



SKRIPSI

SENGKETA PERSAMAAN MEREK DOLPIN DAN DELFINO
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273
K/Pdt.Sus-HKI/2016)

THE DISPUTE ON THE SIMILIARITY BETWEEN DOLPIN AND DELFINO
TRADEMARK
(Analysis of Supreme Court Verdict Number 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

Oleh:

STEFANI IVANA NATALIA
NIM. 140710101286

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018

SKRIPSI

SENKETA PERSAMAAN MEREK DOLPIN DAN DELFINO
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273
K/Pdt.Sus-HKI/2016)

THE DISPUTE ON THE SIMILIARITY BETWEEN DOLPIN AND DELFINO
TRADEMARK
(Analysis of Supreme Court Verdict Number 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

Oleh:

STEFANI IVANA NATALIA
NIM. 140710101286

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018

MOTTO

“Tuhan setia, Dia bisa dipercaya. Jangan pernah kita kehilangan harapan.”

(Ruth Laurencia)



Dikutip dari: Ruth Laurencia, 2013, *Saat Badai Menerpa Mengandalkan Campur Tangan Ilahi Dalam Segala Kondisi*, Yogyakarta: Andi, hlm. viii.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku, Ayahanda Santoso Haryo Purnomo dan Ibunda Emie Lauwrensia atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

SENGKETA PERSAMAAN MEREK DOLPIN DAN DELFINO
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273
K/Pdt.Sus-HKI/2016)

THE DISPUTE ON THE SIMILIARITY BETWEEN DOLPIN AND DELFINO
TRADEMARK
(Analysis of Supreme Court Verdict Number 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

STEFANI IVANA NATALIA
NIM. 140710101286

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 JANUARI 2018

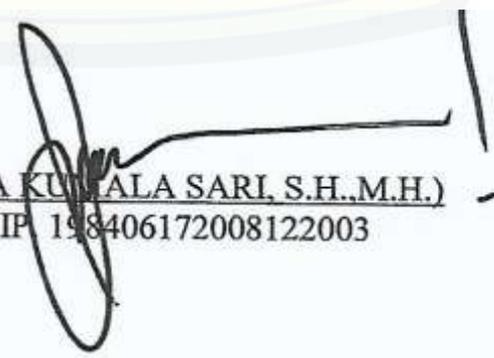
Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



(ISWI HARIYANI, S.H., M.H.)
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



(NUZULIA KUNTALA SARI, S.H., M.H.)
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

SENGKETA PERSAMAAN MEREK DOLPIN DAN DELFINO
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273
K/Pdt.Sus-HKI/2016)

THE DISPUTE ON THE SIMILIARITY BETWEEN DOLPIN AND DELFINO
TRADEMARK

(Analysis of Supreme Court Verdict Number 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

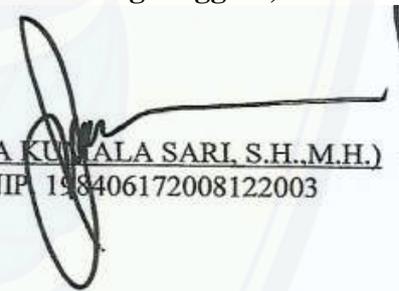
Oleh:

STEFANI IVANA NATALIA
NIM. 140710101286

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


(ISWIHARIYANI, S.H., M.H.)
NIP. 196212161988022001


(NUZULIA KURNIALA SARI, S.H., M.H.)
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan


DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Senin

Tanggal : 22

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



(MARDI HANDONO, S.H., M.H.)
NIP. 196312011989021001

Sekretaris



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Stefani Ivana Natalia

NIM : 140710101286

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Sengketa Persamaan Merek Dolpin Dan Delfino (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016)** adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2018

Yang menyatakan,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '70F5AEF884670B', '6000', and '6000 RUPIAH'.

STEFANI IVANA NATALIA
NIM. 140710101286

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Kasih Setia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Sengketa Persamaan Merek Dolpin Dan Delfino (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016)**. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Iswi Hariyani, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam penulisan Skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., selaku Ketua Panitia Penguji dalam Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam menyempurnakan Skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahyuni, S. H., M. Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji dalam Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam menyempurnakan Skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S. H., M. H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S. H., M. Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., Dr. Aries Harianto, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato S. H., M. Si., selaku Ketua Jurusan Hukum

Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, dan dukungan selama Penulis melaksanakan perkuliahan dari awal hingga pada saat ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
10. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu untuk bekal masa depan;
11. Orang tuaku, Ayahanda Santoso Haryo Purnomo dan Ibunda Emie Lauwrensia yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Kurniadi Setyawan, S. E, beserta keluarga yang membantu dan memberikan semangat serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Teman-teman semasa kuliah yaitu Afif, Hendra, Edena, Fitri, Dirga, Adhyaksa, Yan-Yan, Roby, Ayudya, Nanda, Ratna, Henni, Elok, Iqbal, Risqa, Rery, Cici, Alfianuri, Enis, Ade, Calista, Yessi, teman-teman KKN 59, serta teman-teman dekat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak.

Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 22 Januari 2018

Penulis,

Stefani Ivana Natalia

RINGKASAN

Merek sangat diperlukan untuk melindungi berbagai produk baik dalam bentuk barang maupun jasa. Seiring dengan adanya perkembangan perdagangan yang bebas maka berkembang juga pelanggaran-pelanggaran merek terutama terkait dengan persamaan pada pokoknya. Sengketa merek yang dibahas oleh Penulis dalam Skripsi ini yaitu adanya persamaan pada pokoknya antara merek Dolpin dan merek Delfino. Merek Dolpin adalah merek yang telah terdaftar terlebih dahulu daripada merek Delfino. Merek Delfino mengandung unsur yang menimbulkan persamaan bentuk, cara penulisan, cara penempatan, kombinasi antar unsur maupun persamaan bunyi ucapan dengan merek Dolpin. Pemilik merek Delfino mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung karena keberatan atas putusan dari Pengadilan Niaga Surabaya, namun putusan Mahkamah Agung adalah menguatkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya.

Rumusan masalah dalam penelitian Skripsi ini ada 3 (tiga) hal yaitu: *Pertama*, Apakah merek Dolpin dan Delfino terdapat persamaan pada pokoknya? *Kedua*, Apa akibat hukum bagi para pihak dari persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek? *Ketiga*, Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt. Sus-HKI/2016 yang menolak permohonan kasasi?.

Tujuan penelitian dalam penelitian Skripsi ini ada 2 (dua) hal yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian Skripsi ini adalah *Pertama*, Memenuhi serta melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana terdapat dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. *Kedua*, Sebagai suatu sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah dicapai didalam perkuliahan yang bersifat teori dan mengaplikasikannya dalam praktik masyarakat. *Ketiga*, Memberi suatu pemikiran yang berguna dalam kehidupan masyarakat terkhusus bagi civitas Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan Tujuan khusus dari penelitian Skripsi ini adalah *Pertama*, Untuk mengetahui dan memahami persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam merek Dolpin dan Delfino. *Kedua*, Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi para pihak dari persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek. *Ketiga*, Untuk menganalisa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menolak permohonan kasasi.

Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang dibahas oleh penulis dianalisa dan diuraikan dengan difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dalam penelitian Skripsi ini bersifat deduktif. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang

segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa merek yang dibahas dalam Skripsi ini.

Kesimpulan dari Skripsi ini adalah *Pertama*, Merek Dolpin dan merek Delfino terdapat persamaan pada pokoknya dimana pemilik merek Delfino meniru merek Dolpin yang terdaftar terlebih dahulu mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, persamaan bunyi dan ucapan, hal ini membuktikan bahwa Merek Delfino melanggar Pasal 21 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Kedua*, Akibat hukum bagi para pihak dari adanya persamaan pada pokoknya adalah adanya gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pemilik merek Dolpin karena merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pemilik merek Delfino, dengan adanya pembatalan tersebut maka berdampak pada Daftar Umum Merek yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek Delfino. Pembatalan merek bagi merek Delfino diatur di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Ketiga*, *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum Hakim) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dalam menentukan sengketa merek Dolpin dengan merek Delfino sudah tepat. Hakim menggunakan kriteria persamaan pada pokoknya yaitu dengan mempertimbangkan persamaan visual, kemiripan penampilan meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan kombinasi antara unsur-unsur yang menonjol, persamaan konseptual/persamaan arti dan persamaan bunyi ucapan sesuai dengan Pasal 21 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hakim juga melihat adanya itikad tidak baik dari pemilik merek Delfino yang mempunyai niat untuk meniru atau menjiplak merek Dolpin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

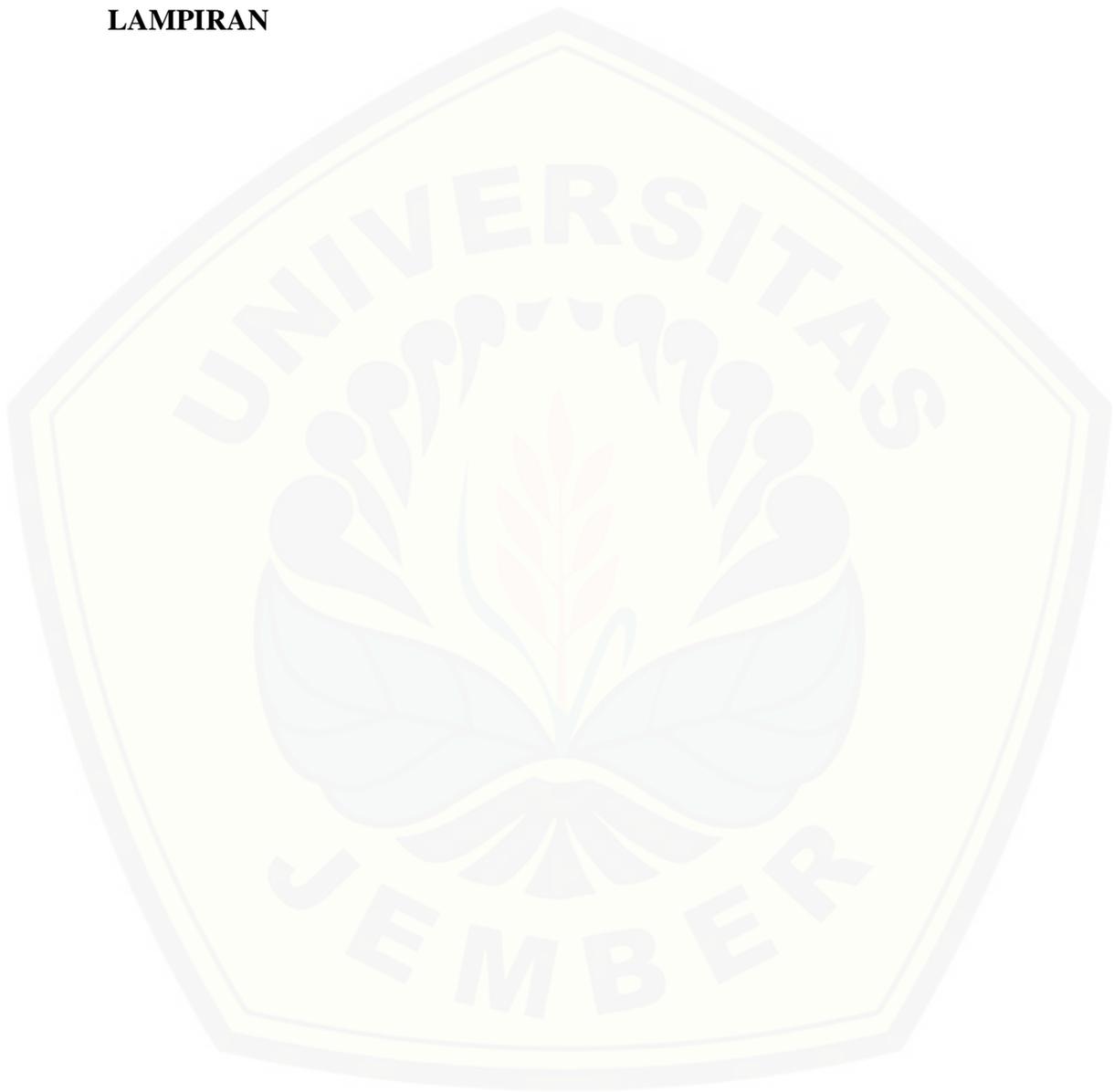
Saran dalam Skripsi ini adalah *Pertama*, Hendaknya konsumen lebih mengetahui dan memahami mengenai kriteria persamaan pada pokoknya agar dapat membedakan produk asli dengan produk tiruan serta membantu mengurangi pelanggaran merek dengan cara tidak membeli produk-produk yang mengandung pelanggaran merek. *Kedua*, Hendaknya pemilik merek sebelum mendaftarkan mereknya harus cermat dan teliti dalam persyaratan yang harus terpenuhi agar terhindar dari pembatalan dan penghapusan merek terdaftar. *Ketiga*, Hendaknya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam melakukan pendaftaran merek meningkatkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan merek agar terhindar dari pelanggaran merek.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINILITAS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan penelitian.....	9
1.4.3 Bahan Hukum	11
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	15
2.1.3 Manfaat Hak Kekayaan Intelektual.....	16

2.2 Merek	17
2.2.1 Pengertian Merek	17
2.2.2 Fungsi Merek	18
2.2.3 Jenis-Jenis Merek	18
2.2.4 Jenis Pelanggaran Merek.....	19
2.3 Kriteria Persamaan Pada Pokoknya	21
2.4 Pengertian Klasifikasi Kelas Barang atau Jasa	22
2.5 Putusan Hakim	23
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim	23
2.5.2 Macam-Macam Putusan Hakim.....	24
2.5.3 Kekuatan Putusan Hakim.....	26
BAB 3. PEMBAHASAN	28
3.1 Persamaan pada Pokoknya yang Terdapat dalam Merek Dolpin dan Delfino	28
3.1.1 Alasan Absolut Penolakan Merek	29
3.1.2 Alasan Relatif Penolakan Merek	35
3.1.3 Unsur-Unsur Persamaan yang Terdapat dalam Merek Dolpin dan Delfino.....	43
3.2 Akibat Hukum adanya Persamaan pada Pokoknya terhadap Suatu Merek Dagang bagi Para Pihak	45
3.2.1 Tata Cara Pendaftaran Merek	45
3.2.2 Penghapusan Merek.....	52
3.2.3 Pembatalan Merek	54
3.2.4 Tata Cara Pengajuan Gugatan Merek	57
3.2.5 Tata Cara Pengajuan Permohonan Kasasi	60
3.3 <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum Hakim) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt. Sus-HKI/2016 yang Menolak Permohonan Kasasi	62
3.3.1 Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Kasasi	64
3.3.2 Persamaan Pada Pokoknya yang Terdapat dalam Merek Delfino.....	68
3.3.3 Itikad Tidak Baik yang Terdapat dalam Merek Delfino.....	72

BAB 4. PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Perbandingan Produk Garam Dolpin Dan Delfino.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
4. Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016.
5. Klasifikasi Kelas Barang dan/atau Jasa.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dari globalisasi mendorong adanya perkembangan yang pesat di berbagai bidang kehidupan seperti bidang teknologi, bidang perekonomian, bidang kesehatan, bidang hukum, maupun pada bidang-bidang yang lain. Perkembangan antar bidang tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi mendukung adanya perkembangan ekonomi yang mana perkembangan ekonomi tersebut juga mendukung adanya perkembangan dalam bidang hukum. Adanya teknologi yang pesat dan maju maka manusia akan mempergunakan teknologi tersebut sebagai alat atau sarana dalam mengembangkan usahanya dengan kreatif dan inovatif. Hasil dari kreatifitas manusia tersebut harus dilindungi oleh hukum karena menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual diperlukan untuk mendorong munculnya sebanyak mungkin karya cipta dan invensi/temuan baru guna mempercepat kemajuan masyarakat dan peradapan umat manusia².

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru³. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi⁴. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari pemikiran manusia yang dapat berwujud maupun tidak berwujud dalam suatu produk yang mempunyai nilai materiil maupun immateriil yang berguna bagi kehidupan manusia. Dalam memproduksi suatu barang dan/atau jasa sangat diperlukan adanya suatu merek. Merek merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu selalu menggunakan merek

² Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 15.

³ *Ibid*, hlm. 16.

⁴ *Ibid*.

dalam berbagai produk seperti makanan yang dimakan, transportasi yang digunakan, pakaian yang dipakai, peralatan yang digunakan dan lain sebagainya. Hal ini mengungkapkan bahwa peran merek dalam kehidupan manusia sangatlah penting dan mempunyai manfaat sehingga manusia menggunakan merek tersebut untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa satu dengan barang dan/atau jasa lainnya.

Setiap negara pasti mempunyai pengaturan tersendiri terkait dengan perlindungan merek. Negara-negara tersebut melindungi merek melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing begitu pula dengan Indonesia. Negara Indonesia mempunyai sejarah tersendiri terkait dengan hak kekayaan intelektual khususnya pada perlindungan merek. Undang-Undang pertama terkait dengan kekayaan intelektual disahkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1944, khusus bidang merek pemerintah Belanda mengundang *Handle Nijverheid Merken* sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie No. 109* pada tahun 1885. Selanjutnya pada tahun 1912 ketentuan mengenai *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* yang diundangkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie 1913 No. 214* di berlakukan di Indonesia. Pada jaman penjajahan Jepang, semua peraturan terkait dengan kekayaan intelektual pada masa penjajahan Belanda masih tetap berlaku di Indonesia.⁵

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang digunakan untuk menggantikan Undang-Undang Kolonial yang menganut asas *first to use* yang artinya bahwa pihak yang pertama kali menggunakan merek adalah pihak yang mendapat perlindungan. Kemudian pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menganut asas *first to file* yaitu pihak yang pertama kali mendaftarkan merek adalah yang mendapatkan perlindungan merek. Pada Tahun 1997 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas

⁵ Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 2-3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Selanjutnya pada Tahun 2001 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dengan adanya *The Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs).⁶

Seiring dengan adanya perkembangan jaman yang juga menuntut adanya perkembangan dalam bidang merek, perlunya peningkatan dan penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat tentang pendaftaran merek maupun terkait dengan adanya perlindungan atas terjadinya pelanggaran merek maka pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) memandang perlunya diadakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pada tanggal 27 Oktober 2016, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan peran dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.⁷

Menurut Rachmadi Usman⁸ 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 dibuat oleh pihak lain. Merek tersebut dapat berupa merek dagang maupun merek jasa. Merek dagang dapat diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis⁹.

Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya digunakan untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain yang dapat menjadi ujung tombak

⁶ *Ibid*, hlm. 3-4.

⁷ *Ibid*, hlm. 4-5.

⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: Alumni, hlm. 321.

⁹ *Ibid*.

perdagangan barang dan/atau jasa¹⁰. Dengan adanya arus globalisasi tersebut, maka peranan merek semakin penting karena semakin berkembangnya teknologi maka akan semakin maraknya terjadi peniruan dan perbuatan curang yang didasarkan atas itikad tidak baik yang bermaksud untuk memboceng reputasi dari merek-merek terdaftar terlebih dahulu, dengan adanya hal ini maka diperlukannya aturan hukum yang tegas yang mengatur tentang merek serta pentingnya dilakukan pendaftaran merek agar pelaku usaha mendapatkan kepastian, jaminan dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat¹¹.

Sengketa atau pelanggaran tentang merek banyak sekali terjadi, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama yaitu karena adanya persamaan pada pokoknya yang menyebabkan persamaan yang dapat membingungkan tentang sumber dan afiliasi atau koneksi; pemalsuan dengan penggunaan merek secara substansial yang dapat dibedakan yang diisyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana; dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan¹². Di dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953). Jakarta (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) dikatakan bahwa apabila suatu merek memenuhi unsur pasal-pasal tersebut maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan ditolak pendaftarannya.

Salah satu sengketa merek yang menyita perhatian adalah sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang terjadi antara Yohannes Sugiarto sebagai pemilik dari merek Delfino sebagai

¹⁰ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

¹¹ Iswi Hariyani, Op.Cit., hlm 87.

¹² *Ibid*, hlm. 311-323.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang mengajukan permohonan kasasi dan menggugat Loddy Gunadi sebagai pemilik merek dari Dolpin sebagai termohon Kasasi dahulu Penggugat dan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat. Gugatan yang diajukan adalah gugatan persamaan merek antara merek dagang Dolpin yang terdaftar dengan nomor Pendaftaran 553833, Tanggal Pendaftaran 10 Desember 2003, untuk Kelas Barang/Jasa: 30 dengan Uraian Barang/Jasa: garam, garam dapur, garam beryodium dan Uraian Warna: biru, hitam, putih, atas nama Arifin (UD. Kusuma Tirta), yang kemudian beralih haknya kepada Penggugat berdasarkan Pengalihan Hak atas Merek Daftar 553833 yang telah dicatat dalam Daftar Umum Merek tanggal 24 Januari 2011. Pendaftaran Merek Dolpin kemudian telah diperpanjang oleh Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000359619 tanggal 30 Oktober 2012 atas nama Penggugat, dan diterbitkan Sertifikat Merek atas nama Penggugat, dengan demikian merek Dolpin mempunyai perlindungan hukum hingga 30 Oktober 2022.

Garam merek Dolpin telah dipasarkan setidak-tidaknya sejak tahun 1980-an. Namun telah diketahui oleh penggugat bahwa Turut tergugat mendaftarkan Merek Delfino Nomor Pendaftaran IDM000346630 Tanggal Pendaftaran 26 Januari 2012, untuk Kelas Barang/Jasa: 30 dengan Jenis Barang: garam, garam meja, garam dapur, garam beryodium, segala macam jenis garam.

Adanya merek Delfino yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek Dolpin menunjukkan adanya itikad tidak baik dari tergugat dan dapat mengecoh serta membingungkan konsumen dalam membeli produk garam tersebut.

Pemilik merek Delfino mengajukan gugatan kepada pemilik Dolpin karena pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/HKI.MERREK/2015/PN Niaga.Sby tanggal 28 Juli 2015 mengabulkan permohonan pemilik Dolpin karena terbukti adanya persamaan pada pokoknya antara merek Dolpin dengan Delfino maka pemilik merek Delfino mengajukan kasasi, namun Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menguatkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya karena berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa antara merek Dolpin dan Delfino terbukti adanya persamaan pada pokoknya antara produk penggugat yang lebih dahulu terdaftar (sudah sejak tahun 1980 an) dan produk tergugat yang belakangan terdaftar (didaftar tahun 2012) meniru produk penggugat dalam kelas barang sejenis, hal ini dibuktikan dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yohannes Sugiarto dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan atas penjelasan dan uraian diatas maka penulis melihat pentingnya membahas persamaan merek karena penting untuk dapat menganalisis unsur persamaan pada pokoknya dalam suatu merek dan memecahkan permasalahan mengenai persamaan merek agar terhindar dari pelanggaran merek, hal tersebut diatas yang membuat penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Sengketa Persamaan Merek Dolpin dan Delfino (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah merek Dolpin dan Delfino terdapat persamaan pada pokoknya?
2. Apa akibat hukum bagi para pihak dari persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek?
3. Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menolak permohonan kasasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis diatas maka dapat dirumuskan ada 2 tujuan penulisan yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum:

1. Memenuhi serta melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana terdapat dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai suatu sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah dicapai didalam perkuliahan yang bersifat teori dan mengaplikasikannya dalam praktik masyarakat.
3. Memberi suatu pemikiran yang berguna dalam kehidupan masyarakat terkhusus bagi civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus:

1. Untuk mengetahui dan memahami persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam merek Dolpin dan Delfino.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi para pihak dari persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek.
3. Untuk menganalisa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang menolak permohonan kasasi.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan suatu faktor penting dalam suatu penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Menggunakan metode dalam sebuah penelitian merupakan suatu ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan

metode dalam suatu penulisan hukum dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab suatu isu yang sedang dihadapi. Sehingga dapat menarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dapat berguna sebagai acuan yang sistematis dan terarah untuk dapat menghasilkan suatu teori hukum, konsep hukum maupun argumentasi hukum.

Di dalam penulisan skripsi yang berjudul Sengketa Persamaan Merek Dolpin dan Delfino (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016), penulis menggunakan metode penulisan penelitian yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pembahasan ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmiah yang berdasar pada tingkat pendidikan baik dari jenjang Strata 1 sampai dengan Strata 3. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum positif yang ada dan berlaku di dalam masyarakat dan tidak memerlukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat dan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut. Peter Mahmud Marzuki¹³ berpendapat bahwa argumentasi, konsep maupun teori baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Premedia Group, hlm. 59.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya¹⁴. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan serta menggunakan legislasi dan regulasi¹⁵, pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan putusan-putusan hakim terutama yang digunakan adalah *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) yang merupakan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara¹⁶, pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi¹⁷, pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama¹⁸, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹⁹.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Berikut adalah pengertian dari masing-masing pendekatan yang digunakan oleh penulis:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan undang-

¹⁴ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 137.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 158-159.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 134.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 135.

¹⁹ *Ibid*.

undang yang bersangkutan paut dengan isu-isu hukum yang akan dibahas dan ditangani, pendekatan ini akan membuka suatu kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan regulasi-regulasi yang lain²⁰. Peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya serta diperlukan mempelajari dasar ontologis (alasan adanya) lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang²¹. Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan adakalanya peneliti justru menemukan adanya inkonsistensi antara regulasi dengan undang-undang atau antar pasal dalam satu undang-undang²².

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep merupakan pendekatan dengan menggunakan pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berasal dari ahli hukum yang berkembang. Pendekatan ini tidak berasal atau menggunakan peraturan hukum yang ada di dalam masyarakat. Walaupun secara eksplisit suatu konsep hukum dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam menemukan konsep hukum tersebut peneliti terlebih dahulu harus memahami konsep dan prinsip-prinsip terlebih dahulu dari doktrin hukum para ahli hukum tersebut²³ yang kemudian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi²⁴. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 142.

²² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 110.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 178

²⁴ *Ibid.* hlm. 136.

dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi²⁵.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal yang terpenting didalam suatu penelitian hukum yang dapat digunakan sebagai suatu sumber hukum bagi karya ilmiah. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam karya ini adalah menggunakan berbagai macam bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authority*) yang artinya bersifat mengikat²⁶. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang meliputi norma-norma atau kaedah-kaedah dasar seperti Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar seperti Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan suatu Badan, Peraturan suatu Komisi maupun Dokumen Resmi Negara.

Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 52.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya²⁷.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan-bahan yang dapat berasal dari buku-buku, jurnal, laporan, hasil penelitian mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun berasal dari laporan-laporan penelitian non hukum serta berbagai macam jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang sedang dibahas²⁸.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan suatu penelitian hukum, analisa bahan hukum sangat penting digunakan yang berfungsi untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang sedang diteliti dan dihadapi. Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yang berguna untuk menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara konkrit yang kemudian dapat membantu sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan²⁹. Langkah-langkah yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum yakni³⁰:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

²⁷ *Ibid.*

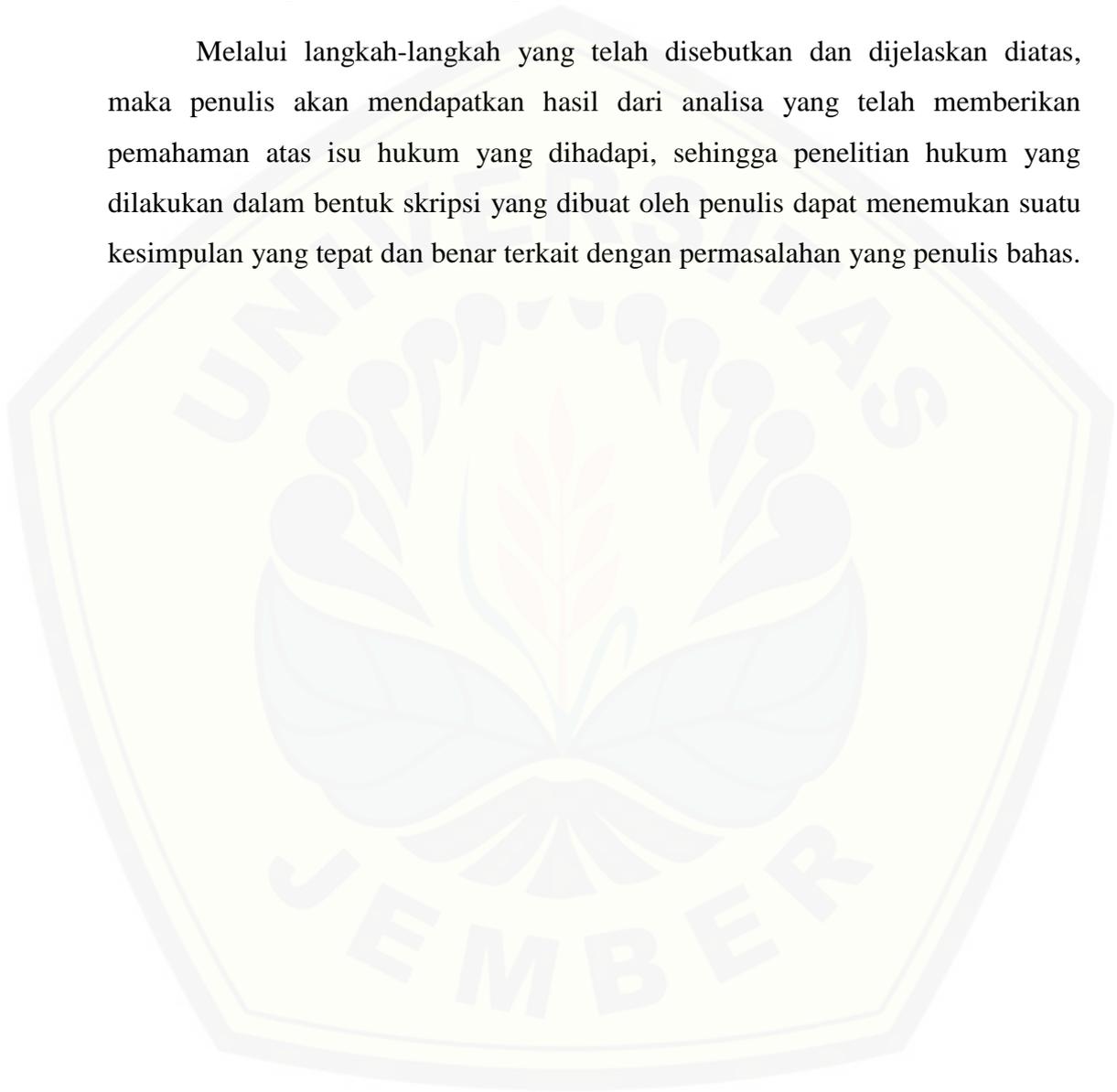
²⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm.183.

²⁹ *Ibid*, hlm. 393.

³⁰ *Ibid*, hlm. 213.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Melalui langkah-langkah yang telah disebutkan dan dijelaskan diatas, maka penulis akan mendapatkan hasil dari analisa yang telah memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum yang dilakukan dalam bentuk skripsi yang dibuat oleh penulis dapat menemukan suatu kesimpulan yang tepat dan benar terkait dengan permasalahan yang penulis bahas.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seseorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual, hal tersebut dapat diartikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu kreasi pemikiran yang dapat berbentuk invensi, sastra, seni, symbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan³¹. Hak kekayaan intelektual merupakan jenis benda yang bergerak tetapi tidak berwujud tetapi dapat dialihkan kepada pihak lain baik dalam bentuk pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak kekayaan intelektual yang tidak berwujud merupakan suatu aset dan harta kekayaan yang memiliki nilai bagi pemegangnya karena mengandung suatu nilai yang ekonomis dan dapat dijadikan sebagai jaminan atas perjanjian tertentu seperti perjanjian hutang piutang. Hak kekayaan intelektual juga merupakan suatu objek bisnis yang mempunyai keuntungan di bidang perdagangan dunia yang sudah melampaui batas negara-negara.

Sentosa Sembiring³² mengungkapkan bahwa hak kekayaan intelektual pada hakikatnya adalah adanya suatu kreasi yang mungkin dalam bidang kesenian atau dalam bidang industri ataupun dalam ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya.

H.OK. Saidin³³ mengungkapkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil otak, hasil kerja ratio manusia yang menalar.

³¹ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm. 1.

³² Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Perolehan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*, Bandung: CV. Yrama Widya, hlm. 14.

³³ H. OK.Saidin, 2003, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 9.

Hak kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan khusus oleh hukum melalui negara tetapi harus melalui suatu prosedur dan syarat yang telah ditentukan untuk mencapai hak istimewa ini. Pendaftaran hak kekayaan intelektual sangat penting dilakukan agar setiap pencipta, penemu dan pelaku ekonomi tidak mudah dijatuhkan oleh pihak lain serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual tersebut bukan semata-mata melindungi manusia sebagai pribadi tetapi hak manusia dalam hubungannya dengan manusia lain³⁴.

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual bukan merupakan hal yang baru di Negara Indonesia karena sejak jaman penjajahan Belanda hak kekayaan intelektual sudah diterapkan di Negara Indonesia berdasarkan atas prinsip Konkordasi³⁵. Pada jaman penjajahan Belanda, hak kekayaan intelektual hanya diakui tiga hak yaitu hak cipta, hak dagang dan industri serta paten. Namun seiring dengan perkembangan jaman, maka ruang lingkup hak kekayaan intelektual semakin berkembang. Reformasi dalam bidang hak kekayaan intelektual juga dipengaruhi terutama oleh kewajiban internasional negara Indonesia yang berkaitan dengan konvensi pembentukan WTO (*World Trade Organization*), konvensi tersebut mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut khususnya dalam perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)³⁶.

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual menjadi dua bagian yaitu:

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri

³⁴ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2017, *Hukum Bisnis Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 155.

³⁵ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

³⁶ *Ibid*, hlm. 27.

kekayaan industri terbagi menjadi 6 hal yaitu:

- a. Paten;
- b. Merek;
- c. Desain industri;
- d. Desain tata letak sirkuit terpadu;
- e. Rahasia dagang;
- f. Varietas tanaman.

2.1.3 Manfaat Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan Intelektual mempunyai manfaat yang berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan manusia baik dalam bidang sosial, ekonomi, sosial budaya dan pembangunan Indonesia. Manfaat dari hak kekayaan intelektual tersebut adalah³⁷:

1. Meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan investasi di sebuah negara;
2. Mengembangkan dan meningkatkan teknologi;
3. Mendorong perusahaan agar dapat bersaing secara global;
4. Membantu meningkatkan inovasi inventoran secara efektif;
5. Mengembangkan sosial budaya masyarakat;
6. Menjaga reputasi perusahaan di dunia internasional untuk kepentingan ekspor.

Hak kekayaan intelektual dapat mengubah pola pikir masyarakat agar berkembang lebih kreatif untuk dapat menghasilkan hasil karya intelektual baru yang inovatif, mengubah perilaku sosial menjadi perilaku yang mau menghargai hasil karya orang lain³⁸, dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum serta mau meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui budaya penelitian yang berbasis manfaat bagi kehidupan manusia³⁹.

³⁷ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 10-11.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Merek adalah salah satu hak yang sangat penting dalam pasar global karena munculnya persaingan usaha yang kompetitif sehingga mendorong pelaku usaha untuk melindungi hak mereknya dari pelaku usaha lain. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa:

“Hak merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Selain menurut Undang-Undang, beberapa sarjana hukum juga memberikan pendapatnya tentang merek:

1. Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita⁴⁰ mengatakan bahwa merek merupakan tanda yang membedakan barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa dari perusahaan-perusahaan yang lain.
2. OK. Saidin⁴¹ menyebutkan bahwa merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri.
3. Gatot Supramono⁴² berpendapat bahwa merek digunakan untuk membedakan antara produk satu dengan produk yang lain terutama pada yang sama jenisnya.

Melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kuantitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya⁴³.

⁴⁰ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁴¹ H. OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 329.

⁴² Gatot Supramono, 1996, *Pendaftaran Merek*, Jakarta: Djambatan, hlm. 1.

⁴³ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hlm. 3.

2.2.2 Fungsi Merek

Merek yang semula hanya mempunyai fungsi untuk membedakan antara satu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa yang lain, dengan adanya perkembangan jaman yang menuntut hukum merek juga berkembang luas maka merek mempunyai perluasan fungsi yaitu⁴⁴:

1. Identifikasi asal produk

Merek sebagai suatu tanda untuk menentukan identitas asal atas suatu barang dan/atau jasa;

2. Pembeda produk

Merek digunakan untuk membedakan produk satu dengan produk lainnya;

3. Penjamin kualitas produk

Merek digunakan untuk menjaga kualitas atas suatu barang dan/atau jasa agar konsisten;

4. Fungsi promosi dan *Goodwill*

Merek digunakan sebagai saran untuk melakukan promosi atas suatu barang dan/atas jasa, dengan adanya promosi konsumen mengenal barang dan/atau jasa tersebut sehingga menciptakan keinginan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut serta sekaligus dapat membangun *goodwill*. *Goodwill* merupakan aset perusahaan yang tidak berwujud yang terdiri atas nama baik, reputasi serta kepuasan konsumen atau efisiensi teknis⁴⁵.

2.2.3 Jenis-Jenis Merek

Menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, merek dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Merek Dagang

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa

⁴⁴ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 10.

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Selain merek dagang dan merek jasa ada juga merek kolektif. Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang dan/atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya hal ini diatur didalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2.2.4 Jenis Pelanggaran Merek

Banyak pelaku usaha curang yang melanggar aturan hukum mengenai hak merek. Pelanggaran tersebut dikarenakan merek mempunyai nilai ekonomis dalam perdagangan dan merupakan suatu harta kekayaan bagi pemegang hak merek tersebut.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang

- diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Jenis pelanggaran hak merek yang sering terjadi di dunia perdagangan yaitu⁴⁶:

1. pelanggaran berupa persamaan pada pokoknya yang menyebabkan persamaan yang membingungkan tentang sumber, sponsor, afiliasi atau koneksi;

⁴⁶ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hlm. 311-323.

2. pemalsuan atau penggunaan merek yang secara substansial tidak memiliki daya pembeda (merek identik) diisyaratkan adanya pengetahuan penggunaan untuk dapat dinilai merugikan dan dikenai sanksi pidana;
3. pelanggaran persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal;
4. pendaftaran dan penggunaan merek terkenal di internet;
5. penggunaan karakter dalam pemasaran.

2.3 Kriteria Persamaan Pada Pokoknya

Merek memiliki kemampuan untuk membedakan barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya⁴⁷. Tanda yang dapat membedakan merek satu dengan merek yang lainnya dapat berupa nama orang, huruf-huruf, angka-angka, elemen figuratif, dan kombinasi dari warna-warna sebagaimana kombinasi dari tanda-tanda tersebut dapat didaftarkan sebagai merek⁴⁸.

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antar unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat pada merek tersebut⁴⁹. Arti “persamaan pada pokoknya” dianggap terwujud apabila merek hampir mirip dengan merek orang lain yang didasarkan pada⁵⁰:

1. Persamaan bunyi;
2. Persamaan arti;
3. Persamaan tampilan.

Persamaan pada pokoknya menimbulkan persamaan yang membingungkan atau menimbulkan persamaan asosiasi antara produsen yang terkait dengan merek tersebut, sehingga memiliki potensi menyesatkan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 60.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 181.

⁵⁰ *Ibid*.

masyarakat konsumen karena seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang merek orang lain⁵¹.

2.4 Pengertian Klasifikasi Kelas Barang Atau Jasa

Kelas barang atau jasa merupakan pengelompokan suatu jenis barang dan jasa ke dalam satu kelompok atau kelas tertentu yang didasarkan pada fungsi, kegunaan, tujuan pemakaian, bahan pembuatan atau jenis kegiatan⁵². Klasifikasi mengenai barang atau jasa berasal dari *International Classification of Goods and Services, For Purpose of The Registration of Mark* atau lebih dikenal sebagai *Nice Classification*. Dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi mengatakan bahwa syarat dan tata cara pendaftaran merek harus mencantumkan kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa dan biaya permohonan merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa tersebut. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi dikatakan bahwa permohonan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan dan harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Klasifikasi kelas barang atau jasa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftar Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3522). Jakarta (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftar Merek). Satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Pengaturan tentang Klasifikasi Kelas Barang dan/atau jasa sekarang mengacu pada Perjanjian Nice (*Nice Agreement*) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan jasa untuk Pendaftaran Merek sebagaimana telah diatur didalam Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁵¹ *Ibid*, hlm. 183.

⁵² Sri Hernowo Sulistiyo, 2016, *Klasifikasi Barang dan Jasa Untuk Pendaftaran Merek*, melalui <http://maheka.com/wp-content/uploads/2016/01/KELAS-Merek.pdf>, diakses 13 September 2017, pukul 13.02 WIB.

Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134). Jakarta (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek).

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya pembentukan klasifikasi kelas barang dan/atau jasa yang didaftarkan yaitu sebagai salah satu cara untuk memudahkan proses pendataan, registrasi atau pendaftaran atas merek yang didaftarkan. Klasifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran merek telah dibagi menjadi 45 kelas yang terdiri dari produk barang dan/atau jasa. Penggunaan dari klasifikasi atas barang dan/atau jasa juga akan mempermudah proses verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas proposal pendaftaran merek yang diajukan oleh seseorang, selain itu berguna untuk proses pengidentifikasian⁵³.

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan didalam persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan dan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang tidak hanya diucapkan menjadi putusan saja melainkan juga dalam bentuk pernyataan yang tertuang di dalam bentuk tertulis yang kemudian juga diucapkan oleh hakim di dalam suatu persidangan⁵⁴. Putusan hakim diambil berdasarkan pembuktian di dalam sidang yang merupakan jawaban atas suatu gugatan atau bantahan oleh para pihak. Putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, apabila hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum

⁵³ PT Patendo Indonesia Internasional, 2012, *Jenis Barang dan Merek Dagang*, melalui <http://www.pendaftaran.merekdagang.com/jenis-barang-dan-merek-barang/>, diakses pada tanggal 15 September 2017, pukul 14.09 WIB.

⁵⁴ Elfrida R Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 99.

hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Jakarta (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Putusan diambil berdasarkan permusyawaratan hakim pengadilan yang memeriksa perkara tersebut hal ini menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan tersebut. Putusan pengadilan harus memuat pertimbangan atau alasan dan dasar dari pengambilan suatu putusan serta harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan hakim sebagai dasar untuk mengadili dan harus ditandatangani oleh hakim ketua beserta hakim yang memutus perkara serta panitera yang ikut serta dalam bersidang, hal ini diatur didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diucapkan hakim dalam sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan⁵⁵ apabila ada perbedaan antara yang tertulis dan yang diucapkan maka yang dianggap sah adalah yang diucapkan karena lahirnya putusan adalah ketika putusan itu diucapkan.

2.5.2 Macam-Macam Putusan Hakim

Dalam memutus suatu perkara, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan atas perkara tersebut tidak boleh menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak boleh dituntut atau menjatuhkan putusan atas hal-hal yang lebih dari apa yang dituntut oleh para pihak. Putusan yang dijatuhkan hakim adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

⁵⁵ Neng Yani Nurhayati, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 182.

Putusan hakim dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum penjatuhan putusan akhir yang bertujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara⁵⁶.

Putusan sela dibedakan menjadi:

a. Putusan *Preparatoir*

Adalah putusan yang digunakan untuk mempersiapkan perkara⁵⁷ baik mengenai jalannya pemeriksaan untuk memperlancar segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir⁵⁸ dan tidak mempengaruhi pokok perkara.

b. Putusan *Interlocutoir*

Adalah putusan yang berisi untuk memerintahkan sesuatu hal kepada para pihak dalam perkara untuk membuktikan sesuatu hal atau melaksanakan pemeriksaan setempat⁵⁹ dan putusan ini dapat mempengaruhi pokok perkara.

c. Putusan *Incidentiel*

Adalah putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu berhubungan dengan suatu peristiwa yang dapat menghentikan prosedur pengadilan biasa.⁶⁰

d. Putusan *Provisional*

Adalah putusan yang penjatuhannya berhubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara⁶¹ atau suatu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakannya suatu tindakan pendahuluan yang berguna untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan oleh hakim⁶² dalam putusan ini hakim dapat menjatuhkan suatu putusan sementara bagi para pihak.

⁵⁶ Elfrida R Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 101.

⁵⁷ Neng Yani Nurhayati, *Loc. Cit.*

⁵⁸ Elfrida R Gultom, *Loc. Cit.*

⁵⁹ Neng Yani Nurhayati, *Loc. Cit.*

⁶⁰ Elfrida R Gultom, *Loc. Cit.*

⁶¹ Neng Yani Nurhayati, *Loc. Cit.*

⁶² Elfrida R Gultom, *Loc. Cit.*

2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan tertentu seperti pada tingkat pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi, maupun pada pengadilan pada Mahkamah Agung.

Menurut sifat amarnya putusan akhir dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

a. Putusan *Condemnatoir*

Adalah putusan yang bersifat menghukum para pihak yang dilakukan agar memenuhi suatu prestasi⁶³ atau dengan kata lain bahwa putusan *condemnatoir* adalah suatu putusan yang menetapkan hubungan suatu keadaan hukum yang disertai dengan penetapan hukuman kepada salah satu pihak⁶⁴ dalam perkara.

b. Putusan *Declaratoir*

Adalah putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum⁶⁵ atau putusan yang bersifat menerangkan atau menetapkan suatu keadaan hukum atau situasi baru.

c. Putusan *Konstitutif*

Adalah suatu putusan yang dimana amarnya menghapuskan atau menetapkan suatu keadaan hukum baru.⁶⁶

2.5.3 Kekuatan Putusan Hakim

Putusan hakim disamakan dengan putusan Tuhan maka dari itu suatu putusan hakim harus melalui pemeriksaan yang jujur dan adil bagi semua pihak yang berperkara karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan harus dilaksanakan dengan baik secara sukarela maupun dengan paksaan. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan putusan yang mutlak dan tidak ada lagi upaya hukum biasa

⁶³ *Ibid*, hlm. 102.

⁶⁴ Neng Yani Nurhayati, *Op. Cit.*, hlm. 183.

⁶⁵ Elfrida R Gultom, *Loc. Cit.*

⁶⁶ *Ibid*.

yang dapat melawan putusan hakim tersebut. Upaya hukum biasa yang dimaksud adalah banding dan kasasi.

Putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai 4 macam kekuatan yaitu:

1. Kekuatan Mengikat

Kedua belah pihak harus tunduk terhadap segala putusan hakim atau putusan pengadilan.

2. Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim tersebut merupakan putusan yang dinyatakan dalam suatu akta autentik atau akta yang tertulis, maka dapat digunakan sebagai alat bukti para pihak dalam mengajukan upaya hukum.

3. Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim dapat digunakan untuk meminta bantuan aparat penegak hukum untuk membantu melaksanakan suatu paksaan kepada para pihak yang tidak melaksanakan suatu putusan pengadilan dengan sukarela.

4. Kekuatan Mengajukan Eksepsi (Tangkisan)

Putusan hakim mempunyai kekuatan untuk melakukan tangkisan atas gugatan baru mengenai hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hal-hal yang sama berdasarkan atas asas *nebis in idem* yaitu asas yang mempunyai pengertian bahwa tidak diboleh menjatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 103.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Persamaan pada Pokoknya yang Terdapat dalam Merek Dolpin dan Delfino

Merek pada hakikatnya mempunyai fungsi untuk membedakan antara barang dan/atau jasa satu dengan yang lain yang diproduksi oleh pihak lain dalam suatu kegiatan perdagangan. Apabila merek tidak mempunyai daya pembeda maka merek tersebut tidak mempunyai fungsi sebagai merek karena tidak dapat membedakan barang dan/atau jasa satu sama lain dalam produk yang sejenis. Daya pembeda tersebut merupakan suatu identitas produk tertentu yang menunjukkan asal produk atau sumber produk barang dan/atau jasa.

Pelanggaran terhadap daya pembeda ini masih sangat besar walaupun sudah terdapat daya pembeda yang kuat antara barang dan/atau jasa, namun hal ini dapat menimbulkan kebingungan konsumen yang dapat menyebabkan kekeliruan konsumen terhadap barang dan/atau jasa satu sama lain ditambah lagi terus berkembangnya persaingan merek yang semakin pesat sesuai dengan perkembangan jaman, hal ini dapat mengakibatkan banyak sengketa merek yang dapat berupa peniruan terutama pada persamaan pada pokoknya antara merek barang dan/atau jasa yang satu dengan merek barang dan/atau jasa yang lainnya.

Setiap merek yang ingin didaftarkan harus selalu melalui proses permohonan pendaftaran merek. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan tidak selalu dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini akan menentukan apakah merek tersebut dapat diterima dan didaftarkan; permohonan pendaftaran harus ditolak; atau merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

3.1.1 Alasan Absolut Penolakan Merek

Mendaftarkan suatu merek barang dan/atau jasa harus memenuhi semua syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut tidak terpenuhi maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan yang terkenal dengan alasan absolut penolakan merek. Alasan absolut penolakan merek merupakan penolakan yang mutlak karena tanda yang digunakan dalam merek tersebut secara alamiah tidak dapat berfungsi sebagai merek karena tidak memiliki daya pembeda, tanda yang hanya menjelaskan karakteristik suatu produk, tanda yang menyesatkan, atau tanda yang menjadi milik umum⁶⁸. Apabila ada pihak lain yang melakukan keberatan atau sanggahan maka juga dapat terjadi alasan absolut penolakan merek terhadap pendaftaran merek. Dasar dari penolakan dan sanggahan tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan merek yang telah terdaftar melalui gugatan ke pengadilan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

⁶⁸ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit*, hlm. 77.

Ketentuan yang dimaksud pada Pasal 20 dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan:

- a. Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan ketertiban umum" adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.
- b. Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Yang dimaksud dengan "memuat unsur yang dapat menyesatkan" misalnya Merek "Kecap No. 1" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek "netto 100 gram" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.
- d. Yang dimaksud dengan "memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi" adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan seribu satu macam penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.
- e. 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.
- f. Yang dimaksud dengan "nama umum" antara lain Merek "rumah makan" untuk restoran, Merek "warung kopi" untuk kafe. Adapun "lambang milik umum" antara lain "lambang tengkorak" untuk barang berbahaya, lambang "tanda racun" untuk bahan kimia, "lambang sendok dan garpu" untuk jasa restoran.

Penjelasan lebih lanjut tentang alasan absolut penolakan merek pada pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

1. Merek Yang Bertentangan Dengan Ideologi Negara, Peraturan Perundang-Undangan, Moralitas, Agama, Kesusilaan Atau Ketertiban Umum

Permohonan pendaftaran merek dianggap bertentangan apabila timbul suatu potensi konflik yang dirasakan oleh seluruh masyarakat yang dapat mengganggu sebagian suku, agama, rasa atau golongan sehingga dapat menimbulkan adanya suatu keresahan masyarakat yang akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum. Selain itu merek yang tidak dapat didaftarkan karena menyangkut *public policy* suatu negara yang penerapannya dengan cara melihat norma dan nilai-nilai moral yang diterima masyarakat setempat⁶⁹.

a. Merek yang Bertentangan dengan Ideologi Negara

Setiap negara pasti mempunyai ideologi sebagai dasar negara, seperti negara Indonesia mempunyai Pancasila sebagai ideologi suatu negara yang harus dilaksanakan dengan baik oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Penggunaan suatu merek barang/ atau jasa juga dapat digunakan sebagai tujuan politik yang dapat menghancurkan dan memecah belah bangsa dan negara serta bertentangan dengan ideologi suatu negara.

Merek dengan menggunakan simbol palu arit pada barang dan/atau jasa yang diproduksi tersebut dilarang karena penggunaan merek palu arit merupakan merek yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia maka dari itu segala merek yang bertentangan dengan ideologi suatu negara dan peraturan perundang-undangan suatu negara akan ditolak secara tegas dan tidak dapat didaftarkan.

b. Merek yang Bertentangan dengan Peraturan-perundangan

Merek yang menggunakan tanda atau lambang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan suatu negara terutama di negara Indonesia tidak diperbolehkan dan dilarang secara tegas. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud bukan hanya dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis saja, namun semua peraturan

⁶⁹ Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm. 100.

perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Contoh merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara Indonesia adalah merek dengan mencantumkan simbol daun ganja karena ganja dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan hukum di negara Indonesia.

c. Merek yang Bertentangan dengan Moralitas, Agama, Kesusilaan atau Ketertiban Umum

Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara barang dan/atau jasa satu dengan yang lainnya. Merek juga digunakan sebagai suatu identitas atas suatu barang dan/atau jasa satu dengan yang lainnya juga. Dengan adanya ciri merek yang demikian maka merek tersebut menjadi suatu ciri khas produk yang selalu diingat oleh konsumen. Apabila identitas merek tersebut menggunakan istilah, simbol atau lambang yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum maka dapat tercipta keresahan dan pandangan negatif masyarakat. Agar tidak menimbulkan keresahan dan pandangan negatif masyarakat tersebut, maka hal itu dilarang secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar tidak menimbulkan kontroversi dari masyarakat.

Merek yang tidak dapat didaftarkan yang bertentangan dengan moralitas agama misalnya merek yang menyerupai nama Allah⁷⁰. Merek yang bertentangan dengan moralitas misalnya dengan menggunakan kata-kata yang melecehkan atau menghina seperti permohonan pendaftaran merek “Fuck & Fun”⁷¹. Merek yang bertentangan dengan kesusilaan adalah merek yang menggunakan kata-kata porno, asusila atau tidak sopan. Sedangkan merek yang bertentangan dengan ketertiban umum seperti gambar yang bersifat serangan yang tidak beralasan maupun hal-hal yang bersifat rasial⁷².

⁷⁰ Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm. 99.

⁷¹ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit*, hlm. 84.

⁷² Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm. 100.

2. Sama Dengan, Berkaitan Dengan, Atau Hanya Menyebut Barang Dan/Atau Jasa Yang Dimohonkan Pendaftarannya

Merek pasti mempunyai fungsi pembeda dengan barang dan/atau jasa yang lainnya. Fungsi daya pembeda tidak akan terpenuhi apabila tanda yang digunakan memiliki hubungan erat dengan produk yang dituju dan yang digunakan memiliki hubungan erat dengan yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya⁷³. Tidak terpenuhinya daya pembeda dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu sebagai berikut⁷⁴:

1. Tanda yang digunakan adalah nama produk itu sendiri;
2. Tanda yang digunakan berkaitan dengan produk barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

a. Merek yang Sama dengan atau Hanya Menyebut Barang dan/atau jasa yang Dimohonkan Pendaftarannya

Merek yang sama dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya termasuk tanda yang bersifat generik⁷⁵. Nama generik tidak dapat didaftarkan secara mutlak sebagai merek apabila digunakan untuk barang dan/ atau jasa itu sendiri. Pengertian dari generik merupakan nama yang umum digunakan untuk menyebutkan nama dari barang dan/atau jasa. Merek yang sama atau hanya menyebut barang dan/atau jasa tidak dapat didaftarkan sebagai merek kecuali merek generik tersebut ditambah dengan kata yang dapat berfungsi sebagai daya pembeda.

b. Merek yang Berkaitan dengan Barang dan/atau Jasa yang Dimohonkan Pendaftarannya

Merek yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya secara tidak langsung menyebut suatu produk namun secara konseptual merek tersebut mendeskripsikan produk, baik itu mengacu pada informasi mengenai bahan dasar pembuatan, tujuan penggunaan, kandungan zat dalam produk dan lain-lain yang secara umum dapat dirasakan oleh masyarakat

⁷³ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op.Cit*, hlm. 88.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 89.

⁷⁵ *Ibid*.

disebut sebagai merek deskriptif⁷⁶. Merek deskriptif merupakan suatu tanda yang menjelaskan suatu karakter dari produk tersebut. Merek deskriptif masih mempunyai daya pembeda namun masih sangat lemah, maka dari itu tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

3. Memuat Unsur Yang Dapat Menyesatkan Masyarakat Tentang Asal, Kualitas, Jenis, Ukuran, Macam, Tujuan Penggunaan Barang Dan/Atau Jasa Yang Dimohonkan Pendaftarannya Atau Merupakan Nama Varietas Tanaman Yang Dilindungi Untuk Barang Dan/Atau Jasa Yang Sejenis

Suatu merek apabila mengandung unsur menyesatkan masyarakat terhadap barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran merek maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Unsur yang menyesatkan masyarakat dapat berupa ketidaksesuaian mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, macam maupun tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang diproduksi.

Nama varietas tanaman dapat dikategorikan sebagai kata generik atau deskriptif untuk barang dan/atau jasa tertentu sehingga tidak bisa berfungsi sebagai merek yang membedakan antara satu produk dengan produk lainnya. Contoh “beras pandan wangi” merupakan produk tanaman padi yang bersifat generik dan tidak dapat terdaftar sebagai merek.⁷⁷

4. Memuat Keterangan Yang Tidak Sesuai Dengan Kualitas, Manfaat, Atau Khasiat Dari Barang Dan/Atau Jasa Yang Diproduksi

Suatu merek yang dimohonkan pendaftarannya apabila mengandung keterangan yang tidak sesuai antara yang telah diproduksi dengan yang didaftarkan maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Keterangan yang dimaksud adalah keterangan berupa ketidaksesuaian dengan kualitas, manfaat maupun khasiat dari barang dan/atau jasa yang sebenarnya.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 90.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 101.

5. Tidak Memiliki Daya Pembeda

Merek mempunyai fungsi untuk membedakan produk satu dengan produk barang dan/atau jasa yang lain, maka dari itu merek harus mempunyai daya pembeda. Jika merek yang dimohonkan pendaftarannya tidak memiliki daya pembeda atau terlalu sederhana seperti tanda garis, satu tanda titik ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas bagian mana yang menjadi tanda pembeda antara satu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa yang lainnya maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan karena dapat menyesatkan konsumen mengenai asal suatu merek tersebut.

6. Merupakan Nama Umum Dan/Atau Lambang Milik Umum

Tanda yang berupa nama umum atau lambang milik umum tidak dapat berfungsi sebagai merek karena ketidakmampuannya untuk membedakan produk yang berasal dari satu produsen dengan produsen yang lainnya sehingga tidak mempunyai fungsi pembeda. Penggunaan nama umum dan/atau lambang milik umum merupakan nama barang dan/atau jasa itu sendiri atau juga dapat berupa informasi dari barang dan/atau jasa yang diproduksi tersebut.

3.1.2 Alasan Relatif Penolakan Merek

Selain alasan absolut penolakan merek terdapat alasan relatif penolakan merek. Alasan relatif penolakan merek merupakan merek yang pada dasarnya dapat didaftarkan namun ditolak karena tanda tersebut melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain⁷⁸. Alasan relatif penolakan merek diatur didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 109.

- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengertian persamaan pada pokoknya diatur dan dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Selain pengertian persamaan pada pokoknya yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengertian persamaan pada pokoknya juga dijelaskan dalam *Article 16 Paragraph 1 TRIPs* yang berbunyi.

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.”

“Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksekutif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas mana merek dagang telah didaftarkan, dimana harus telah diprediksi sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak yang dijelaskan diatas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan mempengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan hak merek dagang atas dasar penggunaan.”

Penjelasan lebih lanjut tentang alasan relatif penolakan merek pada pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

1. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

Maksud dari “merek yang dimohonkan lebih dahulu” adalah permohonan pendaftaran merek yang sudah disetujui untuk didaftar. Kriteria penentuan barang dan/jasa sejenis tercantum di dalam Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

- a. sifat dari barang dan/atau jasa;
- b. tujuan dan metode penggunaan barang;
- c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
- d. kompetisi barang dan/atau jasa;

- e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- f. konsumen yang relevan; atau
- g. asal produksi barang dan/atau jasa.

Merek dari barang dan/atau jasa apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang telah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain sesuai dengan kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis yang diuraikan diatas maka merek tersebut ditolak pendaftarannya.

2. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Merek terkenal dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain 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 tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut 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.

Permohonan merek harus ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun dengan barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

Kriteria mengenai merek terkenal telah diatur secara khusus oleh Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67

Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yaitu:

- (1) Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
- (3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
 - e. jangka waktu penggunaan Merek;
 - f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
 - h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 - i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Dalam melakukan penolakan permohonan yang dilakukan berdasarkan atas merek terkenal yang tidak sejenis, maka harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu⁷⁹:

- a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik merek

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 142.

terkenal terhadap permohonan yang disertai dengan alasan dan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa merek milik pemohon keberatan adalah merek terkenal dan permohonan pendaftaran merek oleh pihak lain mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pemohon keberatan.

- b. Merek milik pemohon keberatan yang didalilkan sebagai merek terkenal tersebut merupakan terkenal yang sudah terdaftar.

3. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi terdaftar

Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis terdaftar. Pengertian indikasi terdaftar tercantum dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa:

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Tidak semua permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis akan ditolak. Keterkaitan antara jenis barang dengan produk indikasi geografis menjadi faktor utama dalam memutuskan penolakan. Selama tidak ada keterkaitan antara jenis barang dengan produk indikasi geografis maka permohonan merek akan didaftar karena tidak akan mengakibatkan konsumen terkecoh terhadap asal produk dari daerah tertentu.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 143.

4. Merek yang merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, nama badan hukum yang dimiliki orang lain

Permohonan merek ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Terminologi “merupakan” dalam ketentuan ini memiliki persamaan yang identik, sedangkan kata “menyerupai” bermakna memiliki pengertian mempunyai kemiripan⁸¹.

a. Nama Orang Terkenal

Nama orang terkenal adalah nama diri dari orang yang populer di berbagai kalangan seperti artis, olahragawan, ilmuwan, negarawan dan lain sebagainya. Penolakan dapat didasarkan pada nama lengkap, nama keluarga yang memiliki daya pembeda dengan nama keluarga yang lain, maupun singkatan nama orang terkenal. Penggunaan nama atau singkatan nama orang terkenal tanpa adanya izin dari yang bersangkutan maka merek tersebut ditolak pendaftarannya tanpa terikat oleh jenis barang dan/atau jasa.

b. Foto

Foto yang dimaksud adalah foto orang tanpa menilai orang tersebut terkenal atau tidak. Penggunaan merek yang menggunakan foto orang dapat didaftarkan sebagai merek dengan syarat bahwa penggunaan foto tersebut telah mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan.

c. Nama Badan Hukum Milik Pihak Lain

Badan hukum yang dimaksud adalah nama badan hukum yang didaftarkan sebagai merek apabila suatu nama badan hukum tidak terdaftar sebagai merek maka nama badan hukum tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk permohonan penolakan permohonan merek.

Penolakan pendaftaran permohonan merek berdasarkan nama badan hukum milik pihak lain tidak terikat pada kualifikasi barang dan/atau jasa sejenis. Merek terdaftar dapat berupa nama lengkap maupun sebagian nama

⁸¹ *Ibid*, hlm. 146.

badan hukum pemilik merek.⁸²

5. Merek yang merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara, lembaga nasional, atau lembaga internasional

Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek yang merupakan tiruan atau yang menyerupai, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional ataupun lembaga internasional maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus menolak permohonan pendaftaran merek tersebut tanpa menunggu adanya keberatan dari pihak yang memiliki lambang atau simbol atau emblem tersebut. Pendaftaran dibolehkan jika pemohon pendaftaran merek tersebut memiliki izin dari negara yang bersangkutan. Pendaftaran permohonan merek yang tidak mendapatkan izin akan batal demi hukum atau batal dengan sendirinya karena sudah dilarang oleh hukum namun masih tetap didaftarkan.

6. Merek yang merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah

Permohonan merek ditolak jika merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stemple resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Penggunaan dari tanda atau cap atau stemple resmi dapat menyesatkan masyarakat bahwa seolah-olah terdapat kaitan antara merek yang digunakan dengan badan atau organisasi pemerintahan dan juga dapat menyesatkan asal usul suatu barang dan/atau jasa tersebut.

7. Merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik

Itikad tidak baik tercantum di dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik"

⁸² *Ibid*, hlm. 148.

adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Baik tidaknya suatu itikad dalam hal pendaftaran merek tidak hanya dilihat dari unsur-unsur pasal namun harus juga dilihat dari tindakan yang secara nyata dilakukan oleh pemohon merek itu sendiri⁸³. Tindakan yang secara nyata tersebut dapat berupa kejujuran dan kepatuhan baik dalam perilaku maupun sikap yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Pemilik merek Delfino dalam perkara ini tidak mempunyai itikad baik terkait dengan tindakan yang dilakukan untuk memproduksi merek Delfino. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan meniru produk merek Dolpin baik dalam pemilihan bentuk kemasan, warna dan desain yang mengandung kesan persamaan pada pokoknya dalam kelas barang sejenis yaitu pada kelas barang dan/atau jasa 30 yang telah terdaftar dan dipasarkan terlebih dahulu dibandingkan dengan merek Delfino.

3.1.3 Unsur-Unsur Persamaan yang Terdapat dalam Merek Dolpin dan Delfino

Sengketa merek Dolpin dan Delfino merupakan suatu pelanggaran terhadap persamaan pada pokoknya hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam pada Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh unsur yang dominan antara satu merek dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek Dolpin dan merek Delfino.

Merek Dolpin dan merek Delfino (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/Pdt.Sus-HKI/2016 halaman 5-8) terdapat persamaan baik dalam segi bentuk, cara penempatan, kombinasi unsur dalam hal ini adalah

⁸³ *Ibid*, hlm 153.

terdapat persamaan antara kemasan merek Dolpin dan Delfino yang terdiri dari:

1. kombinasi warna biru, hitam, putih;
2. gambar ikan lumba-lumba yang terletak dalam bagian tengah kemasan yang meliuk dengan warna hitam dan putih;
3. nama merek yang berbentuk lengkung;
4. ombak yang berwarna putih dan biru;
5. bingkai hitam dengan lengkungan pada bagian atas, penempatan huruf ®;
6. penempatan simbol Majelis Ulama Indonesia;
7. penempatan sertifikasi halal yang serupa;
8. penempatan dan pemilihan kalimat “Garam Konsumsi Beryodium” yang sama;
9. Terdapat persamaan makna antara merek Dolpin dan Delfino yang bermakna ikan lumba-lumba;
10. Persamaan bunyi yang hampir menyerupai kedua merek tersebut;
11. Persamaan klasifikasi kelas barang dan/atau jasa yang keduanya termasuk dalam kelas 30.

Hal ini membuktikan bahwa merek Delfino melanggar Pasal 21 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu melanggar ketentuan persamaan pada pokoknya yang menyerupai merek Dolpin yang terdaftar terlebih dahulu dan melanggar Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena pemilik merek Delfino mempunyai itikad tidak baik yang bermaksud meniru dan membonceng merek Dolpin yang terdaftar terlebih dahulu dan menyebabkan kebingungan dan dapat menyesatkan konsumen karena dapat membentuk kesan terdapat hubungan antara kedua merek Dolpin dan Delfino.

3.2 Akibat Hukum adanya Persamaan pada Pokoknya terhadap Suatu Merek Dagang bagi Para Pihak

3.2.1 Tata Cara Pendaftaran Merek

Merek akan mendapatkan suatu perlindungan apabila merek tersebut didaftarkan oleh pemiliknya. Adanya pendaftaran merek tersebut maka pelaku usaha atau pemilik merek tersebut akan mendapatkan hak atas merek yang didaftarkan. Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

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

Hak eksklusif tersebut memberikan hak kepada pemilik merek untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek tersebut maka pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang telah terdaftar tersebut.

Permohonan atas pendaftaran merek terbagi atas 2 cara yaitu:

1. Melalui cara biasa atau yang bersifat umum

Pendaftaran dilakukan karena permohonan merek tersebut belum pernah didaftarkan sama sekali.

2. Melalui hak prioritas

Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa:

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*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 perjanjian internasional dimaksud.

Berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek harus diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik maupun non elektronik dalam bahasa Indonesia. Permohonan tersebut harus memuat:

1. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
3. nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
4. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
5. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
6. kelas barang dan/jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan pendaftaran merek tiga dimensi, label merek yang dilampirkan adalah bentuk karakteristik dari merek tersebut, yang berupa gambar yang dapat dilihat dari depan, samping, atas dan bawah. Karakteristik merek dengan merek tiga dimensi harus dijelaskan tentang spesifikasi klaim perlindungan yang dimintakan dalam permohonan pendaftaran merek. Terkait dengan permohonan pendaftaran merek suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan dilengkapi dengan rekaman suara.

Bukti pembayaran biaya permohonan harus dilampirkan. Biaya permohonan merek ditentukan oleh per kelas barang dan/atau jasa. Surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa dan bukti prioritas jika permohonan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas juga harus disertakan dalam permohonan.

Permohonan apabila 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 pemohon. Permohonan ditandatangani oleh salah satu pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan

melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Apabila salah seorang pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negari wajib diajukan melalui kuasanya dan surat kuasa tersebut ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut, hal ini tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam hal permohonan pendaftaran merek kolektif, permohonan tersebut harus memuat pengaturan mengenai:

1. sifat, ciri umum atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
2. pengawasan atas penggunaan merek kolektif;
3. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

Permohonan pendaftaran merek kolektif hanya dapat diterima apabila permohonan secara jelas menyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif selain itu, pemohon wajib menyertai salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif. Pemerintah juga dapat mendaftarkan merek kolektif guna untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan Formalitas

Pemeriksaan formalitas dilakukan untuk memastikan bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan telah memenuhi persyaratan administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Kekurangan terhadap persyaratan berupa surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, maka pemohon dapat memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut sesuai dengan Pasal 11 Ayat 2 dan Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan bagi permohonan biasa dan paling lama 3 (tiga) bulan bagi permohonan dengan hak prioritas. Permohonan pendaftaran merek apabila tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali hal ini diatur didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kelengkapan persyaratan tersebut apabila belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa diluar kemampuan manusia, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan waktu pemenuhan kelengkapan yang dimaksud, hal ini sesuai dengan Pasal 11 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Pengumuman

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan minimum diumumkan dalam Berita Resmi Negara. Pengumuman tersebut berlangsung selama 2 (dua) bulan yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non elektronik. Selama pengumuman berlangsung, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan keberatan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak

tanggal keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada pemohon atau kuasanya, hal ini berdasarkan atas Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon dan kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan yang diajukan secara tertulis paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh menteri berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemeriksaan substantif merek dilakukan apabila sudah memenuhi semua persyaratan administratif jika tidak ada keberatan maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut. Apabila masih terdapat keberatan maka permohonan pendaftaran merek masuk ke tahap pemeriksaan substantif dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan yaitu paling lama 2 (dua) bulan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Keberatan dalam permohonan pendaftaran merek yang diterima akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Hasil dari pemeriksaan substantif tersebut akan diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya dan apabila terdapat keberatan maka hasil dari pemeriksaan substantif tersebut juga diberitahukan kepada pihak yang keberatan tersebut. Hasil dari pemeriksaan substantif tersebut apabila dianggap dapat diberikan hak atas merek maka akan diterbitkannya sertifikat merek dan akan diumumkan ke dalam Berita Resmi Merek.

Hasil dari pemeriksaan substantif tersebut jika dinyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut tidak dapat didaftar atau permohonan

pendaftaran merek tersebut ditolak maka pemohon mempunyai hak untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Pemohon jika tidak mempunyai tanggapan maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menetapkan penolakan permohonan pendaftaran merek. Apabila ada tanggapan pemohon tidak dapat diterima maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga akan menetapkan penolakan permohonan pendaftaran merek. Tanggapan dari pemohon jika diterima maka akan diterbitkan sertifikat merek dan diumumkan ke dalam Berita Resmi Merek, hal ini diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding atas penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek kepada komisi banding merek dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan merek. Pemohon apabila tidak mengajukan banding maka penolakan permohonan merek dianggap diterima oleh pemohon, ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Komisi banding merek memberikan keputusan atas permohonan banding merek dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Permohonan banding tersebut jika dikabulkan maka akan diterbitkan sertifikat merek dan akan diumumkan ke dalam Berita Resmi Merek. Komisi banding merek apabila menolak permohonan banding maka pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan. Jangka waktu komisi banding tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

4. Sertifikasi

Sertifikasi merek berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara dan diberikan kepada pemilik

merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemilik merek tersebut mempunyai hak atas merek sejak merek tersebut terdaftar. Berdasarkan atas Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek memuat:

- a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
- b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
- c. tanggal Penerimaan
- d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
- f. nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar;
- h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

Sertifikat merek yang telah diterbitkan apabila tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, merek yang telah terdaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

Merek sangat penting untuk didaftarkan karena dengan adanya pendaftaran pada suatu merek maka akan ada suatu perlindungan hukum atas merek yang dimiliki oleh pemohon. Perlindungan ini sangat penting dilakukan karena semakin berkembangnya jaman dan globalisasi maka akan semakin maraknya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan merek. Apabila terjadi pelanggaran terhadap merek maka akan ada akibat hukum bagi pihak yang telah melanggar merek tersebut dengan syarat bahwa sudah terdapat pendaftaran bagi merek yang dilanggar, apabila tidak ada pendaftaran terhadap merek yang

ditujukan maka tidak ada akibat hukum bagi pihak ketiga. Akibat hukum bagi para pihak dapat dilakukan dengan penghapusan dan pembatalan merek.

3.2.2 Penghapusan Merek

Penggunaan merek adalah untuk memelihara suatu pendaftaran merek dan hak eksklusif yang ditimbulkan dari pendaftaran merek tersebut. Merek yang digunakan apabila tidak sesuai dengan tujuan penggunaan hak merek dari negara maka hak atas merek terdaftar dapat diminta penghapusan. Penghapusan atas hak merek tersebut mempunyai tujuan untuk mencegah pemilik merek menyalahgunakan haknya seperti pendaftaran merek dilakukan hanya untuk sekedar menutup pasar, padahal pemilik merek tersebut tidak menggunakan merek yang bersangkutan atau tidak ada produk dipasaran. Perlindungan merek harus memperhatikan bahwa pemilik merek tersebut harus menggunakan mereknya. Apabila pemilik merek tidak menggunakan merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu dan penggunaannya tidak sesuai dengan tujuannya maka pendaftaran merek tersebut dapat dihapuskan.

Penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan cara mengajukan penghapusan atas merek yang bersangkutan kepada Menteri dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh:

1. Permintaan Pemilik Merek

Penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh pemilik merek atau kuasanya diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemilik merek atau kuasanya dapat dilakukan untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa yang telah terdaftar. Merek tersebut apabila masih terikat lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi kecuali jika penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensi.

2. Penghapusan atas Prakarsa Menteri

Penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh prakarsa menteri. Sebelum melakukan penghapusan, menteri harus meminta rekomendasi dari Komisi Banding Merek terlebih dahulu kemudian Komisi Banding Merek merekomendasikan penghapusan pendaftaran merek atas permintaan menteri. Alasan yang menyebabkan penghapusan pendaftaran merek oleh prakarsa menteri diatur dalam Pasal 72 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

- a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Pemilik merek apabila keberatan atas keputusan penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan atas prakarsa menteri tersebut maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan apabila terdapat keberatan maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Penghapusan atas Putusan Pengadilan

Penghapusan atas pendaftaran merek juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan bahwa merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pada pemakaian terakhir merek tersebut, hal ini diatur di dalam Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ketentuan jangka waktu dapat dikecualikan apabila merek tersebut memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 74 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

- 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.

Penghapusan merek dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa. Penghapusan pendaftaran merek akan dicatatkan dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Apabila kekuatan hukum pendaftaran merek telah dihapus, maka akan hapus pula eksistensi dan kepemilikan dari nama pemilik yang tercantum dalam sertifikat dan merek tersebut kembali ke otoritas negara dan negara dapat mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga lainnya atas hapusnya pendaftaran merek tersebut yang bermaksud mendaftarkan merek yang telah menjadi tanda perdangangan bebas tersebut.⁸⁴

3.2.3 Pembatalan Merek

Akibat hukum adanya pelanggaran merek selain penghapusan merek adalah pembatalan merek. Pembatalan merek merupakan suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Suatu pihak percaya bahwa dirinya telah dirugikan oleh adanya pendaftaran merek pihak lain tersebut sehingga yang bersangkutan mengajukan petisi untuk melakukan pembatalan. Merek terdaftar masih dapat diajukan pembatalan pendaftarannya apabila berdasarkan bukti yang cukup bahwa merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut maupun tidak memenuhi alasan relatif.

⁸⁴ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hlm. 310.

Merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan atas alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sebagaimana telah tercantum dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Pihak yang berkepentingan yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 76 Ayat 1 Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu pemilik merek yang terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan. Sedangkan pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada menteri. Pemilik merek yang tidak terdaftar dijelaskan dalam Pasal 76 Ayat 2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu merupakan pemilik merek yang mempunyai itikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar.

Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika merek bertentangan dengan ideologi negara peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; tidak memiliki daya pembeda dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis

yang memenuhi persyaratan tertentu; mempunyai persamaan dengan Indikasi Geografis; merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; 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; serta permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Upaya hukum yang dapat diajukan dalam putusan Pengadilan Niaga adalah gugatan pembatalan kasasi. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan mengenai jangka waktu ini dapat dikecualikan apabila merek yang bersangkutan mengandung unsur itikad tidak baik atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang melaksanakan pembatalan atas hak merek tersebut akan membatalkan merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan dilakukan dengan mencoret merek yang bersangkutan dalam Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan merek tersebut.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan dengan memberitahukan 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 tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan

berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hak atas merek yang sudah dibatalkan tersebut kembali ke otoritas negara yang menjadi hak yang bebas, demikian pula tanda yang menjadikan merek tersebut dibatalkan tersebut dapat menjadi tanda yang bebas dan dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak yang sesuai dengan tata cara dan prosedur perolehan hak melalui pendaftaran merek.⁸⁵

3.2.4 Tata Cara Pengajuan Gugatan Merek

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Gugatan yang dapat diajukan diatur di dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ganti rugi terdiri dari 2 jenis yaitu gugatan ganti rugi secara materiil dan gugatan ganti rugi imateriil. Ganti rugi materiil merupakan kerugian yang dialami secara nyata dan dapat dinilai dengan uang. Ganti rugi imateriil merupakan tuntutan ganti rugi yang disebabkan karena adanya penggunaan merek dengan tanpa hak oleh orang lain sehingga pihak tersebut mengalami kerugian secara moral yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Hakim dalam memeriksa perkara pelanggaran merek dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan segala perbuatan yang terkait dengan penggunaan merek yang sedang dalam pemeriksaan pengadilan, hal ini tercantum dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 297.

dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hakim dapat menghentikan segala perbuatan yang berkaitan dengan proses produksi, peredaran barang dan/atau jasa maupun segala tindakan yang berkaitan dengan perdagangan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Hal ini dilakukan oleh hakim dengan tujuan agar penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar dari tindakan yang dilakukan oleh tergugat atas barang dan/atau jasa tersebut. Penggugat apabila menuntut tergugat untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek tanpa hak, hakim juga dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut yang pelaksanaannya setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Gugatan perdata dapat dilakukan oleh pemegang hak dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan apabila ada keberatan atas putusan Pengadilan Niaga tersebut maka sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka hanya dapat mengajukan kasasi. Selain dapat mengajukan gugatan perdata, pemegang hak atas merek yang berkepentingan tersebut dapat mengajukan gugatan pidana atas pelanggaran hak atas merek.

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut merupakan delik aduan. Delik aduan merupakan delik yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

- tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengajuan gugatan di pengadilan niaga harus melalui tata cara permohonan gugatan telah diatur di dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tata cara pengajuan gugatan di pengadilan niaga adalah:

- (1) Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Apabila satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan 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 kepada ketua Pengadilan

- Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari dihitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal gugatan disampaikan, ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
 - (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
 - (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
 - (8) Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

3.2.5 Tata Cara Pengajuan Permohonan Kasasi

Putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan kasasi yang dimaksud adalah pemeriksaan persidangan pada Mahkamah Agung sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Tata cara pengajuan permohonan kasasi telah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

- (1) Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.
- (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) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14

- (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
 - (6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
 - (7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
 - (9) Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
 - (10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.
 - (11) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sengketa merek antara Merek Dolpin dan Delfino, para pihak telah melewati tata cara permohonan dari gugatan pengadilan niaga sampai dengan permohonan kasasi. Pemohon kasasi dahulu sebagai tergugat dalam sengketa ini adalah Yohannes Sugiarto atau yang dapat disebut dengan pemilik merek Delfino mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menggugat Loddy Gunadi dahulu penggugat atau yang dapat disebut dengan pemilik merek Dolpin karena menolak putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang memutuskan bahwa merek Delfino terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek Dolpin.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan dari pemohon kasasi dari pemilik merek Delfino dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya karena merek Delfino terbukti mengandung adanya persamaan pada pokoknya dengan merek Dolpin, hal ini membuktikan bahwa merek Delfino telah melanggar ketentuan dalam Pasal 21 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka merek tersebut dapat diajukan gugatan pembatalan merek.

Walaupun kedua merek tersebut sama-sama telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek namun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut asas *first to file* yang mempunyai arti bahwa siapa yang mendaftar terlebih dahulu maka yang bersangkutan tersebut berhak atas merek. Dalam sengketa merek Dolpin dan Delfino pihak yang mengajukan pendaftaran dan terdaftar terlebih dahulu dalam Daftar Umum Merek adalah merek Dolpin maka yang berhak mengajukan pembatalan adalah pemilik merek Dolpin. Akibat hukum bagi merek Delfino adalah pembatalan merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek Delfino karena merek Delfino mengandung persamaan pada pokoknya dan mempunyai itikad tidak baik.

3.3 *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum Hakim) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-Hki/2016 yang Menolak Permohonan Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan sebelumnya dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Niaga Surabaya. Kasasi berasal dari kata “*casser*” yang berarti memecahkan atau membatalkan⁸⁶. Apabila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung maka putusan

⁸⁶ Neng Yani Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 175.

tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya atau bertentangan dengan hukum⁸⁷.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan sebelumnya karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; salah menerapkan/ melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan⁸⁸. Pemeriksaan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukumnya saja, tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai perkaranya.

Sengketa persamaan merek Dolpin dan Delfino yang diajukan upaya hukum kasasi adalah sengketa yang terjadi antara Yohannes Sugiarto sebagai pemilik dari merek Delfino yang diwakili oleh Ahmad Riyadh U. B., S. H., M.Si. dan kawan-kawan sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang mengajukan permohonan kasasi dan menggugat Loddy Gunadi sebagai pemilik merek dari Dolpin yang diwakili oleh E. L. Sajogo, S. H., MCI Arb dan kawan-kawan sebagai termohon Kasasi dahulu Penggugat dan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat.

Merek dagang penggugat yaitu merek Dolpin telah terdaftar di Indonesia nomor Pendaftaran 553833, Tanggal Pendaftaran 10 Desember 2003, untuk Kelas Barang/Jasa: 30 dengan Uraian Barang/Jasa: garam, garam dapur, garam beryodium dan Uraian Warna: biru, hitam, putih, atas nama Arifin (UD. Kusuma Tirta), yang kemudian beralih haknya kepada Penggugat berdasarkan Pengalihan Hak atas Merek Daftar 553833 yang telah dicatat dalam Daftar Umum Merek tanggal 24 Januari 2011. Pendaftaran Merek Dolpin kemudian telah diperpanjang oleh Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000359619 tanggal 30 Oktober 2012 atas nama Penggugat, dan diterbitkan Sertifikat Merek atas nama Penggugat,

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Elfrida R Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 95.

dengan demikian merek Dolpin mempunyai perlindungan hukum hingga 30 Oktober 2022. Garam merek Dolpin tersebut telah dipasarkan setidaknya sejak tahun 1980-an.

Penggugat mengetahui bahwa Turut tergugat mendaftarkan Merek Delfino Nomor Pendaftaran IDM000346630 Tanggal Pendaftaran 26 Januari 2012, untuk Kelas Barang/Jasa: 30 dengan Jenis Barang: garam, garam meja, garam dapur, garam beryodium, segala macam jenis garam. Merek Delfino memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek Dolpin serta menunjukkan adanya itikad tidak baik dari tergugat dan dapat mengecoh serta membingungkan konsumen dalam membeli produk garam tersebut.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 03/HKI.MERREK/2015/PN Niaga.Sby pada tanggal 28 Juli 2015 mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas merek Dolpin; menyatakan merek Delfino memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Dolpin; menyatakan tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Delfino; menyatakan batal atau setidaknya membatalkan pendaftaran merek Delfino; memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dalam putusan pengadilan niaga Surabaya; menyatakan putusan pengadilan niaga dilaksanakan terlebih dahulu meskipun perhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum; dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

3.1.1 Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Kasasi

Tergugat sebagai pemilik merek Delfino mengajukan permohonan kasasi dan memberikan alasan-alasan yang pada pokoknya telah terjadi kesalahan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam menjatuhkan putusannya maka diperlukan untuk diperiksa kembali secara mendalam untuk mencapai keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Bahwa pemohon kasasi menemukan beberapa pertimbangan yang sangat mempengaruhi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Pertimbangan pemilik merek Delfino dalam putusan kasasi sebagaimana diuraikan dalam poin-poin dibawah ini:

1. Dalil termohon kasasi tidak jelas karena terbukti termohon kasasi mendalilkan bahwa PT Pangan Lestari baru berdiri tahun 1985 dimana dalil tersebut mengada-ada sebab sebagaimana dapat memasarkan produk garam merek Dolpin dari tahun 1980-an hingga sekarang, sedangkan fakta penggugat mengakui jika PT Pangan Lestari baru berdiri tahun 1985. Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas terbukti bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara lengkap materi eksepsi dari Pemohon Kasasi, dan secara subjektif hanya mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam gugatan Termohon Kasasi yang jelas-jelas adalah kabur (*obscur libel*) karena terdapat pertentangan antara posita gugatan yang satu dengan yang lain.
2. Pendaftaran merek Dolpin diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal 30 Oktober 2012 sedangkan merek Delfino terdaftar pada tanggal 26 Januari 2012 hal ini berarti pemohon kasasi mendaftarkan merek Delfino terlebih dahulu daripada merek Dolpin dan tidak dapat dikatakan bahwa merek Delfino mempunyai itikad tidak baik. Dengan demikian maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan beracaranya serta kurang dalam pertimbangan hukumnya.
3. Pemohon kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* karena pada dasarnya tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Dolpin dengan merek Delfino baik dari segi penampilan, konsep, logo/lukisan, struktur penulisan, daya pembeda, font/huruf, bunyi/pengucapan. Merek Dolpin menggunakan font “arial black” dengan lukisan seekor ikan lumba-lumba yang menghadap ke kiri dan mulut ikan lumba-lumba tersebut tampak besar sedangkan merek Delfino menggunakan font “arial” dengan lukisan dua ekor ikan lumba-lumba menghadap ke kanan dan sangat berbeda jauh, sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatannya, maka merek tersebut harus dilihat, dibaca serta diartikan dan dimaknai secara lengkap dan utuh keseluruhannya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai “identitas

pribadi” yang memiliki keunikan dan kemandirian sebagai satu merek yang berbeda dengan merek manapun.

Merek Dolpin milik termohon kasasi dengan merek Delfino milik Pemohon Kasasi, secara nyata tidak sama bentuknya, berbeda komposisinya, tidak sama sifat lahiriahnya maupun susunan katanya, berbeda kemasan serta desainnya, sehingga jelas bahwa sama sekali tidak ada unsur persamaan, singkatnya secara nyata tidak sama bentuknya, berbeda komposisinya, tidak sama sifat lahiriahnya maupun susunan katanya, berbeda kemasan serta desainnya (*Fomming*), sehingga jelas bahwa sama sekali tidak ada unsur persamaan antara Merek Termohon Kasasi dengan Merek Pemohon Kasasi, maka tidak mungkin akan menimbulkan kebingungan kepada konsumen.

Ruang lingkup Merek hanya sebatas apa yang terdapat di dalam etiket Merek, mengenai kata-kata Garam Konsumsi Beryodium, penempatan halal MUI dan huruf R kecil bukanlah termasuk lingkup Merek, hal tersebut pun dibenarkan dan diakui oleh Termohon Kasasi. Hal tersebut bukan merupakan lingkup permasalahan di dalam perkara merek dan haruslah menurut hukum dalil gugatan tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena mengenai hal-hal kalimat garam konsumsi beryodium.

4. Dua merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya, maka penentuan mengenai siapa yang memiliki hak adalah merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dan adanya iktikad baik dalam pendaftaran mereknya. Pengguna dan pendaftar pertama suatu merek dianggap sebagai pemakai merek yang beriktikad baik dari suatu merek, maka dalam perkara *a quo* merek Delfino milik Pemohon Kasasi sebagai merek yang terdaftar terlebih dahulu sehingga tidak mungkin melekat iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek Pemohon Kasasi. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas terbukti bahwa merek Delfino milik Pemohon Kasasi telah terdaftar terlebih dahulu pada Turut Termohon Kasasi dibanding merek Dolpin milik Termohon Kasasi.
5. Adanya persamaan pada pokoknya antara kata Dolpin milik Penggugat dengan kata Delfino milik Tergugat tersebut tidak dapat menyesatkan atau mengecoh serta tidak dapat membingungkan Konsumen, hal mana disebabkan

karena masyarakat Indonesia merupakan konsumen yang cerdas, dimana sebelum membeli sesuatu barang akan meneliti terlebih dahulu Merek atau jenis barang yang akan dibelinya atau dipakainya, dengan demikian tidak mungkin konsumen akan terkecoh.

6. Permohonan pendaftaran merek Delfino + lukisan atas nama tergugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan daftar nomor IDM 000344630 telah melalui mekanisme hukum di bidang merek termasuk didalamnya termuat pemeriksaan dan menilai ada tidaknya itikad tidak baik dari tergugat dan ada tidaknya persamaan dengan merek Dolpin + lukisan atas nama penggugat dengan demikian terdaftarnya merek Dolpin + lukisan atas nama tergugat daftar nomor IDM 000344630 telah sesuai dengan ketentuan dibidang merek. Hal tersebut membuktikan bahwa merek Delfino milik Pemohon Kasasi telah didaftarkan dengan iktikad baik. Namun *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan putusannya. Dengan demikian jelas terbukti bahwa putusan *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya.
7. Pertimbangan *Judex Facti* merupakan pertimbangan yang tidak benar dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional. Pertimbangan putusan serta merta tersebut serta dasar *Judex Facti* tidaklah termasuk ke dalam alasan-alasan yang dibenarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000, dalam hal dijatuhkannya putusan serta merta pada suatu perkara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa putusan *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya serta salah menerapkan hukum acaranya atau tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku.
8. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” berdasarkan ketentuan tersebut harusnya Majelis Hakim *Judex Facti* tidak serta merta memutus perkara dengan tanpa melihat dan

mempertimbangkan yurisprudensi dan dalil-dalil para pihak yang ada. Tindakan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemohon Kasasi dan juga Turut Termohon Kasasi, baik dalam jawaban, replik atau dalam kesimpulannya tersebut, merupakan suatu bentuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adanya alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh pemohon kasasi tersebut, maka pemohon kasasi berpendapat bahwa hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya serta tidak menerapkan hukum acara yang berlaku sehingga bertentangan dengan hukum dan telah melanggar serta lalai memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya keberatan dan penolakan atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/HKI.MERREK/2015/PN Niaga.Sby tanggal 28 Juli 2015 tersebut maka pemohon kasasi tersebut melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut.

3.3.2 Persamaan Pada Pokoknya yang Terdapat dalam Merek Delfino

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maka berdasarkan atas Pasal tersebut, maka dalam memutus suatu perkara hakim harus menggunakan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) untuk dapat memutus perkara sesuai dengan nilai-nilai hukum dan dapat mencerminkan keadilan dalam masyarakat terutama kepada para pihak yang sedang berperkara.

Dalam memutus kasus ini, hakim menggunakan *ratio decidendi* “pertimbangan hukum hakim” (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/Pdt.Sus-HKI/2016 halaman 23) sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai dan menimbang alat-

alat bukti pihak Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengabulkan gugatan sudah berdasarkan hukum, yaitu terbukti adanya persamaan pada pokoknya antara produk Penggugat yang lebih dulu terdaftar (sudah terdaftar sejak tahun 1980 an) dan produk Tergugat yang belakangan terdaftar (didaftar tahun 2012) meniru produk Penggugat dalam kelas barang sejenis.
3. Bahwa produk milik Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya (*similarity in its essential parts*), baik dari segi visual, kemiripan penampilan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan kombinasi unsur-unsur yang menonjol bisa menyesatkan masyarakat konsumen, lebih-lebih menyangkut produk makanan, sehingga Tergugat jelas tidak beriktikad baik.

Berdasarkan atas *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim), penyelesaian sengketa merek antara merek Dolpin dan merek Delfino didasarkan pada persamaan pada pokoknya. Adanya persamaan pada pokoknya dilihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 21 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada Penjelasan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian mengenai persamaan pada pokoknya yaitu:

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Unsur-unsur yang menonjol yang memberi kesan adanya persamaan pada pokoknya yang dipakai dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara merek Dolpin dan Delfino adalah sebagai berikut:

A. Persamaan visual, kemiripan penampilan meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan kombinasi antara unsur-unsur yang menonjol

1. Cara penempatan gambar, tulisan, dan warna baik etiket merek Delfino

maupun etiket Dolpin yang telah terdaftar terlebih dahulu, mempunyai persamaan pada pokoknya secara jelas pada unsur-unsur yang menonjol sebagai berikut:

- a. Gambar ikan berjenis lumba-lumba (dolphin);
 - b. Gambar ikan lumba-lumba (dolphin) meliuk berwarna hitam dan putih;
 - c. Gambar ikan lumba-lumba (dolphin) terletak di bagian tengah etiket;
 - d. Penulisan nama merek seluruhnya dengan huruf besar berwarna hitam;
 - e. Penulisan nama merek dalam bentuk lengkung;
 - f. Gambar ombak berwarna kombinasi biru dan putih;
 - g. Garis bingkai hitam dengan bentuk lengkung di bagian atas;
 - h. Rangkaian tulisan-tulisan Delfino melengkung berselang-seling dengan gambar-gambar ikan lumba-lumba (dolphin) meliuk pada bagian atas dan bagian bawah etiket dengan susunan warna putih di atas dasar warna biru.
2. Selain persamaan pada etiket merek, di dalam penggunaannya yang bukan termasuk dalam merek, masih terdapat persamaan pada tanda-tanda khusus merek yaitu:
- a. Cara penempatan huruf ® di bawah nama Merek
Cara penempatan huruf ® ini sengaja dibuat tidak lazim agar menjadi ciri tersendiri dari merek Dolpin yang menjadi pembeda dengan penempatan huruf ® pada merek lainnya yang umumnya ditempatkan setelah nama merek pada bagian kanan atas.
 - b. Cara penempatan simbol Majelis Ulama Indonesia untuk sertifikasi produk halal warna biru di luar garis tepi di sebelah kanan atas kemasan sama persis antara kedua produk merek Dolpin dan merek Delfino.
 - c. Penempatan tulisan dan pemilihan kalimat “Garam Konsumsi

Beryodium”

Tulisan kalimat “Garam Konsumsi Beryodium” (dengan tambahan kata “konsumsi”) merupakan ciri dari merek Dolpin karena pada produk garam lain secara umum hanya menggunakan tulisan “garam beryodium” atau “garam beriodium”, “beryodium” atau “beriodium” saja. Tulisan kalimat yang sama “Garam Konsumsi Beryodium” juga digunakan pada merek Delfino, dengan warna hitam dan penempatan yang sama dengan merek Dolpin pada posisi di bawah gambar ikan dan ombak laut.

B. Persamaan Konseptual/persamaan arti

Nama merek Dolpin berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan *dolphin* (baca: *dälfin*) yang mempunyai arti sebagai nama ikan lumba-lumba. Penggunaan nama *dolphin* disesuaikan dengan pelafalan masyarakat Indonesia yang melafalkan *dolphin* menjadi dolpin. Sedangkan nama merek Delfino berasal dari bahasa Italia yang mempunyai makna sebagai ikan lumba-lumba.

Adanya persamaan arti yang sama antara merek Dolpin dan merek Delfino yang mempunyai arti ikan lumba-lumba maka tergugat secara sengaja terinspirasi pada merek Dolpin yang terdaftar terlebih dahulu. Kedua merek tersebut mempunyai makna yang sama berasal dari bahasa Italia, sehingga antara kedua merek mempunyai kesamaan filosofi, konsep dan makna (*philosophical and conceptual resemblance*) sehingga tidak memiliki daya pembeda (*lack of distinctiveness*).

C. Persamaan Bunyi Ucapan

Kata Delfino merupakan kata asing yang tidak umum bagi lidah orang Indonesia yang seringkali sukar mengucapkan huruf “f” sehingga terucap sebagai “p”, sedang huruf “o” pada akhir kata tidak memberikan tekanan ucapan sehingga seringkali tidak terucap dengan jelas, sehingga terdapat persamaan bunyi ucapan antara Merek Dolpin milik Penggugat dan Merek

Delfino milik Tergugat yang dapat terucap oleh lidah orang Indonesia sebagai “delpino”.

Merek Dolpin dan Merek Delfino dengan demikian dapat dikatakan mengandung persamaan pada pokoknya karena terdapat persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, persamaan arti maupun persamaan bunyi ucapan. Hakim menggunakan kriteria persamaan pada pokoknya berdasarkan unsur-unsur yang terkadung di dalam Pasal 21 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek Delfino tersebut berdasarkan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) dinyatakan mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek Dolpin karena merek Dolpin merupakan merek yang terdaftar terlebih dahulu dibandingkan dengan Merek Delfino.

3.3.3 Itikad Tidak Baik yang Terdapat dalam Merek Delfino

Selain persamaan pada pokoknya yang terdapat dalam merek Delfino, merek Delfino juga terbukti adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh pemilik merek. Unsur-Unsur yang mendukung dan melengkapi adanya itikad tidak baik dari pemilik merek Delfino adalah:

1. Jenis Barang dan Jasa

Pada Pasal 21 Ayat 1 Huruf a menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Merek Dolpin dan merek Delfino memiliki kelas yang sama yaitu termasuk dalam kelas 30 yang menurut *Nice Classification* kelas 30 terdiri dari⁸⁹:

⁸⁹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2014, *Sistem Klasifikasi Merek*, melalui <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/30>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017, pukul 13.00 WIB.

Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi olahan; tepung dan bahan baku terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang gula, minuman es; madu, air gula; ragi bubuk pengembang roti/kue; garam, moster; cuka, saus-saus (bumbu-bumbu) rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping.

Merek Dolpin dan merek Delfino memiliki persamaan kelas barang yang sama yaitu kelas 30 terkait dengan garam karena keduanya merupakan produk garam.

2. Unsur Pendaftaran

Merek Dolpin merupakan merek yang sudah dipasarkan sejak tahun 1980-an yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran 553833 pada tanggal 10 Desember 2003 untuk kelas barang/jasa 30 atas nama Arifin (UD Kusuma Tirta) dengan uraian Barang/Jasa: garam, garam dapur, garam beryodium dan uraian warna: biru, hitam, putih. Kemudian beralih haknya kepada penggugat berdasarkan atas pengalihan hak atas merek daftar 553833 yang tercatat dalam Daftar Umum Merek pada tanggal 24 Januari 2011 yang kemudian diperpanjang oleh penggugat dengan nomor pendaftaran IDM000359619 pada tanggal 30 Oktober 2012 atas nama penggugat dan diterbitkannya Sertifikat Merek atas nama penggugat dengan demikian merek Dolpin mempunyai perlindungan hukum hingga 30 Oktober 2022.

Merek Delfino merupakan merek yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000346630 pada tanggal 26 Januari 2012 untuk kelas barang dan/atau jasa 30 dengan jenis barang: garam, garam meja, garam beryodium, segala jenis garam dengan uraian warna: biru, hitam, putih atas nama tergugat.

Bahwa dari unsur pendaftaran, garam merek “Dolpin” merupakan produk garam yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan telah dipasarkan terlebih dahulu dibandingkan dengan produk garam merek Delfino.

Adanya pendaftaran terlebih dahulu dari merek Dolpin maka tergugat mempunyai itikad tidak baik dari merek Delfino tersebut. Tergugat mempunyai niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek Dolpin milik penggugat dengan tujuan demi kepentingan usahanya yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Adanya itikad tidak baik tersebut, seharusnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menolak dan membatalkan permohonan pendaftaran merek karena berdasarkan atas Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemilik merek Delfino dikatakan mempunyai itikad tidak baik karena pemilik merek tersebut terbukti meniru, menjiplak dan mengikuti merek Dolpin baik dalam persamaan visual meliputi kemiripan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, persamaan arti maupun persamaan bunyi ucapan hal ini membuktikan bahwa pemilik merek Delfino terinspirasi dari merek Dolpin yang terlebih dahulu didaftarkan dan mempunyai niat untuk membonceng reputasi merek Dolpin tersebut dalam kelas barang dan/atau jasa yang sama yaitu pada kelas 30.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut maka Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili sengketa persamaan merek Dolpin dan Delfino menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara sengketa merek Dolpin dan Delfino tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan terbukti bahwa merek Delfino mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Dolpin berdasarkan pada Pasal 21 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta terdapat itikad tidak baik dari pemilik merek Delfino berdasarkan atas Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka permohonan kasasi dari pemilik merek Delfino atau Yohannes Sugiarto ditolak dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- **Kelas 32.** Bir dan berbagai jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.
- **Kelas 33.** Minum-minuman keras (kecuali bir).
- **Kelas 34.** Tembakau, barang-barang keperluan merokok; korek api.

Kategori Jasa

- **Kelas 35.** Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.
- **Kelas 36.** Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan.
- **Kelas 37.** Pembangunan gedung; perbaikan/renovasi; jasa-jasa pemasangan/instalatur.
- **Kelas 38.** Telekomunikasi.
- **Kelas 39.** Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan.
- **Kelas 40.** Perawatan bahan-bahan.
- **Kelas 41.** Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan kebudayaan.
- **Kelas 42.** Jasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan penelitian dan desain yang berkaitan; jasa untuk analisa dan penelitian di bidang ilmiah dan industri; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer.
- **Kelas 43.** Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara.
- **Kelas 44.** Perawatan medis, jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian, jasa perawatan untuk manusia dan hewan, pertanian, hortikultural, jasa kehutanan.
- **Kelas 45.** Jasa-jasa pelayanan hukum, jasa pengamanan untuk perlindungan benda/barang dan individu, jasa perorangan dan sosial untuk memenuhi kebutuhan individu.