaha kuliner memiliki nilai yang sangat penting bagi pemilik merek yang bersangkutan karena konsumen tidak hanya mengenalinya dari merek yang terpajang di luar restoran tersebut, namun juga ciri khas masakan yang disajikan.

Dalam sudut pandang produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakainya. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli. Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan penilaian tertentu pula. Oleh karena itu, suatu produk apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh pihak lain.

Untuk menjadikan suatu merek menjadi terkenal yang mampu mewujudkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya ada pihak-pihak yang juga memerlukan perlindungan hukum hak atas merek yaitu kepentingan umum dan kepentingan produsen atau para pedagang lainnya yang saling bersaing. Kepentingan Umum untuk memajukan perdagangan yang jujur di pasar serta untuk mencegah timbulnya praktek-praktek tidak jujur dan bertentangan dengan norma-norma kepatuhan dan perdagangan. Kepentingan para produsen atau para pedagang lain yang saling bersaing, untuk bebas memasarkan barang-barangnya

⁴⁵H. OK. Saidin, 2004, *Op.Cit*, hlm. 343.

dengan memakai tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siap saja, dan yang seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh siapapun, sehingga tidak merugikan kebebasan mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan yang jujur dan sah.

Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek meliputi penggunaan atau eksploitasi merek yang menurut M. Yahya Harahap mencakup ⁴⁶:

1. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:
 - a. Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam *advertensi* atau promosi.
 - b. Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, meliputi *goodwil* atau *well-known*, reputasi tinggi (*high reputation*), indikasi sumber asal/ geografis, sentuhan keakraban (*familiar attachment*).
2. Melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan meliputi:
 - a. Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional dan global,
 - b. Menyimpan barang yang dilindungi merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga. Mensuplai barang dan mengeksport barang.
 - c. Melindungi hak memperluas wilayah dan segmen pemasaran, sesuai dengan sistem pasar atau perdagangan bebas dan dilakukan sesuai dengan prinsip persaingan bebas, jujur dan sehat.
 - d. Melindungi pengalihan atau transfer merek dalam bentuk
 - (1) Transfer berdasarkan titel umum sesuai dengan ketentuan hukum waris,
 - (2) Transfer dalam segala bentuk transaksi yang dibenarkan oleh undang-undang (menjual, menggunakan, menghibahkan),

⁴⁶Gunawan Suryomurcito, Hak atas Merek dan Perlindungan Hukum terhadap Persaingan Curang, Makalah dalam rangka Forum Diskusi tentang Merek di Jakarta tanggal 10 Desember 1992. Diakses melalui <http://asma1981.blogspot.co.id/2012/09/perbedaan-sistem-deklaratif-dan-sistem.html> tanggal 2 Januari 2015 pukul 15.30 WIB.

- (3) Dalam bentuk lisensi, memberi ijin kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakannya.

Lingkup perlindungan merek yang dijelaskan tersebut merupakan pembagian lingkup perlindungan bagi pemegang hak merek terdaftar dalam hal penggunaan maupun dalam hal eksploitasi merek yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk memahami proses penggunaan hak merek dan bentuk-bentuk lingkup perlindungan hukum yang dimiliki pemilik merek terdaftar. Lingkup perlindungan tersebut diberikan sebagai bentuk upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara khususnya dalam lingkup perlindungan hak atas merek.

3.1.2 Sistem Perlindungan Merek

Sistem perlindungan merek di Indonesia berdasar pada Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2001 menganut sistem perlindungan konstitutif. Didalam perlindungan sistem konstitutif yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan ialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak mutlak. Oleh karenanya pendaftaranlah yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek.

Sistem pendaftaran konstitutif merupakan peyempurnah atas kelemahan dari sistem pendaftaran deklaratif, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek melalui suatu mekanisme administrasi yaitu pendaftaran, sehingga dalam sistem konstitutif dikenal istilah tidak ada hak atas merek tanpa pendaftaran, pendaftaran dimaksudkan untuk memudahkan mengontrol merek-merek yang sudah terdaftar, agar nanti bila ada pendaftaran baru pengecekan atas merek tersebut menjadi mudah.⁴⁷

⁴⁷Diakses dari [http://repo.unsrat.ac.id/114/1/Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek1.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/114/1/Fungsi_Pendaftaran_Merek_Sebagai_Upaya_Menjamin_Kepastian_Hukum_Bagi_Pemegang_Hak_Eksklusif_Atas_Merek1.pdf) tanggal 2 Januari 2015 pukul 15.30 WIB

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Hal mana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2001 pada Penjelasan mengapa terjadi perubahan sistem dari deklaratif ke sistem konstitutif. Dengan mengandalkan pemakaian pertama merek dan pendaftaran merek bukan jaminan mutlak sebagai pemegang hak atas merek dalam sistem deklaratif secara kenyataan di negeri kita telah banyak terjadi sengketa-sengketa merek. Peniruan merek terutama merek-merek terkenal mengingat terus, karena pemakai pertama merek lebih banyak ditentukan oleh putusan pengadilan.

Pada sistem konstitutif yang pertama dianut dalam Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2001, teknis pendaftarannya telah diatur sedetail mungkin dengan melakukan pemeriksaan secara formal prasyarat pendaftaran dan pemeriksaan substansi tentang merek. Sebelum dilakukan pemeriksaan substansi, dilakukan lebih dahulu mengumumkan tentang permintaan pendaftaran merek. Bagi mereka yang merasa dirugikan akan adanya pengumuman itu dapat mengajukan keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut.

Jika prosedur pemeriksaan substansi selesai dan pendaftaran merek dilangungkan dengan menempatkan ke daftar umum merek, maka pemilik merek tersebut diberikan sertifikat merek. Sertifikat ini merupakan tanda bukti hak atas merek, yang merupakan bukti bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan. Untuk memberikan kepastian hukum hak atas merek maka dalam sistem pendaftaran konstitutif dianut pemikiran hak atas merek tidak ada tanpa adanya pendaftaran, pendaftaranlah yang akan memberikan lebih banyak kepastian, karenanya jika seseorang dapat membuktikan bahwa ia telah mendaftarkan sesuatu merek dan mengenai ini dia diberikan suatu sertifikat pendaftaran merek yang merupakan bukti dari pada hak miliknya atas sesuatu merek, maka orang lain tidak dapat mendaftarkannya dan orang lain itu tidak berhak untuk memakai merek yang sama atau sejenis, hal ini berlaku untuk merek dagang, jasa maupun merek kolektif, jadi dapat dipahami bahwasanya sistem konstitutif dipandang lebih banyak memberikan kepastian.

3.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum Merek Jasa Rumah Makan Pondok Soto Endang

Perlindungan hukum merek yang diberikan kepada merek terdaftar Rumah Makan Soto Endang dapat berupa perlindungan hukum *preventif* atau *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* dengan cara pendaftaran merek. Sedangkan per-indungan hukum yang *represif* dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui upaya gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu bentuk perlindungan preventif diatur didalam Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 yang mana di dalam pasal tersebut mengatur lebih lanjut mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan, dan tidak dapat diberikan hak merek kepada seseorang, apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- (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 berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftar.

Persyaratan yang ditentukan Pasal 5 harus ditambah dengan persyaratan yang ditentukan, pada Pasal 6 menerangkan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) yang menentukan bahwa permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis. Dalam penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa jikalau ada pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar Rumah Makan Soto Endang maka dirjen KI dapat menolaknya.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Merek, yang dimaksud sama pada pokoknya dengan merek terdaftar orang tersebut adalah adanya kesan yang sama antara lain mengenai bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat didalam merek

yang bersangkutan. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Merek menambahkan lagi bahwa pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Kantor Merek apabila :

- (1) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- (2) Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem dari Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. atau
- (4) Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak merek, kecuali atas persetujuan pemegang hak merek tersebut.

Kemudian Pasal 7 menentukan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Merek rumah makan Soto Endang telah terdaftar maka otomatis mendapat perlindungan hukum sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang yaitu pada saat Rumah Makan Pondok Soto Endang terdaftar pada Dirjen KI yaitu pada tanggal 29 April 2011 dengan nomer IDM003738842. Jangka waktu perlindungan merek yang dimiliki Pondok Soto Endang sampai dengan 2021, yang mana kasus pelanggaran merek terhadap merek Pondok Soto Endang terjadi pada tahun 2013.

Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang dimiliki, pemerintah disini hanya memberikan himbauan kepada masyarakat mengingat perekonomian yang semakin luas dan adanya persaingan usaha yang ketat antar para produsen baik itu barang maupun jasa. Pendaftaran disini bertujuan agar para pemilik merek mendapatkan perlindungan hukum, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu hal ini berdasar pada sistem perlindungan merek yang berdasar pada sistem konstitutif yang mana perlindungan hanya diberikan hanya kepada merek yang telah terdaftar. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang dimana salah satu syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah adanya daya pembeda.

Apabila permohonan pendaftaran merek tersebut memenuhi persyaratan, maka dapat diberikan sertifikasi merek dan kemudian didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Dengan telah diterimanya sertifikat merek dan didaftarkannya, maka pemilik merek terdaftar memiliki hak menikmati dan hak untuk mengeksploitasi keuntungan. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek, baik dalam gugatan ganti rugi maupun pidana. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek orang lain secara tanpa hak.

Pada perlindungan hukum *repressif*, bentuk perlindungan merek terdaftar Rumah Makan Soto Endang muncul apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Disini peran lembaga peradilan dan aparatur penegak hukum seperti kepolisian, penyelidik pegawai negeri sipil dan kejaksaan sangat diperlukan. Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 76 dikatakan bahwa:

1. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi dan/ atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Dalam kasus pelanggaran merek yang diselesaikan secara perdata, maka wewenang untuk mengadili berada dibawah kekuasaan Pengadilan Niaga, Khusus terhadap penyelesaian perkara merek ini terhadap putusan Pengadilan Niaga ini dapat langsung diajukan kasasi tanpa harus melalui banding di pengadilan tinggi. Didalam penanganan melalui jalur pidana UU no. 15 Tahun 2001 lebih menekankan pada pidana denda karena pemerintah berpendapat bahwa ancaman pidana badan terlalu lama tidak punya dampak apa-apa bagi rehabilitasi keugian korban. Perlindungan merek tersebut bertujuan untuk untuk melindungi *goodwill*

perusahaan melawan produk lain dari pesaingnya dalam hal penggunaan merek sebagai aset penting dalam dunia usaha, serta untuk memastikan bahwa pemegang/pemilik merek harus menggunakan mereknya tanpa khawatir mereknya di dompelng oleh pihak lain. Dengan demikian meskipun ada perbedaannya kecil, tetap masih dapat dihukum.

Dalam hal kasus pelanggaran hak atas merek terdaftar rumah makan Pondok Soto Endang bentuk perlindungan hukum yang dilakukan ialah melakuakan upaya perlindungan hukum *represif* yang mana upaya yang dilakukan oleh pemegang hak merek ialah melakukan upaya hukum dengan secara mengajukan gugatan perdata. Pemegang hak merek Pondok Soto Endang saudara Endang Catur Susanty, SIP., mendaftarkan perkaranya pada Pengadilan Niaga yang mana pada putusannya pengadilan niaga menolak gugatan pemohon atau penggugat yang merupakan pemilik merek terdaftar rumah makan Pondok Soto Endang. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak merek rumah makan Pondok Soto Endang ialah menagajukan kasasi di Mahkamah Agung hal ini dikarenakan sistem penyelesaian merek secara litigasi terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak mengenal adanya sistem banding yang mana putusan pengadilan Niaga dapat langsung diajukan kasasi tanpa harus melalui banding.

3.2 Akibat Hukum Bagi Seseorang Yang Melakukan Penggunaan Atas Merek, Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Subtansi) Dan/Atau Persamaan Secara Keseluruhan Atas Merek Yang Telah Terdaftar Milik Orang Lain.

3.2.1 Bentuk Pelanggaran Terhadap Merek Yang Telah Terdaftar Milik Orang Lain

Merek pada saat ini diatur menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pasal 1 angka 1 UU Merek 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 barang atau jasa. Merek harus memiliki daya

pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya.

Agar mempunyai daya pembeda antar merek satu dengan lainnya baik itu merek dagang, jasa maupun merek kolektif, merek tersebut harus dapat memberikan penentuan (*individual-serial*) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa. Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek antara lain⁴⁸:

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen dan juga sebagai simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya.
3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek melainkan juga perlindungan jaminan suatu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Penunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau barang atau jasa dengan daerah/ negara asalnya.

Pada perkembangannya merek sering kali menjadi objek yang dipersengketakan dimana banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pendomplengan atau pembocoran terhadap merek terdaftar milik orang lain. Pembocoran merek tersebut dalam *common law system* dikenal dengan istilah *passing off*. *Passing off* memiliki pengertian bahwa perlindungan hukum diberikan terhadap suatu barang/jasa karena nilai dari produk tersebut telah mempunyai reputasi. Adanya perlindungan hukum ini mengakibatkan

⁴⁸Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, 2001), hal 311

pesaing bisnis tidak berhak menggunakan merek, huruf-huruf dan bentuk kemasan dalam produk yang digunakannya. *Passing off* mencegah pihak lain untuk melakukan beberapa hal, yaitu⁴⁹:

1. Menyajikan barang atau jasa seolah-olah barang/jasa tersebut milik orang lain; dan
2. Menjalankan produk atau jasanya seolah-olah mempunyai hubungan dengan barang atau jasa milik orang lain.

Elemen yang terdapat pada tindakan *passing off* sebagaimana yang dinyatakan dalam elemen pertama adalah dengan adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum. Pada elemen *passing off* yang kedua, Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh (*misleading*) atau terjadi kebingungan (*confusion*) dalam memilih produk yang diinginkan. Selanjutnya, elemen *passing off* yang ketiga yaitu terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (*public misleading*).

Dalam sistem hukum *common law*, pemboncengan merek (*passing off*) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Perbuatan tersebut dilandasi niat untuk mendapatkan jalan pintas agar produk atau bidang usahanya tidak perlu memerlukan usaha membangun reputasi dan image dari awal lagi.

⁴⁹ *Ibid* Hal. 315

Didalam UU nomer 15 Tahun 2011, di atur tentang penanganan permasalahan passing off, bentuk penangannya di atur pada saat merek tersebut akan mulai di daftarkan, hal ini bertujuan untuk mengatur dan menilai merek yang diduga melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja. Merek tidak dapat didaftar apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum; atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Masing-masing unsur di atas mempunyai arti dan penjelasan yang mana dalam setiap unsurnya harus dipahami secara menyeluruh. Jika hanya dipahami setengah-setengah maka akan timbul kerancuan yang mana dapat menimbulkan celah terjadinya pelanggaran. Dalam setiap unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut⁵⁰:

1. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Sebagai contoh, merek suatu barang yang haram untuk agama tertentu justru diberi tanda yang berupa simbol-simbol yang dihargai dalam agama tersebut.
2. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Sebagai contoh, sebuah merek tersebut terdiri atas angka-angka yang tidak beraturan dalam satu bidang tertentu yang di dalamnya terdapat angka satu sampai seratus. Merek tersebut tidak dapat dibedakan dengan merek lain yang juga menggunakan angka satu sampai seratus walaupun tidak memiliki persamaan penempatan angka angkatersebut. Selain itu, masih banyak contoh lain yang walaupun berbeda antara satu dari yang lain, tidak memiliki daya pembeda. Merek harus memiliki pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*)

⁵⁰Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.* Hal. 251

artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.

3. Tanda yang telah menjadi milik umum. Salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek.
4. Tanda yang hanya merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Maksudnya, merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau produk kopi. Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus ditolak. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut.

Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal ini, tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar di Indonesia. Hal ini berarti, walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar di Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan Undang- Undang Merek. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-

geografis yang sudah dikenal. Dapat dipahami bahwa merek juga tidak diakui keabsahannya jika memiliki persamaan dengan indikasi-geografis. Hal ini tentu disebabkan kemungkinan timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas barang tersebut.

Di samping persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Ada hal-hal lain yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal KI, permohonan pendaftaran merek yang harus ditolak oleh Direktorat Jenderal KI apabila terdapat hal-hal berikut⁵¹:

1. Merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari, yang berhak. Dengan demikian, Habibie, Suharto, Gus Dur, Iwan Fals, dan nama - orang lainnya yang terkenal tidak bisa dijadikan merek tanpa izin orang terkenal tersebut.
2. Merek 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. Dengan demikian, merah putih yang merupakan bendera Indonesia, demikian pula bendera-bendera negara lainnya tidak dapat dijadikan merek. Demikian pula burung garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia tidak bisa dijadikan merek. Hal ini berbeda jika burung garuda sebagai nama burung pada umumnya yang gambarnya berbeda dari gambar burung garuda lambang Negara Republik Indonesia, yang tetap dapat dijadikan merek karena bukan lambang negara. Lembaga nasional di sini termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.
3. Merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Apabila memerhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada

⁵¹<https://yuokysurinda.wordpress.com/2011/09/05/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-merek-di-indonesia-studi-kasus-sengketa-rokok-davidoff-dan-reemtsma>. diakses pada tgl 16 Agustus 2015 pukul 18.35 WIB

pihak yang dirugikan. Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya, atau lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak, yaitu merek yang akan merugikan pihak lain.

Bentuk pelanggaran tersebut baik itu pendomplengan maupun pemboncengan merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar hukum, hal ini di atur jelas di dalam UU nomer 15 tahun 2001 tentang merek, dijelaskan pada pasal 4 bahwasanya pendaftaran merek haruslah berdasar pada itikad baik yang mana yang dimaksud dengan itikad baik ialah penggunaan serata pendaftaran merek haruslah secara jujur tanpa ada niat apa pun untuk membongceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat buruk pada pihak lain atau menimbulkan kondisi prsaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

3.2.2 Akibat Hukum Pelanggaran Merek Terdaftar Milik Orang Lain.

Pelanggaran terhadap hak merek terdapat berbagai unsur kehendak, tjuan atau motivasi diantaranya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Dari tindakan tersebut maka masyarakat dirugikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik itu produsen maupun konsumennya, selain itu negarapun juga dirugikan. Didalam UU merek ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi untuk pelanggar hak merek orang lain. Ketentuan yang mengaturnya dapat bersifat pidana, perdata, maupun administrasi, bahkan bisa pula tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis, seperti: Persaingan tidak jujur (*unfair competition*).

Didalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya pada pasal 76, menetapkan bahwa penggugat yang merasa hak mereknya terlanggar oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan di pengeadilan negeri niaga dengan gugatan yang

berdasar pada ada dua macam bentuk atau isi tuntutan gugatan, yang mana pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan berupa permintaan ganti rugi dan/atau penghentian pemakaian merek. Dalam kasus pelanggaran merek dapat diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga, dimana kasus pelanggaran merek dapat diselesaikan secara perdata maupun pidana. Didalam penyelesaian secara perdata gugatan dapat berdasar pada pasal 76 UU Nomer 15 Tahun 2001, gugatan yang dapat diajukan pemilik merek terhadap pelanggaran merek dapat berupa:

1. Gugatan ganti rugi; dan/atau
Dual hal yang dipertimbangkan dalam menilai jumlah ganti rugi di sini adalah:
 - a. Kerugian akan keuntungan yang dialami oleh penuntut sebagai akibat dari pelanggaran terdakwa;
 - b. Biaya lisensi yang mana penuntut berhak menuntut kepada terdakwa.
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut;
Dapat dilakukan lewat suatu penetapan sementara yang diterbitkan oleh pengadilan Niaga yang bersifat segera dan efektif. Penetapan sementara ini dapat diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada pengadilan niaga dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Melampirkan bukti kepemilikan merek;
 - b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek;
 - c. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
3. Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang dimintai, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
4. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti.

Diterbitkannya penetapan sementara ini adalah untuk mencegah berlanjutnya perbuatan pelanggaran merek (menghentikan baik produksi maupun peredarannya) yang hanya akan mengakibatkan kerugian lebih besar pada pemohon yaitu pihak yang haknya dilanggar dan mencegah penghilangan

barang bukti. Dalam penanganan melalui hukum pidana, berdasar pada rumusan ketentuan dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Tiada perbuatan yang boleh dihukum melaikan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang yang terdahulu dari perbuatan itu.

Berdasar atas rumusan dari pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut merupakan dasar dimana seseorang dapat dikatakan bersalah dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh karena di dalam sistem penjatuhan pidana seseorang haruslah memenuhi unsur-unsur aturan pidana yang di tuntutan, dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwasanya seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Ada suatu Norma pidana tertentu;
2. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang;
3. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Fokus pemidanaan dalam UU No.15 Tahun 2001 ini lebih ditekankan pada pidana denda karena pemerintah berpendapat bahwa ancaman pidana badan yang terlalu lama tidak punya dampak apa-apa bagi rehabilitasi kerugian korban. Dalam hal ini mengingat bahwa KI menopang duia usaha, maka ancaman hukuman yang terlau lamabagi pihak yang bersangkutan menjadi alasan untuk tidk dapat melakukan usahanya sehingga terhadap pula kewajiban membayar denda, sehingga sebagai gantinya akan lebih baik jika pelakunya dikenakan denda jahu lebih berat.

Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana, UU No. 15 Tahun 2001 menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek ini sebagai delik kejahatan dan delik pelanggaran. Adapun ancaman pidana yang dimaksud yang termuat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001. Didalam Pasal 90 menentukan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang samapada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis diproduksi dan/atau diper-dagangkan, dipidan dengan pidana pen-jara paling lama 5

(lima) tahun denda/ atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah).

Sementara itu untuk pelanggaran yang mana tidak ada unsur kesengajaan tetap mendapatkan sanksi denda dan pidana penjara, namun terdapat perbedaan antara yang disertai kesengajaan dan tidak, dimana jika tidak terdapat unsur kesengajaan sanksi denda dan pidananya sedikit lebih ringan, hal ini sesuai berdasar pada Pasal 91 yang menetapkan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada po-koknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana itu bersifat *kumulatif* bukan *alternatif*. Jadi, disamping dikenakan ancaman penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukuman berupa denda, agar membuat pelaku menjadi jera, ancaman pidana bagi pelanggar merek memiliki arti penting dalam rangka mewujudkan persaingan usahayang sehat. Perlindungan hukum yang diberikan kepada merek bukan karena dilihat sebagai upaya yang secara mendasar untuk berlaku jujur dalam kegiatan perdagangan, tetapi melalui merek produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha menjadi dapat diidentifikasi berdasarkan sumber asalnya. Perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak indikasi geografis dan hak indikasi asal, semuanya dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan ancaman pidana bersifat kumulatif.

Ketentuan-ketentuan sanksi pidana pada UU nomer 15 tahun 2001 tentang Merek, menegaskan bahwa pemerintah serius dalam hal menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran merek hal ini sngatlah baik sebab dengan adanya hukuman yang berat terhadap para pelanggar merek diharapkan adanya efek jera dari para pelaku yang nantinya diharapkan tidak ada lagi kasus pelanggaran merek. Jikalau harapan itu dapat tercapai maka akan timbul suatu dunia usaha yang sehat yang saling menghargai hasil karya satu sama lain.

3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Tentang Sengketa Hak Merek Rumah Makan Pondok Soto Endang.

Seiring berjalannya waktu suatu merek yang terdaftar yang merupakan suatu aset perusahaan yang di lindungi hukum tetap memiliki berbagai masalah dimana pada saat ini banyak sekali kasus merek, dimana banyak kasus pendomplengan yang meniru merek orang lain yang terkenal agar dapat mendongkrak keuntungan dan popularitas sebuah merek yang kurang mendapat perhatian dari konsumen. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik ialah kasus sengketa mengenai perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak terhadap hak merek terdaftar Pondok Soto Endang yaitu telah memakai, menggunakan dan memperdagangkan secara tanpa hak merek terdaftar Pondok Soto Endang IDM00378842, yang terdaftar atas nama penggugat yang dalam hal ini memiliki persamaan secara substansi (persamaan pada pokoknya) dengan merek terdaftar tersebut.

Penggugat yang bernama Endang Catur Susanty, S.IP., ialah seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa rumah makan sekaligus pemegang hak tunggal atas merek terdaftar Pondok Soto Endang Kelas 43 dengan uraian Barang/Jasa Restoran Swalayan, tempat yang menghadirkan kudapan. Merek tersebut telah terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah IDM003738842 pada tanggal 29 April 2011.

Tergugat merupakan seorang suami istri yang pada awalnya adalah karyawan yang bekerja pada penggugat dalam suatu manajemen usaha di bawah pimpinan orang tua penggugat pada sebuah rumah makan yang terletak di jalan perdagangan nomor 7976 kota Lhokseumawe dengan nama usaha Pondok Soto Endang, akan tetapi ketika konflik Aceh berkecamuk dalam tahun 1999, demi keselamatan jiwa dan keluarga penggugat berhijrah ketempat yang lebih aman di Provinsi Riau.

Para tergugat memohon izin kepada penggugat dan keluarga agar diberi izin kesempatan untuk tetap bisa berdagang dengan memakai nama jasa Pondok Soto Endang guna menghidupi kebutuhan keseharian mereka. Pada tahun 2004 penggugat

bersama keluarganya kemabali ke Lhokseumawe, dimana pada saat kembali usaha Pondok Soto Endang telah dikuasi oleh pihak tergugat dan melakukan upaya perlawanan kepada para tergugat dalam meminta dan mempertahankan haknya. Pada kondisi tersebut penggugat berusaha semaksimal mungkin membuka usaha Pondok Soto Endang, namun dalam membuka kembali usaha tersebut tergugat menyebarkan isu bahwa usaha penggugat tidak asli dan nama jasa Pondok Soto Endang adalah milik tergugat dan berada dalam penguasaan para tergugat.

Penggugat sebagai pemilik hak tunggal atas dan terhadap merek terdaftar Pondok Soto Endang IDM003738842, pernah memuat iklan pada media masaharian Serambi Indonesia dan harian Waspada berupa pemberitahuan tentang kepemilikan hak atas merek terdaftar dan akibat hukum bagi pihak yang memakai secara tanpa hak merek tersebut, baik pemakain yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan, masing-masing tertanggal 23 April 2013. Akibat dari pemberitahuan tersebut untuk mengecoh, mempengaruhi dan menyesatkan konsumen, para tergugat tidak menggunakan merek Pondok Soto Endang, melainkan menggantinya dengan Warung Soto Riedang yang memiliki persamaan pada pokoknya (subtansi) atau persamaan secara keseluruhan.

Berdasarkan perbuatan penggunaan Merek Warung Soto Reindang oleh tergugat dimana terdapat persamaan antara merek yang dimiliki Penggugat Pondok Soto Endang dengan merek tidak terdaftar yang bernama Warung Soto Reindang yang diginakan tergugat untuk mengecoh konsumen yang menyebabkan kerugian secara material dimana hilangnya pelanggan dan menurunnya pendapatan, serta adanya kerugian inmaterila dimana berupa rasa malu, tertekan dan menderita akibat rusaknya reputasi dimana masyarakat menilai bahwa usaha milik tergugat adalah tidak asli. Dikarenakan hal tersebut penggugat melaporkan saudara tergugat di Pengadilan Niaga Medan dimana dalamputusannya dengan nomor putusan: 07/Merek/2013/PN.Niaga/Medan pengadilan Niaga Medan menolak seluruh gugagatan penggutan. Berdasarkan pada putusan pengadilan Niaga Medan tersebut penggugat melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung di mana dalam putusannya dengan nomor 427

K/Pdt.Sus-KI/2014, Mahkamah Agung menolak dan menguatkan putusan pengadilan Niaga Medan.

Dimana dalam pertimbangan mengajukan keberatan-keberatan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Alasan keberatan, bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, karena telah menentukan bahwa etiket Merek Pondok Soto Endang tidak sama dengan etiket Merek Warung Soto Riendang atau R-i-e-n-d-a-n-g. Pemohon Kasasi berpendapat dan berpendirian, bahwa etiket Merek Pondok Soto Endang memiliki persamaan pada pokoknya dengan etiket Merek Warung Soto Riendang, yang menjadi pertimbangan hukum dalam konteks ini adalah katakata Endang dengan R-i-e-n-d-a-n-g, sedangkan kata-kata Pondok Soto dengan Warung Soto menunjukkan tempat dan tidak termasuk dalam pengertian Merek, yaitu sebagaimana dimaksud dan diatur menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara kasat mata dapat terlihat dengan jelas, bahwa antara kata Endang dengan kata R-i-e-n-d-a-n-g memiliki persamaan pada pokoknya; Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya secara tegas penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menguraikan bahwa, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 2279 PK/PDT/1992, tertanggal 6 Januari 1998 menetapkan bahwa, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-KI/2014 (substansi) dan/atau persamaan secara keseluruhan dalam hukum Merek dapat dideskripsikan sebagai memiliki persamaan dari segi Bentuk (*Similarity*)

of Form), Komposisi (*Similarity of Composition*), Kombinasi (*Similarity of Combination*), Unsur Elemen (*Similarity of Elements*), Persamaan Bunyi (*Sound Similarity*), Persamaan Ucapan (*Phonetic Similarity*) dan Persamaan Penampilan (*Similarity in Appearance*); Selanjutnya Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 217/K/Sip/ 1972, berbunyi "Suatu Merek mempunyai persamaan dengan merek lain apabila karena bentuknya, susunan hurufnya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada Merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu.

2. Alasan keberatan, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dan lalai menerapkan hukum, yaitu telah menyatakan antara Merek terdaftar Pondok Soto Endang dengan Merek Warung Soto Riendang tidak memiliki persamaan pada pokoknya yang didasarkan pada keterangan para saksi Penggugat yang bernama Surya dan Ricky Hidayat consideran alinea ketiga halaman 26 dan 27 yang menerangkan, bahwa selain nama, pedagang, juga rasa tidak sama. Rasa, rahasia resep masakan, dan/atau formula tertentu yang membuat enak atau tidaknya masakan adalah ranah hukum Rahasia Dagang dan tidak termasuk dalam ranah hukum Merek. Rahasia Dagang secara lebih khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, tentang Rahasia Dagang, sedangkan gugatan Penggugat menggugat tentang pelanggaran hak terhadap Merek terdaftar IDM000378842 dan bukan dalil gugatan tentang Rahasia Dagang, sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut.
3. Alasan keberatan, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dan lalai menerapkan hukum, yaitu sebagaimana terlihat dan ternyata, dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 07/Merek/2013/PN.Niaga/Medan, tertanggal 3 Februari 2014, dalam pertimbangan hukumnya tentang consideran alinea kedua halaman 25

menerangkan bahwa, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yang meminta agar perbuatan Para Tergugat yang menggunakan atau memakai Merek terdaftar Pondok Soto Endang adalah perbuatan melawan hukum ternyata tidak beralasan sehingga harus ditolak. Pertimbangan hukum tersebut sangat kontradiksi dengan petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut dimana Penggugat tidak pernah meminta hal demikian.

Menimbang, bahwa terdapat keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat mengenai keberatan ke-1, ke-2 dan ke-3 yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya:

1. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, oleh karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan dimana Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa merek dagang milik Tergugat Warung Soto Riendang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang milik Penggugat Pondok Soto Endang, karena itu telah benar bahwa penggunaan merek dagang Warung Soto Riendang oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang- Undang Nomor

14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ENDANG CATUR SUSANTY, S.IP. tersebut harus ditolak. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-KI/2014 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Endang Catur Susanty, S.IP. tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Melihat serta mempelajari kasus serta putusan Mahkamah Agung tersebut dalam hal ini Mahkamah Agung dirasa kurang tepat dalam memberikan penilaian yuridis sesesuai dengan putusan di pengadilan Niaga Medan, dimana diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari

Selasa, tanggal 28 Oktober 20 majelis Hakim Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Endang Catur Susanty, S.IP.

Putusan tersebut dirasa tidak tepat sebab yang menjadi pokok permasalahan ialah apakah merek tergugat memiliki persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan dengan merek penggugat. Berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf (a) UU nomer 15 tahun 2001 tentang Merek menyatakan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang mengikat antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, caa penyusunan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur aapun persamaan bunyi ucapan dengan terdapat dalam merek-merek tersebut.

Bila dibandingkan antara merek penggugat dengan merek tergugat, maka antara kedua merek tersebut ternyata ada persamaan tulisan dan persamaan ucapan, hanya tergugat memakai awal ri-endang dan penggugat memakai kata endang dan lagi merek penggugat dan tergugat dilindungi kelas barang yang sama pada daftar klasifikasi kelas barang dan jasa dimana merek penggugat dan tergugat bersa dikelas yang sama yaitu kelas 43, maka seharusnya majelis hakim berpendapat antara merek tergugat dengan merek penggugat terdapat persamaan pada pokoknya, yang mana juga hal tersebut dapat/akan menimbulkan kekeliruan/menyesatkan khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil dari tergugat tersebut berasal dari merek penggugat atau ada hubungan dengan penggugat, hal mana juga berarti dengan pemakaian merek tersebut tergugat berniat membonceng ketenaran merek penggugat atau dapat dikatakan tergugat mempunyai itikad tidak baik.

Didalam berjalannya persidangan baik itu di pengadilan niaga maupun kasasi di Mahkamah Agung saudara penggugat kurang maksimal dalam pembuktian adanya perbuatan melanggar hukum hukum yang dilakukan oleh saudara tergugat, karena kurang maksimalnya penggugat dalam proses pembuktiaan dan kurang fokusnya gugagatan pada pasal 4 terkait dengan pendaftaran merek yang beritikad itikad tidak serta pasal 6 ayat 1 tentang pendaftaran merek yang memilki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan,

namun dalam hal pembuktian saudara penggugat justru lebih fokus pada hal-hal yang menyangkut dengan rahasia dagang terkait dengan komposisi bumbu dan cita rasa masakan yang disajikan yang mana rahasia dagang tersebut tidak termasuk dalam ranah hukum merek. Rahasia Dagang secara lebih detail diatur khusus dalam Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2000, tentang Rahasia Dagang, yang mana gugatan penggugat menggugat tentang pelanggaran merek terdaftar IDM00378842 dan bukan dalil gugatan tentang Rahasia Dagang.

Berdasar pada hal tersebut majelis hakim Mahkamah Agung menganggap saudara penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa merek dagang Warung Soto Riendang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang milik Penggugat Pondok Soto Endang di pengadilan Niaga dan oleh karena majelis hakim tidak menemui adanya kesalahan penerapan hukum pada tingkat Pengadilan Niaga, membuat majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Endang Catur Susanty, S.IP. Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut hingga sampai jatuhnya putusan baik itu putusan Pengadilan Niaga maupun putusan Mahkamah Agung dirasa kurang tepat dikarenakan hakim harusnya memahami suatu permasalahan atas kasus yang dihadapi secara mendalam, dikarenakan dalam menjatuhkan putusan hakim tidak saja berdasar pada aturan perundang-undangan yang ada, namun hakim juga dituntut mengalih norma dan asas-asas yang ada sebab sistem penjatuhan putusan di Indonesia menganut sistem campuran yaitu berdasar pada keyakinan hakim dan berdasar pada peraturan perundang-undangan, hal ini bertujuan agar terciptanya suatu putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemamfaatan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas mengenai Sengketa Hak Merek Rumah Makan Pondok Soto Endang (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 427 K/Pdt.Sus-Ki/2014) diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum bagi pemegang hak merek jasa rumah Pondok Soto Endang berdasar pada sistem konstitutif yang mana terdapat dua bentuk dalam perlingungannya yaitu perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang respresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk upaya perlindungan preventif atas pemegang hak merek jasa Pondok Soto Endang yaitu dengan upaya yang dilakukan ialah menegur secara langsung maupun melalui media cetak, sementara upaya hukum represif yang dilakukan ialah mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan dan melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.
2. Akibat hukum dari upaya yang dilakukan oleh pemegang hak merek Rumah makan Pondok Soto Endang akibat terdapat suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan ialah berupa adanya gugatan di pengadilan Niaga maupun Kasasi di Mahkamah Agung berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek. Dalam gugatan ganti rugi ada dua hal yang dipertimbangkan dalam menilai jumlah ganti rugi di sini adalah Kerugian akan keuntungan yang dialami oleh penuntut sebagai akibat dari pelanggaran terdakwa. Biaya lisensi yang mana penuntut berhak menuntut kepada terdakwa. Dalam hal penghentian pemakaian merek penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut dapat dilakukan lewat suatu penetapan semetara yang diterbitkan oleh pengadilan Niaga yang bersifat segera dan efektif.

3. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor : 427 K/Pdt.Sus-KI/2014 adalah bahwa Alasan keberatan, bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat menerapkan hukum dalam perkara ini, karena telah menentukan bahwa etiket Merek Pondok Soto Endang tidak sama dengan etiket Merek Warung Soto Riendang. Dimana penggugat tidak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dan persamaan baik pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan antara merek milik penggugat dengan merek milik tergugat. Hal tersebut menjadi dasar majelis hakim menajutuhkan putusan menolak gugatan penggugat pada Pengadilan Niaga, dan pada tingkat kasasi hakim tidak menemui adanya kesalahan penerapan hukum pada tingkat Pengadilan Niaga, membuat majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas mengenai hak kepemilikan dan penggunaan merek berda pada pendaftaran yang tidak beritikad baik yang mana memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Dirjen Hak Kekayaan Intelektual supaya lebih mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pendaftaran merek secara baik dan benar sehingga merek-merek milik pengusaha kecil dan menengah khususnya jasa rumah makan dapat terlindungi serta supaya masyarakat sadar terkait dengan prosedural, syarat serta hal-hal apa saja yang berkaitan dengan merek yang dapat didafrkan dan tidak dapat didaftarkan, hal ini sangatlah penting agar dapat meminimalisir adanya suatu sengketa kepemilikan merek.
2. Saran bagi semua warga negara dalam melakukan kegiatan perdagangan khususnya jasa rumah makan untuk disegerakan mendaftarkan merek usahanya tersebut di Dierjen KI hal ini berguna untuk menjamin suatu kepastian hukum guna mendapat perlindungan hukum yang dapat mencegah timbulnya sengketa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad 2009, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Bakti Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika
- C. S. T. Kansil. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta:PradnyaParamitha
- Ety Susilowati, 2007. *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Intelektual Sejarah teori dan prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Much. Nurachmand, 2012 , *Segala Tentang HAKI Indonesia* , Jogjakarta: Buku Biru
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2015 *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi Cetakan ke4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : P.T. Alumni
- Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudargo Gautama, 2005, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Tim Lindsey dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 31).

C. INTERNET

Diakses dari <http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 10 Januari 2015, pukul 20.10 WIB

Diakses dari <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html> diakses tanggal 22 Januari 2015 pukul 15.00 WIB.

Diakses dari <http://mukahukum.blogspot.com/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-jasa-restauran.html> di akses pada tanggal 22 Januari 2015 pukul 15.48 WIB.

Diakses dari <https://yuokysurinda.wordpress.com/2011/09/05/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-merek-di-indonesia-studi-kasus-sengketa-rokok-davidoff-dan-reemtsma>.diakses pada tgl 16 Agustus 2015 pukul 18.35 WIB

Diakses dari http://repo.unsrat.ac.id/114/1/Fungsi_Pendaftaran_Merek_Sebagai_Upaya_Menjamin_Kepastian_Hukum_Bagi_Pemegang_Hak_Eksklusif_Atas_Merek1.pdf tanggal 2 Januari 2015 pukul 15.20 WIB

D. LAIN-LAIN

W.J.S. Poerwadarminta. 1999,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Paulus Effendie Lotulung, 2004, “*Penyelesaian Sengketa Merek dan Pengadilan Niaga*”, makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Penegakan HaKI di Bidang Merek Sebagai Sarana Peningkatan Investasi di Indonesia, Jakarta, 18 September 2004. Diakses melalui www.polines.ac.id tanggal 1 Januari 2015 pukul 15.30 WIB.

Gunawan Suryomurcitro,1992,” Hak atas Merek dan Perlindungan Hukum terhadap Persaingan Curang, Makalah dalam rangka Forum Diskusi tentang Merek” di Jakarta tanggal 10 Desember 1992. Diakses melalui <http://asma1981.blogspot.co.id/2012/09/perbedaan-sistem-deklaratif-dan-sistem.html> tanggal 2 Januari 2015 pukul 19.30 WIB.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
MEREK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG UNDANG TENTANG MEREK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. 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.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan 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*.

15. Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP MEREK

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

Pasal 3

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.

Bagian Kedua Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak

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;
 - 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 dari 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 dari pihak yang berwenang.

BAB III PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 11

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 13

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.
- (3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat Waktu Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 15

- (1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kelima Perubahan dan Penarikan Kembali Permohonan Pendaftaran Merek

Pasal 16

Perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17

- (1) Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.
- (3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

BAB IV PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Pemeriksaan Substantif

Pasal 18

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal.
- (2) Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.
- (3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.
- (8) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua Pengumuman Permohonan

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 22

- (1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:
 - a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Ketiga Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 25

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat Pemeriksaan Kembali

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding.
- (5) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;
 - c. tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;
 - d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa
 - f. Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin; nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Bagian Kelima Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 28

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Bagian Keenam Permohonan Banding

Pasal 29

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 30

- (1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Pasal 31

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 32

Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh Komisi Banding Merek

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.
- (2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.
- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui apabila:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
- (3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 38

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

Bagian Kesembilan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 39

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

BAB V PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Bagian Pertama Pengalihan Hak

Pasal 40

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. hibah;
 - d. perjanjian; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukungnya.
- (4) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 41

- (1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.
- (2) Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Pasal 42

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 43

- (1) Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 44

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pasal 45

Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Pasal 46

Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi.

Pasal 48

- (1) Penerima Lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.
- (3) Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

Pasal 49

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

BAB VI MEREK KOLEKTIF

Pasal 50

- (1) Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain pengesahan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 51

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 50.

Pasal 52

Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Pasal 53

- (1) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 54

- (1) Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.
- (2) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 55

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VII INDIKASI-GEOGRAFIS DAN INDIKASI-ASAL

Bagian Pertama Indikasi-Geografis

Pasal 56

- (1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 1. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 2. produsen barang hasil pertanian;
 3. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 4. pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. kelompok konsumen barang tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.
- (4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:
 - a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;
 - b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.
- (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.
- (8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.

Bagian Kedua Indikasi-Asal

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pasal 60

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.

BAB VIII PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama Penghapusan

Pasal 61

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:
- a. larangan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

- (1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 64

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.
- (2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar:
 - a. permohonan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai Merek Kolektif;
 - b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
 - c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau
 - d. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (2) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 67

Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 68

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (4) Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 69

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

Pasal 70

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

- (1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.
- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan 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.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 72

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terhadap Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

BAB IX ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

Administrasi atas Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 74

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Merek seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB X BIAYA

Pasal 75

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap Permohonan, permohonan banding serta
- (2) lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (4) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 77

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 81

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

Bagian Ketiga Kasasi

Pasal 82

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 83

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB XII PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 86

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
 - b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
 - c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
- (2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88

Dalam hal penetapan sementara:

- a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76;
- b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis
- (3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tetapi belum selesai pada tanggal berlakunya undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.
- (2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 97

Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 98

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat Undang-undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 99

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET Republik Indonesia
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo



PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
MEREK

I. UMUM

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi 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 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek-lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

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 tiga 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 jelas 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 masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang 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*.

Dengan Undang-undang ini terciptalah pengaturan Merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Merek-lama, yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-undang ini adalah *seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum*.

Pasal 4

Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut.

Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pasal 5

Huruf a

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

Huruf b

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Huruf c

Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

Huruf d

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek *Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *persamaan pada pokoknya* adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Huruf b

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *nama badan hukum* adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *lembaga nasional* termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan Permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau kelas jasa yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12

Ayat (1)

Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila Permohonan diajukan untuk pertama kali.

Ayat (2)

Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *tanggal pengiriman* adalah tanggal pengiriman berdasarkan stempel pos.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tanggal Penerimaan dikenal dengan *filing date*.

Tanggal Penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan Permohonan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan Permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal Penerimaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *jenjang* adalah jenjang kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *sarana khusus* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan dengan antara lain, mikrofilm, *mikrofiche*, CD-ROM, internet dan media lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar penolakan tersebut. Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali Permohonan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Alasan, penjelasan, atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan.

Ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapai kekurangan dalam Permohonan karena untuk melengkapai persyaratan telah diberikan dalam tahap sebelumnya.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding bekerja secara mandiri (independen) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Ayat (2)

Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding dapat berasal dari kalangan pemerintah ataupun swasta.

Yang dimaksud dengan *Pemeriksa senior* adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan pemeriksaan Permohonan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan bahwa jumlah anggota majelis Komisi Banding berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berbeda dari Undang-undang Merek-lama, dalam Undang-undang ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Hal itu dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik Merek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik Merek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dokumen yang dimaksud antara lain Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengalihan hak atas Merek Jasa pada ayat ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Merek maupun pemegang Merek atau penerima Lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkannya.

Untuk itu, perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik Merek (pemberi Lisensi atau pihak yang mengalihkan Merek tersebut) mengenai metode atau cara pemberian jasa yang dilekati Merek tersebut.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Indikasi-geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi-geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud *lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang* adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi-geografis dan lembaga itu merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *pemakaian terakhir* adalah penggunaan Merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Huruf b

Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *pihak yang berkepentingan* antara lain: jaksa, yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis/ lembaga keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian *bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan atau ketertiban umum* adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam Undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek.

Yang dimaksud dengan *menggunakan penerimaan* adalah pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh undang-undang, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43)

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Ketua Pengadilan Niaga* adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan *panitera* dalam Undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan *juru sita* adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan *berkas perkara kasasi* adalah permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Terhadap penetapan sementara tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Huruf b

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *bukti kepemilikan Merek* adalah Sertifikat Merek. Dalam hal pemohon penetapan adalah penerima Lisensi, bukti tersebut dapat berupa surat pencatatan perjanjian Lisensi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang atau jenis jasa yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Besarnya jaminan sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal uang jaminan berupa jaminan bank, hakim memerintahkan agar jaminan tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4131





PUTUSAN

Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ENDANG CATUR SUSANTY, S.IP., bertempat tinggal terakhir di Jalan Merdeka Nomor 30, Lingkungan Teumpok Terendam, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Eddy Faisal Rusydi, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Raya Banda Aceh, Medan, Nomor 7 Kutablang, Kabupaten Bireuen, Aceh 24356, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan

- 1 AGUS SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Dusun Harapan, Desa Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh,
- 2 RESTI HANDAYANI, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Dusun Harapan, Desa Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. M. Yusuf Ismail Pase, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Merdeka Timur Nomor 14 Uteunkot-Cunda Kota Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2013,

sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Adapun dasar, alasan dan dalil-dalil yuridis diajukannya gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak atas dan terhadap Merek terdaftar, yaitu telah memakai, menggunakan dan memperdagangkan secara tanpa hak merek terdaftar Pondok Soto Endang IDM000378842, yang terdaftar atas nama Penggugat, yang dalam hal ini memiliki persamaan secara substansi (persamaan pada pokoknya) dengan merek terdaftar tersebut dengan uraian kronologisnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang rumah makan sekaligus pemegang hak tunggal atas dan terhadap merek terdaftar Pondok Soto Endang, Kelas 43 dengan uraian Barang/Jasa Restoran, Restoran Swalayan, tempat makan yang menghadirkan Kudapan. Merek tersebut telah terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Nomor IDM000378842 pada tanggal 29 April 2011. (Bukti P-1);

Bahwa sebagai pemegang hak tunggal atas merek terdaftar Pondok Soto Endang, Penggugat telah dengan bersusah payah dan di atas kepayahan juga bekerja keras, memusatkan perhatian dan pemikiran tinggi dengan biaya yang cukup besar dan jatuh bangun untuk mempopulerkan merek terdaftar tersebut, yang tidak lain, melainkan nama Penggugat sendiri yaitu Endang Catur Susanty. (Bukti P-2);

Bahwa karena kegihannya tersebut secara bertahap akhirnya masyarakat konsumen telah menerima merek terdaftar Pondok Soto Endang sebagai salah satu rumah makan terfavorit di Kota Lhokseumawe. Selanjutnya berawal dari kota kecil Lhokseumawe Penggugat telah berhasil membuka sejumlah cabang di beberapa kota lainnya seperti Kota Banda Aceh, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kota Perawang. (Bukti P-3 s/d P-6);

Bahwa Para Tergugat adalah suami isteri pada awalnya adalah karyawan yang bekerja pada Penggugat dalam satu manajemen usaha di bawah pimpinan orang tua Penggugat pada sebuah rumah makan yang terletak di Jalan Perdagangan Nomor 79/76 Kota Lhokseumawe dengan nama usaha Pondok Soto Endang, akan tetapi ketika konflik Aceh berkecamuk dalam tahun 1999, demi keselamatan jiwa dan keluarga, Penggugat bersama keluarganya berhijrah ke tempat yang lebih aman yaitu Kabupaten Siak, Propinsi Riau dan tinggallah Para Tergugat di Kota Lhokseumawe;

Bahwa Para Tergugat bermohon izin kepada Penggugat dan keluarganya agar diberi izin kesempatan untuk tetap bisa berdagang dengan memakai nama jasa Pondok Soto Endang guna untuk menghidupi hari-hari mereka, karena sumber penghidupan mereka hanya dari penjualan di rumah makan tersebut. Karena alasan iba, Penggugat

Hal. 2 dari



dan keluarganya mengizinkan Para Tergugat untuk tetap bisa berjualan dengan nama jasa Pondok Soto Endang, akan tetapi hanya untuk sementara waktu, dan apabila Penggugat dan keluarganya kembali ke Lhokseumawe, maka Penggugat akan meneruskan lagi usaha rumah makan tersebut dengan nama jasa Pondok Soto Endang sebagaimana biasanya;

Bahwa ketika konflik Aceh agak menurun eskalasinya, dalam tahun 2004 Penggugat bersama keluarganya kembali ke tanah kelahirannya dan daerah yang telah membesarkan usahanya selama ini. Akan tetapi, alangkah sangat terkejut, kaget dan agak shock jantungnya ketika harus menyaksikan nama jasa Pondok Soto Endang yang telah menghidupi dan membesarkan diri dan keluarganya berada dalam penguasaan para Tergugat, pada saat itu pula para Tergugat mulai membuka perlawanan kepada Penggugat dan keluarganya;

Bahwa dalam kondisi yang galau tersebut, Penggugat berupaya bangun, berdiri, dan mempertahankan haknya dengan kembali meneruskan usaha tersebut di Jalan Merdeka Nomor 30, Lingkungan Teumpok Terendam, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh. Akan tetapi Para Tergugat mulai menyebar issue negatif terhadap Penggugat dan keluarganya dengan membentuk opini publik, bahwa usaha Penggugat tidak asli dan nama jasa Pondok Soto Endang adalah milik Para Tergugat dan berada dalam penguasaan Para Tergugat;

Bahwa sebagai pemilik dan pemegang hak tunggal atas dan terhadap Merek terdaftar Pondok Soto Endang, Penggugat pernah memuat iklan pada media massa harian Serambi Indonesia dan harian Waspada berupa pemberitahuan tentang kepemilikan hak atas Merek terdaftar dan akibat hukum bagi pihak yang memakai secara tanpa hak merek tersebut, baik pemakaian yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan, masing-masing tertanggal 23 April 2013. Akibat dari pemberitahuan pada media massa tersebut, Para Tergugat tidak lagi memakai nama jasa Pondok Soto Endang yang memiliki persamaan secara keseluruhan dengan Merek terdaftar milik Penggugat. (Bukti P-7 dan P-8);

Bahwa untuk mengecoh, mempengaruhi, dan menyesatkan masyarakat konsumen, Para Tergugat telah mengganti nama jasa Pondok Soto Endang dengan nama jasa Warung Soto Riendang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Penggugat. (Bukti P-9);

Bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya (substansi) dan/atau persamaan secara keseluruhan dalam hukum Merek adalah dapat dideskripsikan sebagai



memiliki persamaan dari segi Bentuk (*Similarity of Form*), Komposisi (*Similarity of Composition*), Kombinasi (*Similarity of Combination*), Unsur Elemen (*Similarity of Elements*), Persamaan Bunyi (*Sound Similarity*), Persamaan Ucapan (*Phonetic Similarity*) dan Persamaan Penampilan (*Similarity in Appearance*). Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2279 PK/PDT/1992 tertanggal 6 Januari 1998. Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut, maka dapat dipahami secara jelas, bahwa banyak terdapat persamaan antara merek terdaftar milik Penggugat Pondok Soto Endang dengan merek tidak terdaftar yang bernama Warung Soto Riendang yang dipergunakan oleh Para Tergugat untuk mengecoh para konsumen;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3485 K/Pdt/1992 tertanggal 4 September 1995 menegaskan, bahwa pilihan Merek yang sama menunjukkan adanya i'tiqad tidak baik, yakni ingin membonceng keterkenalan Merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 370 K/Sip/1983 tertanggal 19 Juli 1984 juga menegaskan, bahwa pemakaian dan peniruan Merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang beri'tiqad tidak baik, karena itu tidak patut diberikan perlindungan hukum. Berdasarkan deskripsi secara komprehensif Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut, maka dapat dipahami, bahwa pemakaian Merek Warung Soto Riendang yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah peniruan, menyesatkan konsumen, tidak beri'tiqad baik, dan tidak patut diberikan perlindungan hukum;

Bahwa selama rumah makan Para Tergugat tertulis dengan nama jasa Warung Soto Riendang dan berada dalam penguasaan Para Tergugat, Para Tergugat telah meraup keuntungan yang sangat besar dari penjualan dengan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak atas dan terhadap merek terdaftar milik Penggugat. Maka patut dan adil kiranya bila dihukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak terhadap Merek terdaftar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari, yaitu sejak Para Tergugat memakai dan mempergunakan Merek Warung Soto Riendang tersebut, yaitu terhitung sejak tanggal 1 Mei 2013 hingga Para Tergugat melaksanakan penurunan/pembongkaran plank Merek Warung Soto Riendang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemakaian Merek tersebut;

Bahwa tindakan Para Tergugat yang secara tanpa hak telah memakai, menggunakan, dan memperdagangkan merek Warung Soto Riendang yang memiliki

Hal. 4 dari



persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat Pondok Soto Endang, sehingga dapat mengecoh dan menyesatkan masyarakat konsumen adalah sebuah pelanggaran serius tentang hukum Merek, yaitu merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak atas dan terhadap merek terdaftar, sehingga menimbulkan hak kepada Penggugat untuk mengajukan suatu gugatan perdata tentang tuntutan ganti rugi akibat perbuatan pelanggaran hak terhadap Merek terdaftar dan dengan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dalam konteks ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek;

Bahwa hak-hak dan kepentingan Penggugat telah sangat dirugikan dengan ulah perbuatan Para Tergugat yang secara tanpa hak telah memakai, menggunakan, dan memperdagangkan merek Warung Soto Riendang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Pondok Soto Endang milik Penggugat. Kerugian material dapat dideskripsikan sebagai telah hilangnya pelanggan, menurunnya omzet penjualan, dan yang paling penting adalah rusaknya reputasi dagang dimana masyarakat konsumen menilai, bahwa usaha Penggugat adalah tidak asli. Selanjutnya, Penggugat juga mengalami kerugian imaterial berupa rasa malu, tertekan dan menderita atas berbagai opini masyarakat yang datang, berkembang, dan bersumber dari Para Tergugat. Oleh karena itu Penggugat sudah sepatutnya mencari rasa keadilan dan perlindungan hukum dengan mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi imaterial dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek terdaftar oleh para Tergugat, bila dinilai dengan mata uang Rupiah sudah sewajarnya cukup Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saja, maka oleh karena itu patut dan adil kiranya dihukum Para Tergugat untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat untuk menutupi kerugian imaterialnya;

Bahwa yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek terdaftar tersebut adalah ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masing-masing sebagai berikut:

- Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001:
 - 1 Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi, dan/atau



b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;

2 Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;

- Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001:

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku Penggugat, Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa baik;

Bahwa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat Pondok Soto Endang yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan tindakan yang berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, fakta-fakta akurat yang diperoleh dari tempat usaha Para Tergugat yang masih memakai merek Warung Soto Riendang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan masih adanya pemakaian merek Warung Soto Riendang yang dilakukan oleh Para Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar Pondok Soto Endang milik Penggugat, sehingga dapat mengecoh dan menyesatkan masyarakat konsumen, maka jelas terbukti syarat-syarat gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek ilegal tersebut sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah terpenuhi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum, bahwa merek Warung Soto Riendang yang dipakai dan dipergunakan oleh Para Tergugat secara tanpa hak adalah memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Pondok Soto Endang IDM000378842 milik Penggugat;
- 3 Menyatakan menurut hukum, bahwa kegiatan Para Tergugat yang secara tanpa hak telah memakai, menggunakan dan memperdagangkan merek Warung Soto

Hal. 6 dari



Riendang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat Pondok Soto Endang IDM000378842 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak atas dan terhadap merek terdaftar;

- 4 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima perintah daripadanya untuk menurunkan/membongkar plank dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Merek Warung Soto Riendang atau setidaknya menghapus Merek Warung Soto Riendang di seluruh tempat usaha Para Tergugat, apabila Para Tergugat ingkar dengan bantuan badan berwajib lainnya;
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemakaian merek Warung Soto Riendang secara tanpa hak dan membayar ganti rugi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari kepada Penggugat, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2013 hingga Para Tergugat menurunkan/membongkar plank Merek Warung Soto Riendang tersebut, tunai dan seketika serta tanpa syarat;
- 6 Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat telah menderita kerugian imaterial Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akibat ulah dan tingkah Para Tergugat yang telah memakai dan menggunakan Merek Warung Soto Riendang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar Pondok Soto Endang IDM000378842 milik Penggugat;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial kepada Penggugat Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tunai dan seketika serta tanpa syarat;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk memulihkan nama baik dan reputasi usaha Penggugat dan keluarganya, merehabilitasi, serta melakukan klarifikasi kepada masyarakat umum tentang kebenaran atas dan terhadap kepemilikan merek terdaftar Pondok Soto Endang IDM000378842;
- 9 Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan perkara ini;
10. Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Gugatan *Nebis in idem*;



- 1 Bahwa bila dicermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat lebih jauh, maka ditemukan dalil dan maksud tujuan yang sama dengan gugatan sebelumnya yang pernah diajukan oleh orangtua Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 strip (-) ke-4, dan atas gugatan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2361 K/PDT/2007 tanggal 2 Juli 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 62/PDT/2006/PT.BNA., tanggal 3 Mei 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 16/Pdt.G/2005/PN.LSM. tanggal 9 Mei 2006; (bukti T.1 s/d T.3);
- 2 Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata, maka suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana:
 - (1). Apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
 - (2). Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan;
 - (3). Objek, subjek dan materi pokok sama;
- 3 Bahwa dikaitkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan apa yang kami uraikan pada point 2 di atas, maka terpenuhilah unsur-unsur *nebis in idem* yang dimaksudkan oleh undang-undang, yaitu apa yang digugat/diperkarakan oleh Penggugat sudah pernah diperkarakan bahkan telah memiliki putusan hukum berkekuatan hukum tetap dan objek serta subjek dan materi pokok yang digugat sama dengan apa yang digugat sebelumnya. Oleh karena itu dikarena gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang dapat dikatakan *nebis in idem*, maka sangatlah patut bila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* atau NO);

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka sangatlah patut dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan Putusan Sela dengan Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* atau NO);

Hal. 8 dari



Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa hal-hal yang telah Para Penggugat DR/Para Tergugat DK kemukakan di atas, mohon kiranya hal-hal tersebut secara keseluruhan diambil alih dan atau dijadikan dalil reconvensi, dan hal tersebut dianggap telah dituliskan dan diulangi secara keseluruhan;
- 2 Bahwa Para Penggugat DR/Para Tergugat DK merupakan pemilik sah atas Rumah Makan Riendang berdasarkan Surat Izin Gangguan (HO) Nomor: 503/153/V/HO/2012 tanggal 3 Mei 2012;
- 3 Bahwa dengan gugatan Tergugat DR/Penggugat DK terhadap Para Penggugat DR/Para Tergugat DK yang tidak memiliki alas hukum yang sah dan mendasar, hal tersebut merupakan satu fakta, yang membawa dampak dan akibat negatif terhadap usaha rumah makan Para Penggugat DR/Para Tergugat DK yang selama ini tidak pernah memiliki pandangan negatif di masyarakat Kota Lhokseumawe, maka dampak negatif tersebut secara pencitraan, menimbulkan kerugian immateriil bagi Para Penggugat DR/Para Tergugat DK yang tidak dapat dinilai dengan mata uang, namun untuk memberikan kejelasan dalam gugatan ini maka kerugian tersebut bilamana ditaksir dan dinilai dengan rupiah berjumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dan oleh karenanya sangat beralasan hukum kerugian immateriil tersebut dimintakan pertanggungjawaban terhadap Penggugat-Penggugat DR/Tergugat-Tergugat DK;
- 4 Bahwa disamping kerugian moril atau immateriil tersebut, dengan adanya gugatan ini tentunya telah memberikan kerugian materiil bagi Para Penggugat DR/Para Tergugat DK karena harus melayani gugatan Tergugat DR/Penggugat DK ke Medan yang memiliki jarak dan mengeluarkan biaya karena jauh dari tempat tinggal Para Penggugat DR/Para Tergugat DK dan juga mengharuskan Para Penggugat DR/Para Tergugat DK mengeluarkan biaya jasa Pengacara-Advokat untuk membantu Para Penggugat DR/Para Tergugat DK menghadapi gugatan Tergugat DR/Penggugat DK, karena Para Penggugat DR/Para Tergugat DK tidak memahami aturan hukum dan bagaimana cara bersengketa di depan persidangan. Yang untuk itu Penggugat-Penggugat DR/Tergugat-Tergugat DK telah mengeluarkan biaya Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk honorarium Advokat-Pengacara dan biaya operasional persidangan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberi putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat DR untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat DR adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah mencemarkan nama baik, kredibilitas dan bonafibitas yang dapat merugikan Penggugat DR secara materiil dan immateriil;
- 3 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum usaha Rumah Makan Riendang dalam merupakan milik Penggugat DR;
- 4 Menghukum Tergugat DR untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan membayar kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat DR untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi putusan Nomor 07/Merek/2013/PN.Niaga.Mdn., tanggal 3 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebani Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 3 Februari 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Merek/K/2014/

Hal. 10 dari



PN.Niaga/Medan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan tersebut pada tanggal 24 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2014, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 13 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Alasan keberatan, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, karena telah menentukan bahwa etiket Merek Pondok Soto Endang tidak sama dengan etiket Merek Warung Soto Riendang atau R-i-e-n-d-a-n-g. Pemohon Kasasi berpendapat dan berpendirian, bahwa etiket Merek Pondok Soto Endang memiliki persamaan pada pokoknya dengan etiket Merek Warung Soto Riendang, yang menjadi pertimbangan hukum dalam konteks ini adalah kata-kata Endang dengan R-i-e-n-d-a-n-g, sedangkan kata-kata Pondok Soto dengan Warung Soto menunjukkan tempat dan tidak termasuk dalam pengertian Merek, yaitu sebagaimana dimaksud dan diatur menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara kasat mata dapat terlihat dengan jelas, bahwa antara kata Endang dengan kata R-i-e-n-d-a-n-g memiliki persamaan pada pokoknya;

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya secara tegas penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menguraikan bahwa, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 2279 PK/PDT/1992, tertanggal 6 Januari 1998 menetapkan bahwa, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2014



(substansi) dan/atau persamaan secara keseluruhan dalam hukum Merek dapat dideskripsikan sebagai memiliki persamaan dari segi Bentuk (*Similarity of Form*), Komposisi (*Similarity of Composition*), Kombinasi (*Similarity of Combination*), Unsur Elemen (*Similarity of Elements*), Persamaan Bunyi (*Sound Similarity*), Persamaan Ucapan (*Phonetic Similarity*) dan Persamaan Penampilan (*Similarity in Appearance*);

Selanjutnya Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 217/K/Sip/ 1972, berbunyi "Suatu Merek mempunyai persamaan dengan merek lain apabila karena bentuknya, susunan hurufnya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada Merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu";

2 Alasan keberatan, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dan lalai menerapkan hukum, yaitu telah menyatakan antara Merek terdaftar Pondok Soto Endang dengan Merek Warung Soto Riendang tidak memiliki persamaan pada pokoknya yang didasarkan pada keterangan para saksi Penggugat yang bernama Surya dan Ricky Hidayat *consideran* alinea ketiga halaman 26 dan 27 yang menerangkan, bahwa selain nama, pedagang, juga rasa tidak sama. Rasa, rahasia resep masakan, dan/atau formula tertentu yang membuat enak atau tidaknya masakan adalah ranah hukum Rahasia Dagang dan tidak termasuk dalam ranah hukum Merek. Rahasia Dagang secara lebih khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, tentang Rahasia Dagang, sedangkan gugatan Penggugat menggugat tentang pelanggaran hak terhadap Merek terdaftar IDM000378842 dan bukan dalil gugatan tentang Rahasia Dagang, sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut;

3 Alasan keberatan, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah dan lalai menerapkan hukum, yaitu sebagaimana terlihat dan ternyata, dimana Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 07/Merek/2013/PN.Niaga/Medan, tertanggal 3 Februari 2014, dalam pertimbangan hukumnya tentang *consideran* alinea kedua halaman 25 menerangkan bahwa, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yang meminta agar perbuatan Para Tergugat yang menggunakan atau memakai Merek terdaftar Pondok Soto Endang adalah perbuatan melawan hukum ternyata tidak beralasan sehingga harus ditolak. Pertimbangan hukum tersebut sangat kontradiksi dengan petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut dimana Penggugat tidak pernah meminta hal demikian;

Hal. 12 dari



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1, ke-2 dan ke-3:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, oleh karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan dimana Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa merek dagang milik Tergugat Warung Soto Riendang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang milik Penggugat Pondok Soto Endang, karena itu telah benar bahwa penggunaan merek dagang Warung Soto Riendang oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ENDANG CATUR SUSANTY, S.IP. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ENDANG CATUR SUSANTY, S.IP. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

K e t u a,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u>	
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 14 dari

GAMBAR 1



Keterangan :Gambar di atas merupakan rumah makan terdaftar pada Dirjen KI dengan nama merek jasa Pondok Soto Endang nomer IDM000378842 atas nama Endang Saudara Endang Catur Susanty, S.IP.

Diakses dari :<https://id.foursquare.com/v/soto-endang-asli/4c2e979eac0ab71398901b1e> pada hari minggu 25 Oktober 2015 pukul 19.20 WIB

GAMBAR 2



Keterangan :Gambar di atas adalah rumah makan Warung Soto Riendang milik saudara Agus Susanto beserta Istrinya Resti Handayani, rumah diatas merupakan rumah makan yang digugat dengan dasar gugatan yaitu adanya persamaan pada pokoknya dengan rumah makan Pondok Soto Endang.

Diakses dari :<http://www.putrimadona.com/2014/10/liburan-ke-aceh-lhokseumawe-aceh-lon.html> pada hari minggu 25 Oktober 2015 pukul 19.20 WIB