



**SENGKETA PEMBATALAN MEREK ANTARA WD-40  
MELAWAN GETT ALL-40 (STUDI PUTUSAN NOMOR 106  
PK/Pdt.Sus-HKI/2019)**

SKRIPSI

Oleh :

**WIDYA ROSA ELVITA**

**NIM . 180710101406**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**SENGKETA PEMBATALAN MEREK ANTARA WD-40  
MELAWAN GETT ALL-40 (STUDI PUTUSAN NOMOR 106  
PK/Pdt.Sus-HKI/2019)**

SKRIPSI

Oleh :

**WIDYA ROSA ELVITA**

**NIM . 180710101406**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**MOTTO**

***“Judex Debet Judicare Secundum Allegata Et Probata”***

**(Seorang Hakim Harus Memberikan Penilaian Berdasarkan Fakta-Fakta  
Dan Pernyataan).\***



---

\* Sigit Priambodo, *Kumpulan Adagium atau Quote Bijak Hukum*, <http://sigitpriambodo.blogspot.com/2013/0//kumpulan-adagium-atau-quote-bijak-hukum.html>. Di Akses Pada Hari Rabu , Tanggal 04 November 2022 , Pukul 22.00 WIB.

**PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tua saya, Alm. Adi Sucipto dan Widiyati beserta Kakak Widi Irfandi Azis yang selama ini telah mendoakan, mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dukungan dengan ikhlas dan tulus;
2. Seluruh guru dan dosen saya sejak TK Dharma Bakti, SD Negeri Nangkaan, SMP Negeri 3 Bondowoso, SMAN 1 Tenggarang, dan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**SENGKETA PEMBATALAN MEREK ANTARA WD-40 MELAWAN  
GETT ALL-40 (STUDI PUTUSAN NOMOR 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019)**

*BRAND CANCELLATION DISPUTE BETWEEN WD-40 AGAINST GETT ALL-  
40 (STUDY OF DECISION NUMBER 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**WIDYA ROSA ELVITA**

**NIM . 180710101406**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

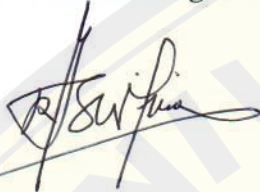
**2022**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 30 November 2022

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Iswi Harivani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



Ayu Citra Santvaningtyas, S.H.,

M.H., M.Kn., Ph.D.

NIP. 198503142015042001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Sengketa Pembatalan Merek Antara Wd-40 Melawan Gett All-40 (Studi Putusan Nomor 106 Pk/Pdt.Sus-Hki/2019” Karya Widya Rosa Elvita telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 30 November 2022

Tempat : Legal Edu, Lantai 2, Laboratorium Peradilan R.2

Panitia Penguji :

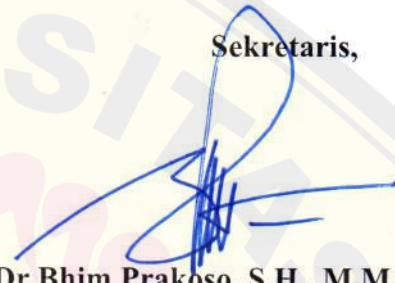
Ketua,



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

Sekretaris,



Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H.

NIP. 196912052014091002

Anggota Penguji I,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji II,



Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H.,

M.Kn., Ph.D.

NIP. 198503142015042001

Mengesahkan :

Dekan,



Prof. Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H, M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Rabu  
Tanggal : 30  
Bulan : November  
Tahun : 2022

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

Sekretaris,



Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H.

NIP. 196912052014091002

Dosen Anggota Penguji:

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001



Avu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.

NIP. 198503142015042001





**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Rosa Elvita

NIM : 180710101406

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Sengketa Pembatalan Merek Antara WD-40 Melawan Gett All-40 (Studi Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019)**, merupakan hasil pemikiran sendiri, kecuali dapat ditunjukkan sumbernya serta belum sekalipun diajukan terhadap institusi apapun, dan bukanlah hasil menjiplak. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan serta kebenaran isi karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang perlu dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya tanpa ada tekanan serta paksaan dari pihak manapun dan penulis bersedia mendapat sanksi akademik semisal dikemudian hari pernyataan ini tidak sungguh-sungguh.

Jember, 30 November 2022

Yang menyatakan,



**WIDYA ROSA ELVITA**

**NIM : 180710101406**

### UCAPAN TERIMA KASIH

Segala ucapan puji dan syukur hanya terhadap Allah SWT, akan segala taufik, hidayah, rahmat dan anugerah dari Nya yang berlimpah, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Sengketa Pembatalan Merek Antara WD-40 Melawan Gett All-40 (Studi Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019)**. Penulisan skripsi ini adalah tugas akhir yang merupakan syarat guna menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis dalam hal ini tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. I Gede Widhiana suarda, S.H., M.Hum, Ph.D., selaku Wakil Dekan I, Dr. Iwan Rachmat Soetiono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II , Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah memberi arahan, nasehat, bimbingan, dukungan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberi arahan, nasehat, bimbingan, dukungan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang memberi masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
6. Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H., selaku Sekretaris Penguji sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi saran dan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis;

8. Ayahanda tercinta Alm. Adi Sucipto dan Ibuku tercinta Widiyati yang telah mendidik, merawat, membesarkan, memberikan kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat, dan dukungannya baik secara moral maupun finansial, serta doa yang selalu mengiringi langkah hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Kakakku tercinta Widi Irfandi Azis yang telah memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Teman diskusi Rony Pranata yang telah memberikan arahan serta wejangan hingga skripsi ini dapat terwujud dengan tepat;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang sudah memberi dukungan terhadap penulis guna menyelesaikan skripsi ini;

Tiada balas jasa yang bisa penulis beri kecuali harapan semoga kebaikannya dapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberi manfaat bagi pembaca serta masyarakat pada umumnya.

Jember, 03 Oktober 2022



## RINGKASAN

**Sengketa Pembatalan Merek Antara Wd-40 Melawan Gett All-40 (Studi Putusan Nomor 106 Pk/Pdt.Sus-Hki/2019); Widya Rosa Elvita, 180710101406; 2022; 50 Halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Sengketa merek di Indonesia telah berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu, di antaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek lisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakai pertama di Indonesia, dan seterusnya. Sengketa merek tidak hanya terjadi pada produk yang dihasilkan produsen saja, juga bisa menimpa suatu merek terkenal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Hal ini menjadi batasan-batasan perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik merek. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan penghapusan merek adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Tergugat berdomisili sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR. Untuk melakukan pembatalan merek salah satunya melalui gugatan dan mendapat putusan pengadilan yang menyatakan batalnya suatu merek.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Rumusan masalah terdiri dari : (1) Apakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?; (2) Apa Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Yang Membatalkan atau Menyatakan Batal Merek Gett All-40?. Kajian Pustaka terdiri dari Kesatu, Sengketa terdiri dari Pengertian Sengketa, Penyelesaian Sengketa dan Sengketa Merk. Kedua, Perlindungan Hukum terdiri dari Definisi Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk perlindungan hukum dan tujuan perlindungan hukum. Ketiga, Merek terdiri dari pengertian merek, fungsi dan jenis merek, tata cara pendaftaran merek dan pembatalan merek. Keempat, Putusan Pengadilan terdiri dari pengertian putusan pengadilan, pertimbangan hukum dan bentuk-bentuk putusan pengadilan.

Hasil dari penelitian yaitu, Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 11 Februari 2019 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 13 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata dalam putusan *a quo* tidak terdapat kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibat hukum dari Putusan Nomor : 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 terhadap sengketa merek yang sedang di teliti terkait WD-40 yang mengajukan pembatalan merek melawan Get All-40 dikarenakan WD-40 merasa sebagai

pemakai pertama dan pemilik yang sah atas merek WD-40 untuk membedakan barang dan jasa miliknya dengan barang dan jasa milik pihak lainnya, namun merek Get All-40 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek WD-40 sehingga terjadi proses sengketa di Pengadilan dan telah mendapatkan putusan dan membuat berakhirnya perkara sengketa terkait merek antara WD-40 dengan Get All-40.

Kesimpulan dari penelitian yaitu : Kesatu, Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 telah sesuai dgn Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. adapun yg menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adanya itikad tidak baik dari tergugat yg diatur pada pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu hakim memutuskan bahwa penggugat merupakan pendaftar dan pemilik pertama dari merek WD-40 dan selanjutnya hakim memutuskan bahwa merek Get All-40 milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek WD-40; Kedua, Akibat hukum akibat hukum pada putusan nomor 106 PK/Pdt.sus-HKI/2019 telah sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yakni membatalkan atau menyatakan batal merek Get All-40. dikarenakan telah terbukti bahwa WD-40 merupakan pemilik dan pendaftar merek pertama di Indonesia yang ditiru pada pokoknya oleh Get All-40 sehingga berakibat dibatalkannya kepemilikan Get All-40 serta seluruh penggunaan merek tersebut.

Saran didalam penelitian ini yaitu : Kesatu, Seyogyanya hakim dalam memutuskan, selain mempertimbangkan gugatan/permohonan serta bukti-bukti berupa surat-surat, saksi, saksi ahli, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka hakim juga memerlukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang masih berlaku untuk menguatkan putusannya dalam memutus sengketa perkara agar adanya kepastian hukum. Hakim memerlukan peraturan yang diatur secara rinci agar tidak ada kesalahan pengambilan keputusan saat memutus dan menjatuhkan sanksi bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam persidangan; Kedua, Seyogyanya Dirjen HKI harus lebih cermat dalam menerbitkan merek yg telah didaftarkan guna dipastikan apakah telah ada yg serupa pada pokoknya maupun keseluruhan dan apabila telah ada harus ditolak dengan tegas agar terhindar lahirnya sengketa di peradilan; Ketiga, Seyogyanya Para pemilik merek perlu meneliti dan menelaah dalam mengajukan pendaftaran hak merek harus lebih kreatif untuk kegiatan usahanya supaya tidak menyerupai pada pokoknya maupun seluruhnya dengan merek yang telah ada atau terkenal guna menghargai merek yang sudah terdaftar.

## SUMMARY

**Trademark Cancellation Dispute Between Wd-40 Against Gett All-40 (Study of Decision Number 106 Pk/Pdt.Sus-Hki/2019); Widya Rosa Elvita, 180710101406; 2022; 50 Pages; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember.**

Brand disputes in Indonesia have been going on for a long time and concern a wide variety of issues, including brand similarity or similarity, license brand status, the relationship between copyright and brand rights, impersonation of famous brands, interpretation of the first user in Indonesia, and so on. Brand disputes do not only occur in products produced by manufacturers, they can also happen to a well-known brand. Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications does not provide restrictions on what is meant by a well-known brand. This is the limitation of legal protection given to brand ownership. The court authorized to hear and decide cases of trademark removal suits is the Commercial Court in the District Court in the jurisdiction where the Defendant is domiciled as provided in section 118 of the HIR. To cancel a brand, one of them is through a lawsuit and gets a court decision declaring the cancellation of a mark.

This research uses a normative juridical approach method with a statute approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The formulation of the problem consists of: (1) Are the Judges' Legal Considerations in Decision No. 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Not In Accordance with Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications?; (2) What Are the Legal Consequences of Judgment No. 106 PK/Rev.Sus-HKI/2019 Canceling or Declaring Void of Gett All-40 Brand?. The literature review consists of One, Disputes consist of Definition of Disputes, Dispute Resolution and Brand Disputes. Second, Legal Protection consists of the Definition of Legal Protection, Forms of legal protection and the purpose of legal protection. Third, the Mark consists of the definition of the mark, the function and type of the mark, the procedures for trademark registration and cancellation of the mark. Fourth, Court Decisions consist of the definition of court decisions, legal considerations and forms of court decisions.

The result of the study, namely, the Legal Considerations of the Judges in Judgment No. 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 against the reasons for the review, the Supreme Court held: That these reasons cannot be justified, because after examining the reasons for the review dated February 11, 2019 and the answers to the reasons for the review dated May 13, 2019 are connected with the consideration of *Judex Facti*, it turns out that in the judgment a quo there is no oversight of the Judge and an error which is real so that it is in accordance with Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The legal consequences of Decision Number: 106 PK / Pdt.Sus-HKI / 2019 against the trademark dispute under scrutiny related to WD-40 which filed for cancellation of the mark against Get All-40 because WD-40 felt that it was the first user and legal owner of the WD-40 brand to distinguish its goods and services from other parties' goods and services, but the Get All-40 brand has similarities in essence

with the WD-40 brand so that there was a dispute process in court and has received a judgment and made the end of the dispute over the brand between WD-40 and Get All-40.

The conclusion of the study is: One, The judge's legal considerations in decision number 106 PK / Pdt.Sus-HKI / 2019 are in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning brands and geographical indications. In the judgment the judge granted the plaintiff's suit in its entirety. as for what the judge considered in deciding this case, there was bad faith from the defendant which was regulated in article 21 of Law Number 20 of 2016, namely the judge ruled that the plaintiff was the registrant and had the first of the WD-40 brand and then the judge ruled that the defendant's Get All-40 brand had similarities in essence with the WD-40 brand; Second, The legal consequences of the law in decision number 106 PK / Pdt.sus-HKI / 2019 are in accordance with article 76 of Law Number 20 of 2016 concerning brands and geographical indications, namely canceling or declaring the cancellation of the Get All-40 brand. because it has been proven that WD-40 is the owner and registrant of the first brand in the country to be imitated by Get All-40 which resulted in the cancellation of ownership of Get All-40 and the entire use of the brand.

The suggestions in this study are: One, The legal consequences of the law in decision number 106 PK / Pdt.sus-HKI / 2019 are in accordance with article 76 of Law Number 20 of 2016 concerning brands and geographical indications, namely canceling or declaring the cancellation of the Get All-40 brand. because it has been proven that WD-40 is the owner and registrant of the first brand in the country to be imitated by Get All-40 which resulted in the cancellation of ownership of Get All-40 and the entire use of the brand; Secondly, The Director General of IPR should be more careful in issuing a registered mark to ascertain whether there has been a similar one in essence or in whole and if there has been a strong rejection in order to avoid the birth of disputes in the court; Third, Brand owners need to research and study in applying for registration of trademark rights must be more creative for their business activities so that they do not resemble in essence or entirely with existing or well-known brands for use appreciate the already registered brand.

**DAFTAR ISI**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....              | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....              | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                     | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....               | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....         | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....               | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> ..... | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....                | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....       | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....                 | <b>xii</b>  |
| <b>SUMMARY</b> .....                           | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                        | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....                 | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....                        | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                      | 7           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                     | 8           |
| 1.3.1 Tujuan Umum.....                         | 8           |
| 1.3.2 Tujuan Khusus .....                      | 8           |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                    | 8           |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis.....                    | 9           |
| 1.4.2 Manfaat Praktis.....                     | 9           |
| 1.5 Metode Penelitian .....                    | 9           |
| 1.5.1 Tipe Penelitian .....                    | 9           |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah .....                 | 10          |
| 1.6 Sumber Bahan Hukum .....                   | 10          |
| 1.6.1 Bahan Hukum Primer .....                 | 11          |
| 1.6.2 Bahan Hukum Sekunder .....               | 11          |
| 1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....        | 12          |



|   |           |
|---|-----------|
| 1.8 Analisis Bahan Hukum.....   | 12        |
| 1.9 Sistematika Penulisan.....  | 12        |
| <b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>   | <b>15</b> |
| 2.1 Sengketa .....  | 15        |
| 2.1.1 Pengertian Sengketa.....  | 16        |
| 2.1.2 Penyelesaian Sengketa.....  | 17        |
| 2.1.3 Sengketa Merek .....  | 17        |
| 2.2 Perlindungan Hukum.....   | 19        |
| 2.2.1 Definisi Perlindungan Hukum .....   | 19        |
| 2.2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....   | 20        |
| 2.2.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....  | 21        |
| 2.3 Merek.....  | 22        |
| 2.3.1 Pengertian Merek.....   | 22        |
| 2.3.2 Fungsi dan Jenis Merek .....  | 23        |
| 2.3.3 Tata Cara Pendaftaran Merek .....   | 25        |
| 2.3.4 Pembatalan Merek .....  | 29        |
| 2.4 Putusan Pengadilan.....   | 30        |
| 2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....   | 31        |
| 2.4.2 Pertimbangan Hakim .....  | 31        |
| 2.4.3 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan .....  | 32        |
| <b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>   | <b>35</b> |
| 3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis..... | 35        |
| 3.2 Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Yang Membatalkan atau Menyatakan Batal Merek Gett All-40 .....  | 43        |
| <b>BAB 4 PENUTUP.....</b>   | <b>50</b> |
| 4.1 Kesimpulan.....   | 50        |
| 4.2 Saran .....   | 51        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup.<sup>1</sup> Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.<sup>2</sup>

Sengketa merek di Indonesia telah berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu, di antaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek lisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakai pertama di Indonesia, dan seterusnya. Sengketa merek tidak hanya terjadi pada produk yang dihasilkan produsen saja, juga bisa menimpa suatu merek terkenal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan merek terkenal.<sup>3</sup> Hal ini menjadi batasan-batasan perlindungan hukum yang diberikan terhadap permilik merek.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum hadir dalam suatu masyarakat bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertubrukan satu sama lain. Untuk melakukan pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut maka dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>4</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara pemberian kekuasaan dalam bertindak untuk memenuhi kepentingannya. Pemberian kekuasaan ini sering disebut dengan hak yang dilakukan secara terukur. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 34.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sonny Engelbert Palendeng et.al, *Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, *Supremasi*, Vol. 16 No. 2, 2021, h. 279.

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan menjadikan kepentingan yang dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Termasuk hak hukum terhadap pemilik suatu merek.

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain.<sup>5</sup> Secara yuridis, merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa : “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa”.

Berdasarkan definisi di atas juga dilihat bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain. Selain fungsi utama tersebut merek juga mempunyai banyak fungsi lainnya. Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Pada pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya. Pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasarnya. Adapun dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Khususnya para pengusaha dianggap perlu untuk membedakan barang buatannya/ produknya dengan barang-barang serupa yang dibuat oleh perusahaan lain. Apabila terjadi persamaan terhadap barang/produk oleh perusahaan lain maka dapat mengajukan pembatalan merek.

Pembatalan merek dapat dilakukan berdasarkan pada beberapa hal, yakni:

---

<sup>5</sup> Sudaryat et.al , *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), h.58.

1. Pertama atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI;
2. Kedua berdasarkan permohonan pemilik yang bersangkutan
3. Ketiga putusan Pengadilan atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan atas merek terdaftar tersebut.,

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemilik Merek terdaftar dan atau penerima lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :<sup>6</sup>

1. Gugatan ganti rugi dan/atau
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang dan atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan penghapusan merek adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Tergugat berdomisili sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR. Untuk melakukan pembatalan merek salah satunya melalui gugatan dan mendapat putusan pengadilan yang menyatakan batalnya suatu merek.

Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>7</sup> Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu

---

<sup>6</sup> Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 2017, Vol. 6 No. 1, h. 54.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 158.

adalah yang diucapkan di depan persidangan. Dalam putusan pengadilan selalu terdapat pertimbangan hakim pada putusan untuk mengetahui landasan dari hukum dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan hukum hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>8</sup> Jika pertimbangan hukum hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hukum hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.<sup>9</sup> Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Seperti halnya proses pembuktian kepemilikan merek antara WD-40 dan Get All-40 serta segala kesamaan yang pada pokoknya membuat WD-40 mengajukan gugatan terhadap Pengadilan Niaga.

Putusan akhir adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.<sup>10</sup> Putusan akhir pengadilan akan memiliki akibat hukum apakah gugatan pembatalan merek yang diajukan diterima atau ditolak. Dalam hal ini Putusan Pengadilan yang mengakhiri sengketa merek antara WD-40 dan Get All-40.

---

<sup>8</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.140.

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 141.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 308.

Terdapat suatu putusan yang menarik untuk dianalisis, Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 terkait perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (gugatan pembatalan merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan kronologis sebagai berikut:

Para Penggugat adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembuatan produk pelarut dan pelumas pencegah karat dengan merek "WD-40". Sejarah panjang berdirinya perusahaan Para Penggugat dimulai pada tahun 1953 di sebuah laboratorium kecil di San Diego, California dimana percobaan pembuatan produk pelarut dan pelumas pencegah karat "WD-40" dilakukan pertama kali untuk digunakan pada industri kerdigantaraan. Produk "WD-40" pertama kali digunakan secara komersial untuk melindungi lapisan terluar dari Atlas missile dari karat dan korosi. Para Penggugat lantas bereksperimen untuk menempatkan formula larutan produk "WD-40" ke dalam kaleng aerosol sehingga konsumen dapat menggunakan produk "WD-40" tersebut di bengkel bahkan garasi rumah dan keperluan sehari-hari rumah tangga. Para Penggugat kemudian menyempurnakan merek "WD-40" dengan memberikan tampilan khusus berupa warna kuning dan biru sehingga memberikan kesan tersendiri yang identik dengan produk "WD-40" milik Para Penggugat. Sejak saat itu produk-produk "WD-40" milik Para Penggugat diproduksi dan didistribusikan oleh Para Penggugat menggunakan merek "WD-40". Agar memperoleh perlindungan hukum dalam kegiatan perdagangannya, Para Penggugat telah mendaftarkan merek "WD-40" dan variasinya di berbagai negara di dunia dengan etiket merek. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("Undang-Undang Merek"), suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal apabila memenuhi kriteria. Inovasi pengemasan produk "WD-40" pada kaleng aerosol tersebut juga mampu meningkatkan pendistribusian pemasaran produk-produk "WD-40" menjadi tidak lagi hanya dikenal dan dipasarkan di Amerika Serikat saja tetapi juga di banyak negara di dunia. Hal ini jelas menunjukkan bahwa terdapat pengetahuan umum masyarakat terhadap produk dengan merek "WD-40" sebagai produk pelarut dan pelumas pencegah karat.

Investasi secara terus menerus yang disertai dengan upaya promosi yang gencar-gencaran telah membuat Merek "WD-40" milik Para Penggugat menjadi merek yang dikenal oleh komunitas internasional. Selain adanya pendaftaran Merek "WD-40" di banyak negara di dunia, Merek "WD-40" milik Para Penggugat telah digunakan secara aktif di manca negara, yang kesemuanya dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan oleh Para Penggugat hingga saat ini. Adapun bukti-bukti promosi dan pemakaian merek ini akan Para Penggugat ajukan di dalam sidang acara pembuktian nanti. salah satu syarat mutlak untuk menentukan keterkenalan suatu merek adalah fakta bahwa merek tersebut telah terdaftar di berbagai negara. Merek "WD-40" milik Para Penggugat telah didaftarkan di berbagai negara setidaknya-tidaknya sejak pertengahan tahun 1950-an.

Para Penggugat memiliki pendaftaran merek "WD-40" dan variasinya di Kantor Turut Tergugat yang masih berlaku hingga saat ini. Memiliki merek "WD-40" dan variasinya yang telah terdaftar di atas, Para Penggugat juga telah mengajukan permintaan pendaftaran merek "WD-40" dan variasinya untuk melindungi berbagai jenis barang dan jasa yang dipandang perlu oleh Para Penggugat untuk keperluan usahanya. Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formalitas terkait pengajuan gugatan pembatalan merek menurut ketentuan Undang-Undang Merek (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merek "WD-40" Para Penggugat).

Para Penggugat telah mengetahui Tergugat memiliki pendaftaran merek "GET ALL-40 dan Gambar" di Kantor Turut Tergugat. Untuk selanjutnya merek-merek "GET ALL-40 dan Gambar" milik Tergugat di atas disebut sebagai "Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat". Para Penggugat menilai bahwa Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan mempertimbangkan (i) adanya kesan kemiripan antara Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat dan Merek "WD-40" Para Penggugat serta (ii) adanya persamaan jenis barang yang dilindungi oleh Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat" dengan merek "WD-40" Para Penggugat yang adalah merek terkenal. Para Penggugat sangat keberatan terhadap adanya pendaftaran Merek "GET ALL-



40" Tergugat dikarenakan adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "WD-40" Para Penggugat.

Berdasarkan uraian kronologis dalam putusan dan setelah peneliti membaca Putusan Nomor : 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 tersebut secara keseluruhan dengan teliti, terdapat beberapa isu hukum yang menarik untuk dianalisis dalam Putusan Nomor : 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019, yaitu :

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pertimbangan hakim dalam putusan yang menyatakan bahwa oleh karena merek Get All-40 milik Tergugat telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual , Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pendaftaran IDM000616481, tanggal Penerimaan 12 Oktober 2015 atas nama BENNY BONG (bukti T-3) dan Nomor Pendaftaran IDM000616482 tanggal Penerimaan 13 Oktober 2015 atas nama BENNY BONG (bukti T-2) dinyatakan batal maka memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membatalkan merek Get All-40 dan Gambar Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 serta merek Get All-40 dan Gambar dengan No. Pendaftaran IDM 616482 di Kelas 2 dari daftar umum merek telah sesuai dengan Undang-Undang Merek.

Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Yang Membatalkan atau Menyatakan Batal Merek Gett All-40, putusan yang membatalkan atau menyatakan batal terkait merek Gett All-40 akan memiliki beberapa akibat hukum dimana hal tersebut merupakan hasil daripada putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tempat diajukannya gugatan pembatalan merek, dimana salah satunya adalah dengan batalnya merek yang dimiliki dan mengakibatkan kerugian yang amat besar terhadap pemilik merek Gett All-40.

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Sengketa Pembatalan Merek Antara WD-40 Melawan Gett All-40 (Studi Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apa Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Yang Membatalkan atau Menyatakan Batal Merek Gett All-40?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan merupakan sesuatu yang akan dituju ataupun dicapai pada suatu penulisan. Penulisan ini memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan khusus serta tujuan umum.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang dituju pada penulisan skripsi ini yakni :

1. Guna melengkapi dan memenuhi tugas akhir yang merupakan syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Guna menerapkan serta mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan untuk bisa bermanfaat pada kehidupan bermasyarakat;
3. Guna memberikan sumbangan serta menambah pengalaman pemikiran yang berguna untuk seluruh kalangan dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang dituju dalam penulisan skripsi ini yakni :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Yang Membatalkan atau Menyatakan Batal Merek Gett All-40.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis maupun manfaat praktis yakni seperti di bawah ini.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan sebagai sarana mengembangkan keilmuan hukum di Fakultas hukum Universitas Jember khususnya terkait Sengketa Pembatalan Merek.
2. Diharapkan penelitian ini bisa memberi sumbangan pemikiran kepada almamater sebagai khasanah keilmuan yang terkumpul pada kepustakaan Universitas Jember, terutama di Fakultas Hukum serta pula selaku tambahan informasi untuk pihak-pihak yang memerlukan di masa mendatang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Guna memberi pengetahuan maupun wawasan untuk masyarakat terkait Sengketa Pembatalan Merek di Indonesia.
2. Guna menambahkan kemampuan analisis serta pola pikir ilmiah beserta pengujian aplikatif terhadap ilmu yang di peroleh sepanjang studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

## **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi melalui proses identifikasi, studi, interpretasi serta pengumpulan data data.<sup>11</sup> Secara harfiah metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh ketika melakukan penelitian menggunakan suatu cara tertentu. Penelitian hukum sejatinya memerlukan metode penelitian yang berfungsi untuk membantu menyelaraskan antara hasil dan tujuan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Doktrinal, yaitu penelitian berbasis kepustakaan yang fokusnya

---

<sup>11</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* ( Jakarta : Sinar Grafika, 2001), h.1-2

adalah analisis Sumber hukum primer dan Sumber hukum sekunder. Penelitian doktrinal bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.<sup>12</sup>

Penelitian doktrinal dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Mempelajari putusan hakim dan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk menemukan hukum.
2. Menemukan konsistensi dan kepastian hukum.
3. Melihat tujuan dan kebijakan hukum yang ada.
4. Mempelajari lembaga-lembaga hukum.

#### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum dikenal bermacam-macam pendekatan masalah yang membantu penulis dalam menyusun karya ilmiah ataupun skripsi ini, sehingga penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu<sup>13</sup> :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, yang mana pemahaman akan doktrin-doktrin tersebut dapat dijadikan landasan untuk membangun argumentasi hukum guna memecahkan isu hukum yang sedang dibahas.

#### **1.6 Sumber Bahan Hukum**

Sumber Hukum (*source of law*) adalah sesuatu (seperti konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, atau kebiasaan) yang menjadi sumber

---

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 12.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana, 2016), h. 133.

untuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, titik asal hukum atau analisis hukum.<sup>14</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, alat pencarian, dan sumber hukum cetakan dan sumber hukum daring.<sup>15</sup>

### 1.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang sifatnya autoritatif atau memiliki otoritas keberlakuan, bahan hukum primer ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, serta juga putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Peraturan Menkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
4. Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst;
5. Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019.

### 1.6.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan merupakan dokumen resmi. Dimana publikasi tersebut dapat berupa buku-buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar mengenai suatu putusan pengadilan.<sup>16</sup>

Sumber hukum sekunder meskipun bukan hukum tetapi menjalankan fungsi penting dalam penelitian hukum. Sumber hukum sekunder menjelaskan undang-undang dan putusan pengadilan yang tidak mudah dipahami, menawarkan pembaruan hukum, dan memberikan kesadaran tentang pembaruan hukum. Pada penulisan skripsi ini Sumber hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks, jurnal yang berkaitan dengan hukum dan sumber lainnya.

---

<sup>14</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, St. Paul, A Thomson Business, 2004, h. 1429

<sup>15</sup> Efendi A'an, Ochtorina Susanti Dyah, Indra Rahmadi Tektana, *Penelitian Hukum Doktrinal*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019, h. 69

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 181.

### **1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum melalui identifikasi peraturan UU dan prosedur inventarisasi, serta sistematisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan masalah pada penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini yakni menggunakan studi kepustakaan yang diterapkan menggunakan cara membaca, membuat ulasan-ulasan bahan pustaka, menelaah, maupun penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan kasus penulis.

### **1.8 Analisis Bahan Hukum**

Dalam hal analisis bahan hukum, penulis menggunakan analisa deduktif, yaitu dengan melihat suatu permasalahan yang ada secara umum terlebih dahulu hingga kemudian sampai pada hal-hal bersifat khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Sementara langkah-langkah yang selanjutnya digunakan dalam menyusun penelitian ini antara lain :<sup>17</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan suatu isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan non hukum;
3. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan 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 suatu kesimpulan.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan karya tulis ini terdiri atas empat bab, dimana antara bab yang satu dan bab yang lainnya memiliki uraian yang berbeda-beda. Oleh karena itu dibuatlah sistematika penulisan ini dengan ujuan agar dapat diketahui lebih jelas tentang hal-hal yang diuraikan dalam masing-masing bab kedalam bentuk sub-sub bab. Sistematika ini juga dapat digunakan sebagai sebuah

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h, 213

pedoman bagi penulis agar dalam penulisan skripsi ini tidak melebihi batas atau keluar dari substansi bahasan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan**, menguraikan tentang Latar belakang tugas akhir ini mengenai Sengketa Pembatalan Merek Antara WD-40 Melawan Gett All-40 (Studi Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019). Rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah initerdiri atas tiga hal yaitu: Masalah pertama, Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; Masalah kedua, Apa Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Yang Membatalkan atau Menyatakan Batal Merek Gett All-40. Tujuan penulisan skripsi terdiri dari tiga hal yaitu, pertama, Guna melengkapi dan memenuhi tugas akhir yang merupakan syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; kedua, Guna menerapkan serta mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan untuk bisa bermanfaat pada kehidupan bermasyarakat; ketiga, Guna memberikan sumbangan serta menambah pengalaman pemikiran yang berguna untuk seluruh kalangan dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Bab 2 Kajian Pustaka**, memuat tentang pengertian - pengertian yuridis, teori-teori, serta konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Yang mana pengertian-pengertian yuridis, teori, dan konsep yang digunakan dalam skripsi ini yakni sengketa pada umumnya, merek, putusan pengadilan.

**Bab 3 Pembahasan**, Menguraikan tentang isi pembahasan dan juga jawaban dari rumusan masalah, yaitu : 1) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; 2) Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Yang Membatalkan atau Menyatakan Batal Merek Gett All-40.

**Bab 4 Penutup.** Menguraikan tentang bagian akhir dari penelitian skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu inti dari pembahasan terhadap rumusan masalah dan saran yaitu pendapat dari penulis terhadap hasil kesimpulan





## BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Sengketa

#### 2.1.1 Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup.<sup>18</sup> Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.<sup>19</sup>

Sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari pihak-pihak atau salah satu pihak.<sup>20</sup>

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian

---

<sup>18</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 34.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi : Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),h. 13.

sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur non litigasi maupun jalur litigasi. Sengketa bisnis yang bisa diajukan ke Peradilan Umum, antara lain sengketa yang terjadi karena wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (dalam konteks hukum perdata) yang menyebabkan kerugian salah satu pihak atau kedua pihak.<sup>21</sup>

### 2.1.2 Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan) dan penyelesaian sengketa litigasi (di dalam pengadilan).

#### 1. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).<sup>22</sup>

Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan APS sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 27.

<sup>22</sup> Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 8.

<sup>23</sup> Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, h. 219-220.

## 2. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.<sup>24</sup>

### 2.1.3 Sengketa Merek

Sengketa merek di Indonesia telah berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu, di antaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek lisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakai pertama di Indonesia, dan seterusnya. Sengketa merek tidak hanya terjadi pada produk yang dihasilkan produsen saja, juga menimpa suatu merek terkenal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan merek terkenal.<sup>25</sup>

Sengketa merek dalam hal ini dibagi menjadi 5 macam, yaitu:<sup>26</sup>

#### 1. Penolakan permohonan pendaftaran merek.

Apabila permohonan pendaftaran merek yang memenuhi syarat-syarat formal ditolak oleh Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek dasar Persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang-barang sejenis, maka pemohon tersebut dapat menuntut kepada Dirjen Hak Cipta,

<sup>24</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 1-2.

<sup>25</sup> Sonny Engelbert Palendeng et.al, *Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, *Supremasi*, Vol. 16 No. 2, 2021, h. 279.

<sup>26</sup> Nuari Isro Kusuma Dewi, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar*, Skripsi (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), h. 37

Paten dan Merek agar kepala direktorat tersebut diperintahkan untuk mendaftarkan merek yang ditolak pendaftarannya, tuntutan tersebut harus dilakukan pemohon dalam jangka waktu tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek.

2. Tuntutan pemilik pertama merek mengenai pendaftaran merek lain.

Jika merek yang didaftarkan pada keseluruhan atau pada pokoknya mengandung persamaan dengan merek tidak terdaftar dari pemilik merek pertama, merek itu dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan setelah hari pengumuman pendaftaran merek dalam tambahan berita Negara RI dapat menuntut Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek, dan pemilik merek terdaftar tersebut dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agar pengadilan tersebut membatalkan pendaftaran merek itu dan memerintahkan kepada Direktorat tersebut untuk menghapus merek terdaftar itu dari daftar umum merek, serta mendaftarkan merek pemilik pertama, setelah pemilik pertama itu mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.

3. Tuntutan pemilik nama pribadi atau nama dagang.

Tuntutan pembatalan pendaftaran merek, dapat juga dilakukan oleh seseorang yang namanya pribadi atau nama perusahaan dagangnya digunakan dalam merek terdaftar milik orang atau badan hukum lainnya.

4. Tuntutan pembatalan pendaftaran merek oleh jaksa.

Jaksa berhak untuk menuntut pembatalan merek dalam hal barang-barang yang dibubuhi merek itu tidak sesuai dengan contoh atau keterangan yang diberikan pemohon, dan terhadap tuntutan jaksa tersebut harus dilakukan dalam tenggang waktu Sembilan bulan setelah tanggal merek itu didaftarkan.

5. Tuntutan pemilik merek terdaftar pelaku persaingan curang.

Pemilik merek terdaftar dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pelaku persaingan curang, yang meniru mereknya dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara, dan pasal 382 bis Pasal 393 KUH Pidana.

Dalam penelitian ini sengketa merek yang sedang di teliti terkait WD-40 yang mengajukan pembatalan merek melawan Get All-40 dikarenakan WD-40

merasa sebagai pemakai pertama dan pemilik yang sah atas merek WD-40 untuk membedakan barang dan jasa miliknya dengan barang dan jasa milik pihak lainnya, namun merek Get All-40 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek WD-40 sehingga terjadi proses sengketa di Pengadilan dan telah mendapatkan putusan.

## **2.2 Perlindungan Hukum**

### **2.2.1 Definisi Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diuraikan pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia”. Serta dilandasi oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menguraikan bahwa “tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya landasan hukum yang terurai dalam Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan agar warga negara Indonesia memperoleh haknya atas penghidupan yang layak serta perlindungan oleh pemerintah dalam konteks ini berupa perlindungan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum hadir dalam suatu masyarakat bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertubrukan satu sama lain. Untuk melakukan pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut maka dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>27</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara pemberian kekuasaan dalam bertindak untuk memenuhi kepentingannya. Pemberian kekuasaan ini sering disebut dengan hak yang dilakukan secara terukur. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan menjadikan kepentingan yang dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

<sup>28</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 357.

Pengertian mengenai perlindungan hukum menurut beberapa ahli sebagai berikut :

1. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>29</sup>
2. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>30</sup>

Di Indonesia perlindungan hukum telah diatur dan dilandasi dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya setiap produk hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat serta mampu memenuhi aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Disamping itu pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk selalu menjamin perlindungan warga negaranya.

### **2.2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan aspek keadilan. Karena perlindungan hukum sebagai salah satu media untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Menurut R. La Porta di dalam *Jurnal of Financial Economics* menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan suatu negara mempunyai dua karakter yaitu pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*).<sup>31</sup> Sedangkan Menurut Mochamad Isnaeni terbagi menjadi 2 bentuk perlindungan hukum, yaitu berupa perlindungan hukum Internal, dalam membentuk suatu perjanjian maka para pihak dapat menciptakan sendiri perlindungan hukum macam apa yang

<sup>29</sup> Setiono, *Rule of Law*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2014), h. 3.

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo, *op.cit*, h. 121.

<sup>31</sup> Rafael La Porta, *Investor Protection and Cororrate Governemance*, *Journal of Financial Economics*, No.58, 2000, h. 9.

diinginkan sesuai kata sepakat. Perlindungan hukum eksternal menjelaskan mengenai perlindungan yang datangnyanya daripada peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Dalam berbagai hubungan hukum harus ada perlindungan hukum, tidak terkecuali hubungan hukum antara para pelaku usaha yang telah mendaftarkan merek terkait usaha barang dan jasa yang dimiliki dan dikelola namun memiliki kesamaan dengan usaha barang dan jasa dari pihak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **2.2.3 Tujuan Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertindak laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Moch. Isnaeni, *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*, (Surabaya : PT. Revka Petra Media, 2017) h. 179-180.

<sup>33</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 40.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 54.

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>35</sup>

Ada tiga (3) hal alasan yang dibutuhkan terhadap Perlindungan hukum khususnya terkait Merek, yakni :<sup>36</sup>

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pencipta merek atau pemilik merek jika terjadi sengketa dibidang merek dalam perdagangan bebas antar Negara;
2. Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara pengusaha atas pendomplengan atau peniruan merek, sehingga Hak pemilik Merek bisa mendapatkan keadilan hukum dari Negara.
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih termotifasi untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

## **2.3 Merek**

### **2.3.1 Pengertian Merek**

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain.<sup>37</sup> Secara yuridis, merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan bahwa : “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

---

<sup>35</sup> CST. Kansil, *loc. cit.*

<sup>36</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, h. 89.

<sup>37</sup> Sudaryat et.al , *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), h.58.



dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa”.

Batasan merek diberikan karena merupakan aspek yang mutlak untuk diketahui dalam memahami sistem merek Indonesia. Berdasarkan pada pengertian tersebut maka suatu hal dapat dijadikan sebagai merek apabila mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>38</sup>

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

### 2.3.2 Fungsi dan Jenis Merek

Berdasarkan definisi di atas juga dapat dilihat bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis. Selain fungsi utama tersebut merek juga mempunyai banyak fungsi lainnya. Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dilihat dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya. Pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasarannya. Adapun dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Khususnya para pengusaha dianggap perlu untuk membedakan barang buatannya/ produknya dengan barang-barang yang serupa yang dibuat oleh perusahaan lain.

Fungsi merek lainnya antara lain sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

---

<sup>38</sup> Riswandi, Budi Agus dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HAKI Komtemporer*, (Yogyakarta: Gita Nagari, 2005), h. 79.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Cipta Adhitya Bakti, 2001), h. 120.

2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha untuk memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Penunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa dengan daerah atau Negara asalnya.

Jenis Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dibagi menjadi 3 jenis, yakni Merek Dagang, Merek Jasa dan Merek Kolektif. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Merek Dagang adalah “Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 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”. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Merek Kolektif adalah “Merek yang digunakan barang dan atau/jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.

Di samping jenis Merek sebagaimana ditentukan diatas, diklasifikasikan pula Merek yang didasarkan pada bentuk atau wujudnya. Menurut Suryatin

bentuk dan wujud Merek itu untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Maka dari itu, terdapat beberapa jenis Merek yakni:<sup>40</sup>

1. Merek Gambar (*Beel Mark*):
2. Merek Kata (*Word Mark*):
3. Merek Bentuk (*Form Mark*):
4. Merek Bunyi-Bunyian (*Klank Mark*):
5. Merek Judul (*Title Mark*).

### 2.3.3 Tata Cara Pendaftaran Merek

Mengenai tata cara perolehan hak merek sebagaimana diatur pada Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis atas permohonan pendaftaran terhadap merek tersebut. Di Indonesia ada dua macam system yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (*atributif*). Kedua sistem pendaftaran merek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu :<sup>41</sup>

1. Sistem deklaratif (*passiief stelsel*), disini pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechisvermoeden*), atau presumption iuris, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek, dalam Yurisprudensi Hoge Raad tertanggal 1 Februari 1932, untuk pertama kalinya memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah sebelum pihak lawannya memakainya.
2. Sistem konstitutif (aktif) atau atributif dengan doktrinya *Prior in Filling*, menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, dikenal pula dengan asas *Presumption of ownership*.

Sistem deklaratif titik berat diletakan atas pemakaian pertama, siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas

<sup>40</sup> Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h.32

<sup>41</sup> Nuari Isro Kusuma Dewi, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar*, Skripsi (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), h. 23.

merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran hanya dianggap memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftarkan adalah si pemakai pertama, yaitu orang yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tetapi apabila orang lain dapat membuktikan bahwa orang yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan. Inilah yang dipandang kurang memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem konstitutif yaitu bahwa pendaftaran yang menciptakan hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftarkan adalah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang membawa kepastian hukum.

Mendapatkan hak merek haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa merek itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum, yang termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.
2. Merek itu tidak memiliki daya pembeda: 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.
3. Telah menjadi milik umum yang diartikan dengan istilah ini adalah tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dan orang tertentu.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 20 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
2. Sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya
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
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dan barang dan/ atau jasa yang diproduksi
5. Tidak memiliki daya pembeda
6. Merupakan nama umum dan/ atau lambang milik umum

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No .20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengajuan permohonan merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau
4. Indikasi geografis terdaftar

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (2) UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan permohonan pengajuan ditolak jika merek tersebut :

1. 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.
2. 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

3. 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

Tata cara pendaftaran dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia, yang mencantumkan :
  - 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, dan
  - 6) Kelas barang dan/ atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/ atau jenis jasa
2. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya
3. Permohonan dilampiri dengan label merek yang berupa bentuk (tiga) dimensi yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dan merek tersebut, jika berupa suara maka label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara, serta bukti pembayaran biaya
4. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/ atau jasa. Ketentuan permohonan biaya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah
5. Permohonan tersebut wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya
6. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Permohonan ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Jika salah seorang pemohonnya atau lebih adalah warga negara asing dan badan

hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui kuasa. Surat Kuasa harus ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut

7. Dalam hal permohonan lebih dari satu kelas barang dan/ atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Jenis barang dan atau jasanya harus disebutkan termasuk kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/ atau jasa diatur dalam Peraturan Menteri.
8. Permohonan dalam hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah negara Indonesia wajib diajukan melalui kuasa. Permohonan tersebut wajib menyatakan dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Permohonan dapat juga dilakukan dengan menggunakan hak prioritas, yang harus diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau Anggota *Agreement I tahlising the world Trade Organization*). Permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang penerimaan permohonan. Jika yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Ditjen KI apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan tidak dipenuhi persyaratan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses namun tanpa menggunakan hak prioritas.<sup>42</sup>

#### **2.3.4 Pembatalan Merek**

Pembatalan merek dapat dilakukan berdasarkan pada beberapa hal, yakni:

---

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 32.

1. Pertama atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 );
2. Kedua berdasarkan permohonan pemilik yang bersangkutan (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 );
3. Ketiga putusan Pengadilan atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan atas merek terdaftar tersebut (Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ).

Pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pemilik Merek terdaftar dan atau penerima lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa .<sup>43</sup>

1. Gugatan ganti rugi dan/atau
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Pasal 84 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menyatakan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang dan atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan penghapusan merek adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Tergugat berdomisili sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR, Hal ini diharapkan agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Pemilik merek juga diberikan upaya perlindungan hukum lain, yaitu Penetapan Sementara Pengadilan yang bertujuan untuk melindungi merek guna mencegah kerugian yang lebih besar. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam

---

<sup>43</sup> Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 2017, Vol. 6 No. 1, h. 54.



Undang-Undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selain tuntutan perdata, negara masih dapat melaksanakan sidang pidana. Ketentuan sidang pidana dalam pelanggaran Merek dan Indkikasi Geografis diatur dalam Pasal 100 sampai Pasal 103 Undang-Undang No 20 tahun 2016.

## **2.4 Putusan Pengadilan**

### **2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan**

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihakpihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi<sup>44</sup>

Sudikno Mertokusumo, memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>45</sup> Dalam definisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan.

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.<sup>46</sup>

### **2.4.2 Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo*

---

<sup>44</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), h. 124.

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 158.

<sup>46</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 132.

*et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>47</sup> Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>48</sup>

#### **2.4.3 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan**

Putusan hakim atau lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, maka dapat dikemukakan berbagai segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan.

##### **1. Putusan Sela**

Putusan sela atau putusan bersifat sementara yang bukan merupakan putusan akhir, sebagaimana yang terdapat pada pasal 185 ayat (1) H.I.R atau pasal 48 RV. Tujuan dijatuhkannya putusan sela untuk mempermudah perkara yang akan dihadapi. Didalam persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.

---

<sup>47</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.140.

<sup>48</sup> *Ibid*, h.141.

## 2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.<sup>49</sup> Putusan atau yang lazim disebut dengan istilah end vonis dapat ditinjau dalam berbagai segi.

Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

### 1) Putusan Deklarator

Putusan deklarator adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan deklarator murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat.

### 2) Putusan konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

### 3) Putusan kondemnator

Putusan kondemnator adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 308.

prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat.



**BAB 3. PEMBAHASAN****3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Pertimbangan hukum hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>50</sup> Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.

Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>51</sup>

Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 terkait perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (gugatan pembatalan merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali, dimana Para Penggugat adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembuatan produk pelarut dan pelumas pencegah karat dengan merek "WD-40". Sejarah panjang berdirinya perusahaan Para Penggugat dimulai pada tahun 1953 di sebuah laboratorium kecil di San Diego, California dimana percobaan pembuatan produk pelarut dan pelumas pencegah karat "WD-40" dilakukan pertama kali untuk digunakan pada industri kerdigantaraan. Produk "WD-40" pertama kali digunakan secara komersial untuk melindungi lapisan

---

<sup>50</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.140.

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 158.

terluar dari Atlas missile dari karat dan korosi. Para Penggugat lantas bereksperimen untuk menempatkan formula larutan produk "WD-40" ke dalam kaleng aerosol sehingga konsumen dapat menggunakan produk "WD-40" tersebut di bengkel bahkan garasi rumah dan keperluan sehari-hari rumah tangga. Para Penggugat kemudian menyempurnakan merek "WD-40" dengan memberikan tampilan khusus berupa warna kuning dan biru sehingga memberikan kesan tersendiri yang identik dengan produk "WD-40" milik Para Penggugat. Sejak saat itu produk-produk "WD-40" milik Para Penggugat diproduksi dan didistribusikan oleh Para Penggugat menggunakan merek "WD-40". Agar memperoleh perlindungan hukum dalam kegiatan perdagangannya, Para Penggugat telah mendaftarkan merek "WD-40" dan variasinya di berbagai negara di dunia dengan etiket merek. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("Undang-Undang Merek"), suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal apabila memenuhi kriteria. Inovasi pengemasan produk "WD-40" pada kaleng aerosol tersebut juga mampu meningkatkan pendistribusian pemasaran produk-produk "WD-40" menjadi tidak lagi hanya dikenal dan dipasarkan di Amerika Serikat saja tetapi juga di banyak negara di dunia. Hal ini jelas menunjukkan bahwa terdapat pengetahuan umum masyarakat terhadap produk dengan merek "WD-40" sebagai produk pelarut dan pelumas pencegah karat.

Investasi secara terus menerus yang disertai dengan upaya promosi yang gencar-gencaran telah membuat Merek "WD-40" milik Para Penggugat menjadi merek yang dikenal oleh komunitas internasional. Selain adanya pendaftaran Merek "WD-40" di banyak negara di dunia, Merek "WD-40" milik Para Penggugat telah digunakan secara aktif di manca negara, yang kesemuanya dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan oleh Para Penggugat hingga saat ini. Adapun bukti-bukti promosi dan pemakaian merek ini akan Para Penggugat ajukan di dalam sidang acara pembuktian nanti. salah satu syarat mutlak untuk menentukan keterkenalan suatu merek adalah fakta bahwa merek tersebut telah terdaftar di berbagai negara. Merek "WD-40" milik Para Penggugat

telah didaftarkan di berbagai negara setidak-tidaknya sejak pertengahan tahun 1950-an.

Para Penggugat memiliki pendaftaran merek "WD-40" dan variasinya di Kantor Turut Tergugat yang masih berlaku hingga saat ini. Memiliki merek "WD-40" dan variasinya yang telah terdaftar di atas, Para Penggugat juga telah mengajukan permintaan pendaftaran merek "WD-40" dan variasinya untuk melindungi berbagai jenis barang dan jasa yang dipandang perlu oleh Para Penggugat untuk keperluan usahanya. Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formalitas terkait pengajuan gugatan pembatalan merek menurut ketentuan Undang-Undang Merek (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merek "WD-40" Para Penggugat).

Para Penggugat telah mengetahui Tergugat memiliki pendaftaran merek "GET ALL-40 dan Gambar" di Kantor Turut Tergugat. Untuk selanjutnya merek-merek "GET ALL-40 dan Gambar" milik Tergugat di atas disebut sebagai "Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat". Para Penggugat menilai bahwa Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan mempertimbangkan (i) adanya kesan kemiripan antara Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat dan Merek "WD-40" Para Penggugat serta (ii) adanya persamaan jenis barang yang dilindungi oleh Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat" dengan merek "WD-40" Para Penggugat yang adalah merek terkenal. Para Penggugat sangat keberatan terhadap adanya pendaftaran Merek "GET ALL-40" Tergugat dikarenakan adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "WD-40" Para Penggugat.

Hukum dalam suatu masyarakat bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertubrukan satu sama lain. Untuk melakukan pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut maka dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>52</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara pemberian kekuasaan dalam bertindak untuk memenuhi kepentingannya. Pemberian kekuasaan ini sering disebut dengan hak yang dilakukan secara terukur. Dengan

---

<sup>52</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan menjadikan kepentingan yang dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>53</sup>

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan aspek keadilan. Karena perlindungan hukum sebagai salah satu media untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Rafael La Porta menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan suatu negara mempunyai dua karakter yaitu pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*).<sup>54</sup> Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.<sup>55</sup>

Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Dalam berbagai hubungan hukum harus ada perlindungan hukum, tidak terkecuali hubungan hukum antara para pelaku usaha yang telah mendaftarkan merek terkait usaha barang dan jasa yang dimiliki dan dikelola namun memiliki kesamaan dengan usaha barang dan jasa dari pihak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ada tiga (3) hal alasan yang dibutuhkan terhadap Perlindungan hukum khususnya terkait Merek, yakni :<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 357.

<sup>54</sup> Rafael La Porta, *Investor Protection and Cororate Governence*, *Journal of Financial Economics*, No.58, 2000, h. 9.

<sup>55</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 40.

<sup>56</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), h. 89.



1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pemilik merek jika terjadi sengketa dibidang merek dalam perdagangan bebas antar Negara;
2. Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara pengusaha atas pendomplengan atau peniruan merek, sehingga Hak pemilik Merek bisa mendapatkan keadilan hukum dari Negara.
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih termotifasi untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain.<sup>57</sup> Secara yuridis, merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 84 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang dan atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan penghapusan merek adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Tergugat berdomisili sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR.

Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-5 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21; Menimbang

---

<sup>57</sup> Sudaryat et.al , *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), h.58.

bahwa, berdasarkan bunyi Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang No 20 tahun 2016 tersebut bahwa terhadap merek terdaftar masih dapat diajukan pembatalan, dalam hal mana alasan – alasan pembatalan tersebut bersifat alternative dalam artian salah satu saja dari alasan - alasan tersebut terpenuhi telah cukup dasar untuk membatalkan suatu merek terdaftar; Menimbang, bahwa Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan / atau Pasal 21, dalam hal mana menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik; Menimbang, bahwa oleh karena merek Get All-40 dan Gambar Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 serta merek Get All-40 dan Gambar dengan No. Pendaftaran IDM 616482 di Kelas 2 atas nama Tegugat didaftarkan atas itikad tidak baik maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek Get All-40 dan Gambar dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 dan merek Get All-40 dan Gambar di Kelas 2 harus dibatalkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke-6 gugatan Para Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena merek Get All-40 milik Tergugat telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual , Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pendaftaran IDM000616481, tanggal Penerimaan 12 Oktober 2015 atas nama BENNY BONG (bukti T-3) dan Nomor Pendaftaran IDM000616482 tanggal Penerimaan 13 Oktober 2015 atas nama BENNY BONG (bukti T-2) dinyatakan batal maka memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membatalkan merek Get All-40 dan Gambar Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 serta merek Get All-40 dan Gambar dengan No. Pendaftaran IDM 616482 di Kelas 2 dari daftar umum merek; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

petitum ke-7 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dalam hal mana para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; Memperhatikan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 76 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Pertimbangan Hukum Hakim Pada Peninjauan Kembali Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019, yang Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 11 Februari 2019 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 13 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata dalam putusan *a quo* tidak terdapat kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena merek GET ALL-40 dan Gambar Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 serta merek “GET ALL-40 dan Gambar” dengan Nomor Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2 atas nama Tergugat telah terbukti didaftar atas iktikad tidak baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek GET ALLDisclaimer 40 dan Gambar dengan Nomor Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 serta merek “GET ALL-40 dan Gambar” dengan Nomor Pendaftaran IDM000616482 harus dibatalkan, sehingga putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BENNY BONG tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali; Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Berdasarkan hal tersebut maka Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 telah sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dikarenakan merek Get All-40 dan Gambar Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 serta merek Get All-40 dan Gambar dengan No. Pendaftaran IDM 616482 di Kelas 2 atas nama Tegugat didaftarkan atas itikad tidak baik maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek Get All-40 dan Gambar dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2 dan merek Get All-40 dan Gambar di Kelas 2 harus dibatalkan.

### 3.2 Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Yang Membatalkan atau Menyatakan Batal Merek Gett All-40

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>58</sup> Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.<sup>59</sup> Pada kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum)

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>60</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.<sup>61</sup>

Keadaan hukum yang lahir antara WD-40 dan Gett All-40 diakibatkan oleh gugatan dari WD-40, dimana Penggugat memiliki pendaftaran merek "WD-40" dan variasinya di Kantor Turut Tergugat yang masih berlaku hingga saat ini.

<sup>58</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h.39.

<sup>59</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006), h. 200.

<sup>60</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010), h.131.

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 130.

Memiliki merek "WD-40" dan variasinya yang telah terdaftar di atas, Para Penggugat juga telah mengajukan permintaan pendaftaran merek "WD-40" dan variasinya untuk melindungi berbagai jenis barang dan jasa yang dipandang perlu oleh Para Penggugat untuk keperluan usahanya. Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formalitas terkait pengajuan gugatan pembatalan merek menurut ketentuan Undang-Undang Merek (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merek "WD-40" Para Penggugat).

Para Penggugat telah mengetahui Tergugat memiliki pendaftaran merek "GET ALL-40 dan Gambar" di Kantor Turut Tergugat. Untuk selanjutnya merek-merek "GET ALL-40 dan Gambar" milik Tergugat di atas disebut sebagai "Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat". Para Penggugat menilai bahwa Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan mempertimbangkan (i) adanya kesan kemiripan antara Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat dan Merek "WD-40" Para Penggugat serta (ii) adanya persamaan jenis barang yang dilindungi oleh Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat" dengan merek "WD-40" Para Penggugat yang adalah merek terkenal. Para Penggugat sangat keberatan terhadap adanya pendaftaran Merek "GET ALL-40" Tergugat dikarenakan adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek "WD-40" Para Penggugat.

Melihat merek WD-40 milik Para Penggugat.dengan merek GET ALL-40 milik tergugat sebagai berikut :<sup>62</sup>

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Merek "WD-40" Para Penggugat | Merek "GET ALL-40" Tergugat dengan<br>No. Pendaftaran IDM000616481 |
|------------------------------|--|

<sup>62</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. h.18-20.



Merek "WD-40" Para Penggugat

Merek "GET ALL-40" Tergugat dengan  
No. Pendaftaran IDM000616482



Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja dalam hal ini WD-40 dan Get All-40. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup.<sup>63</sup> Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.<sup>64</sup> Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

Sengketa merek di Indonesia telah berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu, di antaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek lisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakai pertama di Indonesia, dan seterusnya. Sengketa merek tidak hanya terjadi pada produk yang dihasilkan produsen saja, juga menimpa suatu merek terkenal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan merek terkenal.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 34.

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Sonny Engelbert Palendeng et.al, *Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, *Supremasi*, Vol. 16 No. 2, 2021, h. 279.



Sengketa merek dalam hal ini dibagi menjadi 5 macam, yaitu:<sup>66</sup>

1. Penolakan permohonan pendaftaran merek.

Apabila permohonan pendaftaran merek yang memenuhi syarat-syarat formal ditolak oleh Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek atas dasar Persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang-barang sejenis, maka pemohon tersebut dapat menuntut kepada Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek agar kepala direktorat tersebut diperintahkan untuk mendaftarkan merek yang ditolak pendaftarannya, tuntutan tersebut harus dilakukan pemohon dalam jangka waktu tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek.

2. Tuntutan pemilik pertama merek mengenai pendaftaran merek lain.

Jika merek yang didaftarkan pada keseluruhan atau pada pokoknya mengandung persamaan dengan merek tidak terdaftar dari pemilik merek pertama, merek itu dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan setelah hari pengumuman pendaftaran merek dalam tambahan berita Negara RI dapat menuntut Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek, dan pemilik merek terdaftar tersebut dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agar pengadilan tersebut membatalkan pendaftaran merek itu dan memerintahkan kepada Direktorat tersebut untuk menghapus merek terdaftar itu dari daftar umum merek, serta mendaftarkan merek pemilik pertama, setelah pemilik pertama itu mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.

3. Tuntutan pemilik nama pribadi atau nama dagang.

Tuntutan pembatalan pendaftaran merek, dapat juga dilakukan oleh seseorang yang namanya pribadi atau nama perusahaan dagangnya digunakan dalam merek terdaftar milik orang atau badan hukum lainnya.

4. Tuntutan pembatalan pendaftaran merek oleh jaksa.

Jaksa berhak untuk menuntut pembatalan merek dalam hal barang-barang yang dibubuhi merek itu tidak sesuai dengan contoh atau keterangan yang

---

<sup>66</sup> Nuari Isro Kusuma Dewi, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar*, Skripsi (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), h. 37

diberikan pemohon, dan terhadap tuntutan jaksa tersebut harus dilakukan dalam tenggang waktu Sembilan bulan setelah tanggal merek itu didaftarkan.

5. Tuntutan pemilik merek terdaftar pelaku persaingan curang.

Pemilik merek terdaftar dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pelaku persaingan curang, yang meniru mereknya dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara, dan pasal 382 bis Pasal 393 KUH Pidana.

Pada penelitian ini sengketa merek yang sedang di teliti terkait WD-40 yang mengajukan pembatalan merek melawan Get All-40 dikarenakan WD-40 merasa sebagai pemakai pertama dan pemilik yang sah atas merek WD-40 untuk membedakan barang dan jasa miliknya dengan barang dan jasa milik pihak lainnya, namun merek Get All-40 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek WD-40 sehingga terjadi proses sengketa di Pengadilan dan telah mendapatkan putusan.

Putusan Nomor : 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 yang pada prinsipnya mengadili sebagaimana berikut :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BENNY BONG tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Putusan pada tingkat sebelumnya Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengadili sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik yang sah atas Merek "WD-40" untuk membedakan barang dan jasa Para Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya.
3. Menyatakan Merek "WD-40" Para Penggugat adalah merek terkenal.

4. Menyatakan Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat:

- Merek "GET ALL-40 dan Gambar" dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2;
- Merek "GET ALL-40 dan Gambar" dengan No. Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2;

Mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "WD-40" Para Penggugat.

5. Menyatakan Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat:

- Merek "GET ALL-40 dan Gambar" dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2;
- Merek "GET ALL-40 dan Gambar" dengan No. Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2;

Didaftarkan dengan itikad tidak baik.

6. Membatalkan atau menyatakan batal Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat:

- Merek "GET ALL-40 dan Gambar" dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2;
- Merek "GET ALL-40 dan Gambar" dengan No. Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran Merek "GET ALL-40 dan Gambar" Tergugat:

- Merek "GET ALL-40 dan Gambar" dengan No. Pendaftaran IDM000616481 di Kelas 2;
- Merek "GET ALL-40 dan Gambar" dengan No. Pendaftaran IDM000616482 di Kelas 2;

Dari Daftar Umum Merek.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Akibat hukum dari Putusan Nomor : 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 yang merupakan pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau

menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan, dimana berdasarkan putusan ini membuat berakhirnya perkara sengketa terkait merek antara WD-40 dengan Get All-40. Lebih spesifik berdasarkan putusan ini membatalkan atau menyatakan batal merek Get All-40 sehingga seluruh merek terkait produk-produk dan kepemilikan Get All-40 sudah tidak dapat dipakai kembali dikarenakan menyerupai dengan merek terkenal dalam hal ini merek WD-40 dan membuat segala hak-hak dari WD-40 terkait kepemilikan merek akan terpenuhi tanpa adanya produk yang serupa serta cenderung merugikan.



## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

- 1 Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 telah sesuai dgn Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. adapun yg menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adanya itikad tidak baik dari tergugat yg diatur pada pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu hakim memutuskan bahwa penggugat merupakan pendaftar dan pemilik pertama dari merek WD-40 dan selanjutnya hakim memutuskan bahwa merek Get All-40 milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek WD-40.
- 2 Akibat hukum akibat hukum pada putusan nomor 106 PK/Pdt.sus-HKI/2019 telah sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yakni membatalkan atau menyatakan batal merek Get All-40. dikarenakan telah terbukti bahwa WD-40 merupakan pemilik dan pendaftar merek pertama di Indonesia yang ditiru pada pokoknya oleh Get All-40 sehingga berakibat dibatalkannya kepemilikan Get All-40 serta seluruh penggunaan merek tersebut.

#### 4.2 Saran

1. Seyogyanya hakim dalam memutuskan, selain mempertimbangkan gugatan/permohonan serta bukti-bukti berupa surat-surat, saksi, saksi ahli, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka hakim juga memerlukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang masih berlaku untuk menguatkan putusannya dalam memutus sengketa perkara agar adanya kepastian hukum. Hakim memerlukan peraturan yang diatur secara rinci agar tidak ada kesalahan pengambilan keputusan saat memutus dan menjatuhkan sanksi bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam persidangan.
2. Seyogyanya DJKI harus lebih selektif dalam menerbitkan sertifikat merek yg telah didaftarkan agar tidak ada merek yang serupa dan terhindar adanya sengketa di peradilan.
3. Para pemilik merek perlu meneliti dan menelaah dalam mengajukan pendaftaran hak merek untuk kegiatan usahanya supaya tidak menyerupai pada pokoknya maupun seluruhnya dengan merek yang telah ada atau terkenal guna menghargai merek yang sudah terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

- Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Diantha, I Made Pasek. 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewi, Nuari Isro Kusuma. 2018. *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar*, Skripsi, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Efendi, A'an, Susanti, Dyah Octorina, Tektona, Rahmadi Indra. 2019 *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta : LaksBang Justitia.
- Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- \_\_\_\_\_. Serfiani, Cita Yustisia. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. Purnomo, R Serfianto. 2018. *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Isnaeni, Moch. 2017. *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*. Surabaya : PT. Revka Petra Media.
- Kansil, CST. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Mas, Marwan. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Makarao, Moh Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana.
- Margono, Suyud. 2000. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Cipta Adhitya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riswandi. Agus, Budi dan Sumartiah, Siti. 2005. *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: Gita Nagari.
- Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press.
- Setiono. 2014. *Rule of Law*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.
- Sudaryat, et.al. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.
- Susanti, Dyah Octorina dan Efendi, A'an. 2001. *Peneitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Usmani, Rachmadi. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.



**JURNAL**

Lestari, Rika, 2013, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2.

Porta, Rafael La, 2000, *Investor Protection and Cororrate Governence*, Journal of Financial Economics, No.58.

Palendeng, Sonny Engelbert et.al, 2021, *Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Supremasi, Vol. 16 No. 2.

Suci, Yuli Rahmini, 2017, *Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, Vol. 6 No. 1

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Peraturan Menkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;

Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Putusan Nomor 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019.

**INTERNET**

Priambodo, Sigit. *Kumpulan Adagium atau Quote Bijak Hukum*, <http://sigitpriambodo.blogspot.com/2013/0//kumpulan-adagium-atau-quote-bijak-hukum.html>. Di Akses Pada Hari Rabu , Tanggal 04 November 2022 , Pukul 22.00 WIB.