



SKRIPSI

**GUGATAN PEMBATALAN MEREK IKS OLEH PT. KRAKATAU
STEEL (PERSERO) (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR. 110 PK/Pdt.sus-HKI/2014)**

***TRADEMARK LAWSUIT BY PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO)
(ASSESSMENT SUPREME COURT DECISION NUMBERS 110
PK/Pdt.sus-HKI/2014)***

ARIS TRI PAMBUDI

NIM. 100710101158

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**GUGATAN PEMBATALAN MEREK IKS OLEH PT. KRAKATAU
STEEL (PERSERO) (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR. 110 PK/Pdt.sus-HKI/2014)**

***TRADEMARK LAWSUIT BY PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO)
(ASSESSMENT SUPREME COURT DECISION NUMBERS 110
PK/Pdt.sus-HKI/2014)***

ARIS TRI PAMBUDI

NIM. 100710101158

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

2016

MOTTO

“Saya hidup untuk hari ini, saya bermimpi untuk masa depan dan saya belajar untuk kebenaran abadi”



“John Rosevelt”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Mujono dan Ibu Sri Winarti, yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan penuh untuk saya.
2. Kedua Kakak saya Agus hendriyono, Anang krisdianto atas segala saran dan semangatnya.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Para pengajar saya sejak ,SD, SMP, dan SMA yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat untuk saya, serta Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa selalu membimbing dengan tulus dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman

PERSYARATAN GELAR

**GUGATAN PEMBATALAN MEREK IKS OLEH PT. KRAKATAU
STEEL (PERSERO) (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR. 110 PK/Pdt.sus-HKI/2014)**

***TRADEMARK LAWSUIT BY PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO)
(ASSESSMENT SUPREME COURT DECISION NUMBERS 110
PK/Pdt.sus-HKI/2014)***

SKRIPSI

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

Oleh:

ARIS TRI PAMBUDI

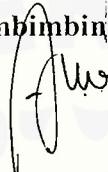
NIM: 100710101158

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2016

OLEH

Pembimbing



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

NIP: 196812302003122001

Pembantu Pembimbing



FIRMAN FLORANTA ADONARA. S.H.,M.H.

NIP: 198009212008011009

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

GUGATAN PEMBATALAN MEREK IKS OLEH PT. KRAKATAU
STEEL (PERSERO) (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR. 110 PK/Pdt.sus-HKI/2014)

OLEH

ARIS TRI PAMBUDI
NIM: 100710101158

Pembimbing



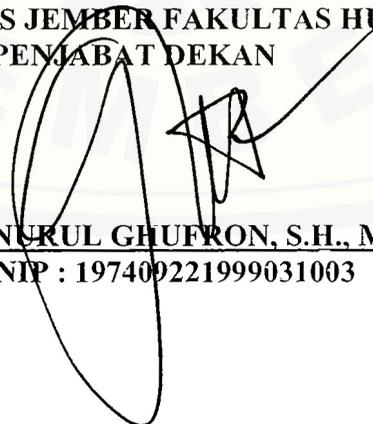
EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Pembantu Pembimbing



FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP: 198009212008011009

MENGESAHKAN,
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM
PENJABAT DEKAN



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : SELASA

Tanggal : 6

Bulan : SEPTEMBER

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

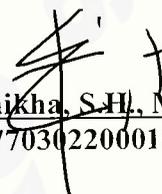
Ketua



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP: 198010262008122001

Sekretaris



Emi Zulai Kha, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji



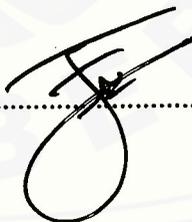
Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP : 196812302003122001

:

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP : 198009212008011009



:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ARIS TRI PAMBUDI

NIM : 100710101158

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul **“GUGATAN PEMBATALAN MEREK IKS OLEH PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 110 PK/Pdt.sus-HKI/2014)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika didalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

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

Jember 6 SEPTEMBER 2016



NIM 100710101158

UCAPAN TERIMA KASIH

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

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

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

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum. Selaku pembimbing utama yang telah membimbing penulis dengan begitu sabarnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H. selaku pembimbing anggota yang telah membimbing dan memotivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.,M.Hum. selaku ketua penguji dalam ujian skripsi yang penulis laksanakan.terimakasih atas bimbingan dan masukanya kepada penulis.
4. Ibu Emi Zulaikha, S.H.,M.H. selaku sekretaris penguji dalam ujian skripsi yang penulis laksanakan, yang telah banyak memberikan saran dan masukan pada panulis.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. selaku ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Ibu Dra. Tutik Patmiati sebagai DPA yang selalu sabar membimbing dan memberikan arahan.
8. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M.Hum. selaku PD I.
9. Bpk. Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku PD II.
10. Bpk. Iwan Rachmad Soetijiono, S.H.,M.H. selaku PD III.
11. Bapak Mujono dan ibu Sri Winarti yang senantiasa mengiringi penulis dengan do'a,harapan, nasihat, dan curahan kasih sayang yang tiada hentinya.
12. Maya Zunita Sari yang selalu memberikan semangat dalam kuliah dan penulisan skripsi ini.
13. Kakek Sumarlan, nenek Sumirah, kakak saya Agus Hendriyono, Anang Krisdianto dan seluruh keluarga tercinta terimakasih atas pengorbanannya selama ini yang masih belum bisa penulis balas sampai saat ini.
14. Teman- teman Fakultas Hukum angkatan 2010 Khususnya Jojo albarizi, Hifni wifaqi, Zein afif, Dedik Sugiarto, Anang Ma`ruf, Oky wicaksono, Adi Aulia, Dwi Puji Kaesario, Dama surya, Selvian, Harits, Jaenuri, Rizky dan para sahabatk ku lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Teman-temanku yang ada di Kontrakkan Puri Bunga nirwana, Imam, Jalu Bimo, Muhtar, Fanggaluh, Baidowi dan semuanya, terima kasih atas semangatnya.

Jember, 6 SEPTEMBER 2016

Penulis

RINGKASAN

Dewasa ini di Indonesia banyak merek yang satu dengan yang lain terdapat kesamaan atau kemiripan dari segi nama atau singkatan nama yang terkadang dapat membuat konsumen mengira bahwa merek yang dia beli adalah merek yang biasa dia beli atau mereka inginkan, karena ada kesamaan singkatan dari merek dan jenis barang, tidak jarang merek yang memiliki kesamaan produk dan nama tersebut sama-sama merek terdaftar, yakni sama-sama terdaftar di Ditjen HKI, sehingga bisa membuat merek yang terdaftar terlebih dahulu merasa dirugikan dengan terjadinya hal semacam itu. Sebagaimana yang terjadi pada merek dagang IKS yang digugat oleh salah satu merek yang menganggap bahwa merek IKS tersebut ada kesamaan dengan merek KS atau sebuah plagiat.

Plagiat yang dilakukan oleh PT. Perwira Adhitama Sejati ditujukan kepada merek KS Pole terdaftar nomor 418285 tanggal pengajuan 1 Agustus 1997 dengan kategori barang 06, yaitu tiang telepon bentuk taper segi delapan BTKC (Baja Tahan Korosi Cuaca), yang kemudian dengan menyakinkan diplagiat oleh PT. Perwira Adhitama Sejati dengan merek IKS dengan jenis dan model yang sama untuk kelas barang 06 serta desain yang sama pula tiang telepon taper persegi 8. Untuk menghindari permasalahan serupa maka dianjurkan atau wajib bagi pemegang merek untuk mendaftarkan merek dagang ke Ditjen HKI agar bisa mendapatkan kepastian hukum terhadap merek tersebut, sehingga apabila ada oknum-oknum atau perusahaan industri lain yang meniru merek untuk iktikad tidak baik dari merek lain dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum Dengan adanya latar belakang tersebut diatas penulis tergugah untuk membahas skripsi yang berjudul : GUGATAN PEMBATALAN MEREK IKS OLEH PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 PK/Pdt.Sus-HKI/2014).

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: (1) apakah pembatalan merek IKS oleh PT. Krakatau Steel (Persero) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001? (2) apa akibat hukum dari PT. Perwira Adhitama Sejati atas pembatalan merek IKS? (3) apa pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam putusan Mahkamah Agung No.110/PK/Pdt.sus-HKI/2014 tentang pembatalan merek IKS sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?. Tujuan umum penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum yang

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pembatalan merek yang dilakukan oleh PT. Krakatau Steel atas merek IKS sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebab pada dasarnya apa yang telah dilakukan oleh PT. Perwira Adhitama Sejati merupakan suatu iktikad buruk dengan mendaftarkan merek IKS yang dalam hal ini menyerupai merek dari PT. Krakatau Steel sebab Keterkaitan prinsip iktikad baik (*good faith*) pada pembatalan merek terdaftar adalah karena wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek tersebut hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith* yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 serta Akibat hukum yang diterima oleh PT. Perwira Adhitama Sejati adalah pencoretan/penghapusan dari merek yang telah didaftarkan oleh PT. Perwira Adhitama Sejati serta penggantian sejumlah ganti rugi terhadap PT. Krakatau Steel sesuai putusan dari pengadilan dan juga dasar pertimbangan hakim dalam perkara Krakatau Steel dengan Perwira Adhitama Sejati adalah merek pihak Perwira Adhitama Sejati yang terdaftar jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak Krakatau Steel yang sudah terkenal dan juga telah didaftar, walaupun dalam Pengadilan Niaga memberikan putusan yang berbeda karena majelis hakim memutus perkara tersebut secara *a quo*. Hal tersebut jelas berbeda dengan putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung yang memilih untuk membatalkan ke-7 merek dari Perwira Adhitama Sejati yang apabila didasarkan pada beberapa elemen yakni meliputi susunan kata, bunyi dan ejaannya yang dapat menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen bahwa seolah-olah ke-7 merek tersebut juga berasal dari Krakatau Steel, dapat didapati bahwa hal tersebut merupakan unsur itikad tidak baik karena turut membonceng ketenaran milik pihak lain yang sudah terkenal. Merek Perwira Adhitama Sejati merupakan merek yang terdaftar juga di jenis kelas yang sama dan jelas mempunyai persamaan fungsi serta pemakaian yang sama dengan merek milik Krakatau Steel yang sudah mengawali usaha tersebut sejak lama. Bahwa hal ini makin menguatkan bahwa tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh pihak Perwira Adhitama Sejati merupakan perwujudan dari itikad tidak baik yang seharusnya tidak mendapatkan perlindungan hukum dan layak dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Daftar Umum Merek (DUM) karena perbuatan tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik (*bad faith*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Saran yang dapat diberikan adalah (1). Kepada Ditjen HKI dalam menerima pendaftaran mengenai hak kekayaan intelektual khususnya dalam hal ini tentang merek untuk lebih cermat, teliti dan lebih meningkatkan lagi

pengawasan terhadap perizinan penggunaan merek agar kasus seperti penjiplakan, dan pendomplengan merek tidak terjadi kembali, (2). PT. Perwira Adhitama Sejati merupakan pihak yang kalah, yang mana dalam hal ini untuk berbesar hati mematuhi apa yang pengadilan putuskan dan bersedia untuk membayar ganti rugi kepada PT. Krakatau Steel juga bersedia ke-7 nama merek atas nama PT. Perwira Adhitama Sejati sebagai akibat pendomplengan dan penjiplakan merek PT. Krakatau Steel, (3). Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk menyelesaikan perkara baik itu perkara pidana maupun perdata hendaknya memutus berdasarkan keadilan bagi para pihak, agar terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut tidak ada yang merasa dirugikan ketika putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



LAMPIRAN

- 1. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 110 PK/Pdt.sus-HKI/2014**



DAFTAR ISI

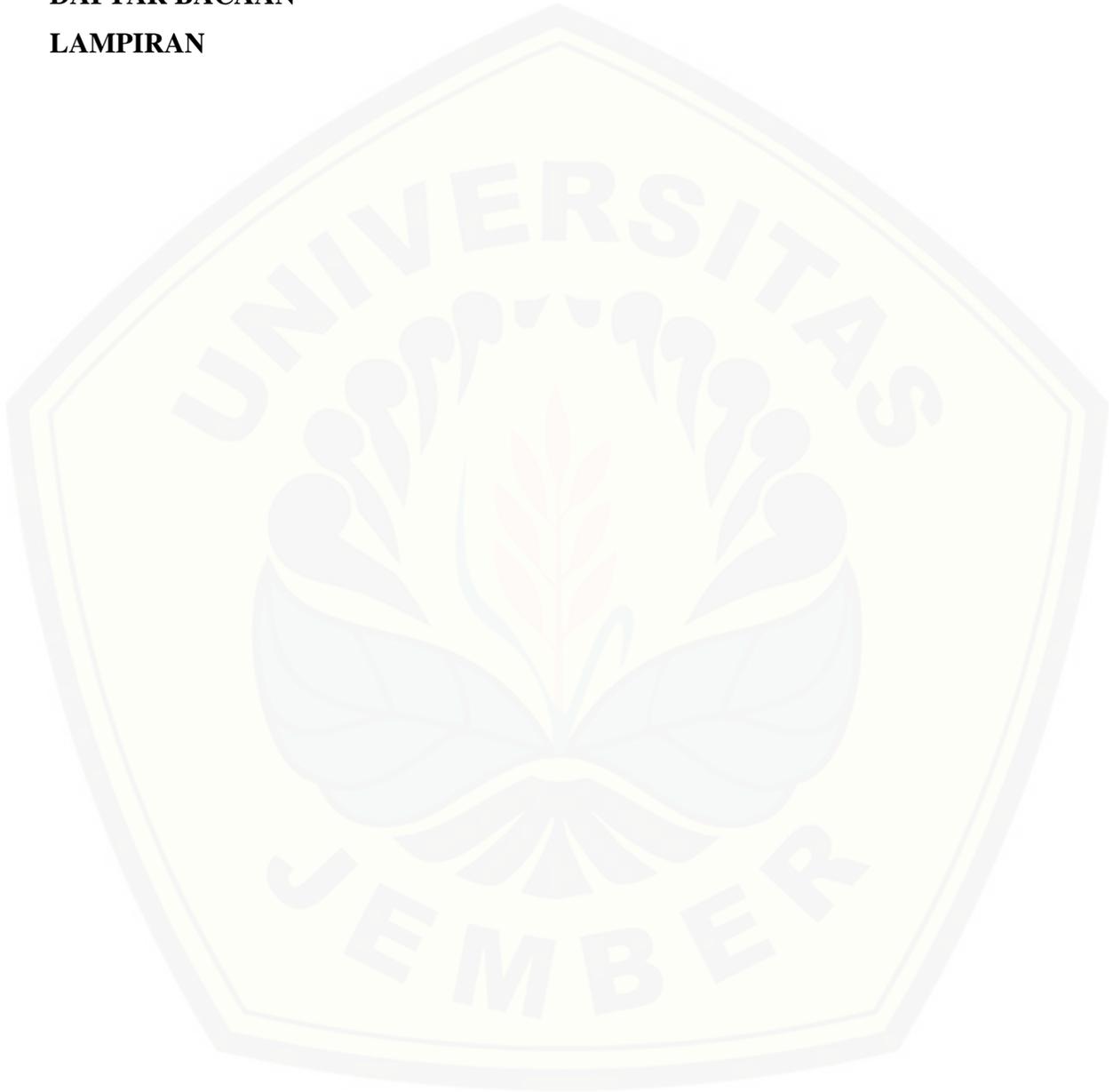
| | |
|--|-------------|
| Halaman Sampul Depan | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Lampiran | xiv |
| Halaman Daftar Isi | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 5 |
| 1.4 Metode penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3 Sumber Data | 7 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 8 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 | Gugatan..... | 10 |
| 2.1.1 | Pengertian Gugatan..... | 10 |
| 2.1.2 | Macam-Macam Gugatan..... | 11 |
| 2.2 | HKI | 12 |
| 2.2.1 | Pengertian HKI | 12 |
| 2.2.2 | Pengaturan HKI | 17 |
| 2.2.3 | Ruang Lingkup HKI | 18 |
| 2.3 | Merek | 20 |
| 2.3.1 | Pengertian Merek..... | 20 |
| 2.3.2 | Fungsi Merek | 21 |
| 2.3.3 | Jenis Merek | 23 |
| 2.3.4 | Prosedur Pendaftaran Merek..... | 24 |
| 2.4 | Pembatalan Merek | 25 |
| 2.4.1 | Pengertian Pembatalan Merek | 25 |
| 2.4.2 | Prosedur dan Syarat Pembatalan Merek..... | 26 |
| 2.4.3 | Akibat Pembatalan Merek..... | 27 |
| 2.5 | Putusan..... | 28 |
| 2.5.1 | Pengertian Putusan..... | 28 |
| 2.5.2 | Macam-Macam Putusan..... | 29 |
| BAB III | PEMBAHASAN..... | 31 |
| 3.1 | Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek | 31 |
| 3.2 | Akibat Hukum Pembatalan Merek Iks Bagi PT. Perwira Adhitama Sejati | 43 |
| 3.3 | Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 110 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 Tentang Pebatalan Merek IKS.... | 48 |

| | |
|-----------------------------|----|
| BAB IV PENUTUP | 55 |
| 4.1 Kesimpulan | 55 |
| 4.2 Saran | 56 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah merupakan makhluk yang diciptakan paling sempurna di bandingkan dengan makhluk yang lain, Manusia diberikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain yakni akal Pikiran. Akal Pikiran manusia berkembang dari tahun-ke tahun menjadi suatu akal Pikiran yang mampu menciptakan satu perubahan dalam sejarah kehidupan manusia, salah satu yang perwujudan dari akal dan pengetahuan manusia adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang kemudian disebut dengan istilah HKI. Wujud dari hak kekayaan atas intelektual yang bebas dan tak terbatas tersebut adalah merek, merek memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum¹.

Merek bukan sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known mark*)². Pengertian merek di atur dalam undang-undang di Indonesia untuk memperjelas batasan dan apa unsur dari merek itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek :

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

Perusahaan berkemungkinan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 91-92.

² *Ibid*, hlm 94

terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat³.

Merek bisa mendapatkan perlindungan hukum dan aman dari penjiplakan atau pembajakan yang bisa menyebabkan kerugian kepada pemilik merek, maka merek tersebut harus didaftarkan secara resmi agar supaya mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftaran merek tersebut dapat didaftarkan pada instansi terkait yakni Ditjen HKI. Sebagai sebuah merek terdaftar apabila ada merek lain yang menyerupai atau bahkan sama dengan merek yang terdaftar sebelumnya maka merek yang menyerupai tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak bisa diterima perdaftarannya oleh Ditjen HKI. Sering kali terjadi didunia industri peniruan/plagiat terhadap merek atau bahkan terhadap bentuk-bentuk atau model-model dari barang yang sudah terlebih dahulu beredar dan banyak diminati di pasar industri.

Dewasa ini di Indonesia banyak merek yang satu dengan yang lain terdapat kesamaan atau kemiripan dari segi nama atau singkatan nama yang terkadang dapat membuat konsumen mengira bahwa merek yang dia beli adalah merek yang biasa dia beli atau mereka inginkan, karena ada kesamaan singkatan dari merek dan jenis barang, tidak jarang merek yang memiliki kesamaan produk dan nama tersebut sama-sama merek terdaftar, yakni sama-sama terdaftar di Ditjen HKI, sehingga bisa membuat merek yang terdaftar terlebih dahulu merasa dirugikan dengan terjadinya hal semacam itu. Sebagaimana yang terjadi pada merek dagang IKS yang digugat oleh salah satu merek yang menganggap bahwa merek IKS tersebut ada kesamaan dengan merek KS, kesamaan nama antara IKS dengan KS dianggap berpengaruh terhadap nilai jual pihak penggugat yang dalam hal ini adalah KS, pihak KS merasa bahwa nama IKS tersebut menjiplak Nama KS. Bukan hanya dari segi nama saja yang melatarbelakangi adanya kesamaan tersebut karena barang yang mereka produksi juga sama atau sejenis, IKS sendiri

³*Ibid*, hlm 104.

merupakan merek dagang yang terdaftar di Dirjen HKI, sehingga pihak KS melayangkan gugatan untuk membatalkan merek IKS tersebut.

Plagiat yang dilakukan oleh PT. Perwira Adhitama Sejati ditujukan kepada merek KS Pole terdaftar nomor 418285 tanggal pengajuan 1 Agustus 1997 dengan kategori barang 06, yaitu tiang telepon bentuk taper segi delapan BTKC (Baja Tahan Korosi Cuaca), yang kemudian dengan menyakinkan diplagiat oleh PT. Perwira Adhitama Sejati dengan merek IKS dengan jenis dan model yang sama untuk kelas barang 06 serta desain yang sama pula tiang telepon taper persegi 8. Untuk menghindari permasalahan serupa maka dianjurkan atau wajib bagi pemegang merek untuk mendaftarkan merek dagang ke Dirjen HKI agar bisa mendapatkan kepastian hukum terhadap merek tersebut, sehingga apabila ada oknum-oknum atau perusahaan industri lain yang meniru merek untuk itikad tidak baik dari merek lain dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum

Persamaan barang dan merek antara IKS dan KS menimbulkan pemikiran bahwa merek IKS dan KS adalah sama bagi konsumen, yang berakibat menurunnya pasar dari merek KS yang muncul lebih dulu didunia perniagaan serta sudah memiliki merek yang sudah dikenal masyarakat luas, di karenakan KS yang merupakan produk dari “Kakatau Steel” sangat gencar membangun *Brand Image* dengan biaya yang besar dan waktu yang lama. Kemiripan nama singkatan KS mungkin bukan hanya sebuah kebetulan di karenakan barang yang dijual memiliki tipe yang sama, bukan itu saja, ada merek lain dari PT. Perwira Adhitama Sejati yang sudah akan didaftarkan dan meniru produk serta merek lainnya dari PT Kakatau Steel.

Ciri dari kemiripan Produk IKS dan KS tersebut merupakan hal yang bisa jadi sebuah kesengajaan sebagai strategi pemasaran yang negatif untuk merebut pasar dari merek IKS yang sudah menjadi merek yang besar terkenal dan memiliki konsumen yang banyak. PT Krakatau Steel mengajukan gugatan ke pengadilan karena dengan adanya unsur plagiat yang dilakukan PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Krakatau Steel mengalami kerugian secara materiil dan immateriil yang tidak sedikit, gugatan tersebut berbentuk gugatan permohonan pembatalan merek IKS ke pengadilan dengan dasar pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan alasan yang menjadi sebab pengajuan yaitu pasal 5 huruf b menyatakan “Merek tidak dapat di daftar apabila mengandung salah satu unsur yakni, tidak memiliki daya pembeda”.

Dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek IKS jelas melanggar pasal ini dengan penjelasan IKS sangat meyakinkan memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dengan merek KS yang sudah terdaftar terlebih dahulu “*First To File*”, persamaan tersebut mencakup bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur dan persamaan bunyi ucapannya. Melihat unsur-unsur penjiplakan merek yang dilakukan oleh merek KS sudah terpenuhi di tinjau dari Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang merek pembatalan dan penghapusan merek IKS dari daftar merek oleh Ditjen HKI sesuai dengan putusan pengadilan merupakan hal yang sangat benar untuk melindungi merek dari KS sebagai perusahaan yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya dan memiliki pasar yang besar di Indonesia. Pembatalan Merek IKS dilakukan oleh Ditjen HKI dengan akibat yang dimaksud pasal 71 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu hilang dan musnahnya perlindungan terhadap merek yang dibatalkan serta di coret dalam daftar merek Ditjen HKI.

Dari beberapa hal di atas tentang pembatalan merek IKS milik PT. Perwira Adhitama Sejati yang dianggap adanya kesamaan dengan Merek KS milik PT. Krakatau Steel dan di dasari akan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “ **GUGATAN PEMBATALAN MEREK IKS OLEH PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)** ”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pembatalan Merek IKS oleh PT. Krakatau Steel (Persero) telah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
2. Apa akibat hukum bagi PT. Perwira Adhitama Sejati atas pembatalan Merek IKS?
3. Apa pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) Dalam putusan Mahkamah Agung No.110/PK/Pdt.sus-HKI/2014 tentang pembatalan merek IKS sudah sesuai dengan UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami kesesuaian pembatalan Merek pada putusan Mahkamah Agung No.110/PK/Pdt.sus-HKI/2014 tentang pembatalan merek IKS dengan UU No.15 Tahun 2011 Tentang Merek.
2. Mengetahui akibat hukum bagi PT. Perwira Adhitama Sejati atas pembatalan Merek IKS.
3. Mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.110/PK/Pdt.sus-HKI/2014 tentang pembatalan merek IKS berdasarkan dengan Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini akan menjawab permasalahan yang berkaitan tentang pembatalan merek yang sudah terdaftar di dirjen Haki karena dianggap ada kemiripan dengan merek lain, yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut didalam ilmu hukum akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran untuk menulis dan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah dalam penulisan proposal skripsi yang ditulis.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.29

⁵ *Ibid*, hlm.95

1.4.3 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁶. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Perundang-undangan:
 1. Kitab Undang - undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
 3. Putusan No. 110 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentor atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.⁷

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-

⁶ *Ibid*, hlm.141

⁷ *Ibid*, hlm.143

bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penulisan skripsi ini.⁸

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisa hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁹

Untuk menarik hasil analisis yang dipergunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Hasil dari analisis tersebut nantinya untuk mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.¹⁰

Penalaran metode deduktif menghubungkan premis – premis dengan kesimpulan. Umumnya metode ini akan membutuhkan suatu kebenaran – kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan). Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis (*antecedens*) dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi (*consequence*)¹¹.

⁸ *Ibid*, hkm.144

⁹ *Ibid* hlm.171

¹⁰ *Ibid* hlm.206

¹¹ *Ibid*,Hlm. 209

Metode penalaran yang bersumber dari peraturan-peraturan juga merupakan aktifitas pikiran yang abstrak, untuk mewujudkannya diperlukan simbol atau lambang yang digunakan dalam wujud penalaran akan beberapa argumen. Kesimpulannya adalah pernyataan atau konsep abstrak dengan simbol berupa kata, sedangkan untuk proposi simbol yang digunakan adalah kalimat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gugatan

2.1.1 Pengertian Gugatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin keadilan seseorang di depan hukum sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Adanya pengaturan jaminan akan keadilan dan kesetaraan seseorang di depan hukum dimaksudkan untuk penyelesaian permasalahan hukum secara legal sesuai aturan UU yang tertulis yang disampaikan ke Pengadilan Negeri berupa gugatan dalam ranah hukum perdata.

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang didalamnya memuat tuntutan hak yang mengandung sengketa yang merupakan landasan pemeriksaan suatu perkara dan kebenaran suatu hak. Gugatan diatur di dalam Ayat 1 pasal 118 HIR yang tertulis, “Gugatan Perdata harus dimasukkan ke Pengadilan negeri (PN) sesuai kompetensi relatif, dan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Menurut Undang-undang Hukum Acara Perdata pada pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan, untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*)¹².

R. Soesilo berpendapat gugatan merupakan suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lain dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu menurut prosedur oleh Pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut¹³.

¹² Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta Hlm. 29

¹³ *Ibid*, Hlm.30

Gugatan dalam ranah perdata yang bersifat lebih khusus selain dengan pokok perkara perdata pada umumnya bisa didaftarkan kedalam peradilan Niaga yang meliputi, Kepailitan, Penundaan Kwajiban dan Pembayaran Utang (PKPU), likuidasi Bank serta HKI yang juga masuk didalamnya. Pembentukan Peradilan Niaga sendiri didasarkan pada Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Jo PP No. 1 Tahun 1998 yang membuat peradilan Niaga berdiri dibawah payung Peradilan Negeri serta mempunyai 2 kewenangan yang menjadi acuan Peradilan niaga yaitu:

1. Kewenangan Absolut (*Attributie van rechtsmacht*)
Merupakan wewenang Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa badan peradilan lain.
2. Kewenangan Relatif (*Distributie van rechtsmacht*)
Suatu pengadilan merupakan kewenangan atau berkenaan dengan wilayah hukum pengadilan.¹⁴

2.1.2 Macam – macam Gugatan

Indonesia memiliki aturan hukum yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, hukum ini diadopsi oleh pemerintahan indonesia dengan menyesuaikan budaya dan karsa masyarakatnya. Hukum diciptakan untuk keadilan bagi semua yang terikat didalamnya tanpa terkecuali. Pidana dan Perdata merupakan 2 jenis hukum yang berlaku di indonesia dan mempunyai ranah pengaturannya yang berbeda walaupun di antaranya memiliki keterkaitan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan. Dalam hal ranah hukum perdata banyak sekali cara yang di atur untuk mendapatkan suatu keadilan pada suatu perkara di antaranya adalah dengan melakukan gugatan untuk menyelesaikan perkara perdata. Ada 3 jenis gugatan perdata yang lazim di ajukan di peradilan.

Gugatan yang lazim diajukan didalam peradilan umum di Indonesia yaitu:

1. Gugatan wanprestasi (Ingkar Janji)
Ditinjau dari dasar hukumnya wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata Timbul dari sebuah perjanjian (*agreement*), oleh karena itu, wanprestasi tidak akan pernah timbul tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.

¹⁴ [Http://Hukumonline.com/klinik/detail/wewenang-peradilan-niaga-indonesia](http://Hukumonline.com/klinik/detail/wewenang-peradilan-niaga-indonesia), di akses pada tanggal 14, april 2016 pada jam 11:48

2. Gugatan PMH (Perbuatan Melanggar Hukum) Menurut Pasal 1365 KUHPerdata.¹⁵

Perbuatan Melanggar Hukum yang kemudian disebut PMH timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, dan secara umum PMH tidak memerlukan Somasi. PMH yang terjadi kepada pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Kerugian yang diderita dibedakan menjadi dua jenis, kerugian yang dapat dihitung (material) dan kerugian yang tak dapat dihitung (inmaterial).

Agar pengugat dapat menuntut hak yang telah dirugikan orang lain maka harus memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Adanya kerugian material dan inmaterial
5. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian.¹⁶

Pengajuan atas gugatan harus didasarkan pada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau jalur perdamaian antara kedua belah pihak (*win-win solution*) sehingga harus di selesaikan dengan jalur hukum. Peraturan yang sangat jelas diatur dan harus dipatuhi dengan prosedur dan tata cara yang benar, untuk keadilan serta pemutusan perkara yang menegaskan hak akan sebuah perkara perdata.

2.2 HKI

2.2.1 Pengertian HKI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak untuk menikmati hasil kreatifitas intelektual manusia secara ekonomis¹⁷. HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta

¹⁵ P.N.H Simanjuntak, 2007, *Jenis Hukum Perdata Indonesia*, Grasindo, Jakarta Hlm. 87

¹⁶ *Ibid*, hlm.88

¹⁷ Sudaryat, dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Oase Media, hal.21.

melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia¹⁸. Perlindungan karya intelektual merupakan dasar pandangan dari HKI yang di atur dan di lindungi oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal 28C UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi , seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.

Intellectual Property Rights (IPR) pertama kali diterjemahkan di Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual” dan Berkembang menjadi “Hak Atas Kekayaan Intelektual, kemudian berkembang lagi dan di dasarkan penetapan dari Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang Perubahan Nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Dirjen HAKI berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).¹⁹

WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi : invensi, karya sastra dan seni, symbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan”. Definisi dari WIPO ini merupakan contoh yang paling nyata bahwa HKI memang tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupinya²⁰.

HKI di indonesia di atur di dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Definisi bersifat umum dikemukakan oleh Jill Mc-Keough dan Andrew Stewart yang mendefinisikan HKI sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum

¹⁸ Tomi Sunaryo Utomo, 2010 , *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.69

¹⁹ www.hukumonline.com, *Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI menjadi HKI*, tersedia di website <http://alturl.com/hgowj>, diakses tanggal 19, februari, 2016, pukul 19:28.

²⁰ Tomi Suryo Utomo, *Op. cit.* hal.1.

untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif²¹. Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan Ditjen HKI bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan HKI sebagai “hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia”.²²

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights*, adalah hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya intelektual tersebut dapat berupa hasil dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan atau *Invensi* dibidang teknologi. Karya – karya dibidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan dari hasil intuisi/ilham/hati nurani.²³

Agus Sardjono, HKI adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni²⁴. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.²⁵ HKI adalah “*product of mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.²⁶

²¹ *Ibid*, hlm. 3

²² *Ibid*. hal. 4

²³ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus Haki yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 16.

²⁴ *14myweb-zurich.com*, *Sejarah dan Perkembangan hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, tersedia di website <http://alturl.com/2cfy7>, diakses tanggal 19, february 2016, pukul 20:32

²⁵ Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal.9.

²⁶ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal.2.

Kajian pendapat para ahli ada pendapat teori dasar perlindungan HKI yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood menurutnya ada 5 teori dasar perlindungan HKI. :

1. *Reward Theory*

Reward Theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu, pencipta, atau pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya intelektualnya.

2. *Recovery Theory*

Dalam *Recovery Theory*, dinyatakan bahwa penemu, pencipta, atau pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Dalam *Incentive Theory* dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu, pencipta, atau pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan peneliti yang berguna.

4. *Risk Theory*

Dalam *Risk Theory* dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. HKI merupakan hasil penelitian yang mengandung risiko memungkinkan pihak lain menemukan cara yang lebih baik untuk memperbaiki kekurangan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh pihak pertama yang melakukan penelitian dan mengakui bahwa hasil dari penelitian tersebut merupakan hasil jerih payahnya dan berhak sebagai pemegang HKI terhadap hasil penelitiannya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dalam *Economic Growth Stimulus Theory* diakui bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.²⁷

Perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut.;

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

²⁷ Saidin, *Op. cit*, hal.19-20

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut yang kita sebut hak. Setiap hak menurut hukum mempunyai *title*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut HKI, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini tidak terbatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)
Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam kehidupan manusia. HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapat keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.
3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)
Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari hidup itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian itu maka pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai suatu perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.
4. Prinsip Sosial (*the social argument*).²⁸

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur manusia sebagai warga masyarakat. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, tetapi pemberian hak kepada perseorangan,

²⁸ Henry Soelistyo, *Op.cit*, hal. 32-34.

persekutuan atau kesatuan itu diberikan, dan diakui oleh hukum. Oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan masyarakat akan terpenuhi.²⁹

2.2.2 Pengaturan HKI

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual bukan hal baru di Indonesia. Secara historis, peraturan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah ada sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Indonesia telah mempunyai Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.³⁰

Bidang Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat pengakuan pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda yaitu Hak Cipta, Merek, dan Paten. Adapun peraturan perundang-undangan Belanda bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut :

- a. *Auteurs Wet* 1912 (Undang-undang Hak Pengarang 1912, Undang-undang Hak Cipta; *Stb.* 1912 Nomor 600).
- b. *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; *Stb.* 1912 Nomor 545 jo. *Stb.* 1913 Nomor 214).
- c. *Octrooi Wet* 1910 (Undang-undang Paten 1910; *Stb.* 1910 Nomor 33).³¹

Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan setelahnya pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-undang Merek Tahun 1961 dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang disusul dengan Undang-undang Hak Cipta Nasional yang pertama pada tahun 1982 yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 dan Undang-undang Paten Nomor 6 Tahun 1989. Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia diberbagai konvensi internasional, diantaranya perjanjian TRIPS, Undang-undang HKI terkini dari

²⁹ *Ibid*, hal. 37

³⁰ *Ibid*, hlm. 42

³¹ *Ibid*, hlm 43

ketiga cabang utama tersebut adalah Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.³²

Melengkapi keberadaan Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek pemerintah Republik Indonesia sebelumnya juga menetapkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.³³ Semua UU tersebut di buat sebagai perlindungan bagi hasil karya intelektual yang berwujud maupun tidak berwujud secara benda, guna menjamin kreatifitas yang tetap harus berkembang dan *originitas* yang sangat mahal dari sebuah karya fikiran.

2.2.3 Ruang Lingkup HKI

Hak atas kekayaan intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri³⁴. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta didalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri mencakup bidang teknologi³⁵. Dalam *terminology* HKI dikenal istilah "pencipta" dan/atau "penemu". Istilah "pencipta" digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan "penemu" digunakan dalam bidang kekayaan industri. Sebagai contoh istilah "pencipta" seperti pada penciptaan lagu Gebyar-gebyar, Alm. Gombloh bisa di katakan sebagai "pencipta" lagu tersebut, sedangkan Dr.eng. Khoirul anwar sebagai penemu teknologi 4G (*LTE*) dan pemegang hak patennya yang berasal dari Kediri, Indonesia.³⁶

Lingkup Hak cipta mencakup di dalamnya Hak Terkait atau *Related Right* yang lazim disebut *Neighbouring Right*. Bidang yang kedua meliputi Paten,

³² Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hlm.7.

³³ *Ibid*, hlm 9

³⁴ Iswi Hariyani, *op,cit*. hlm. 17

³⁵ *Ibid*, hlm 18

³⁶[http//DetikNews.com](http://DetikNews.com) di akses tanggal 2 Maret 2016, Pukul 22: 04.

Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang yang kesemuanya lazim dikategorikan dalam *industrial property*.

- a. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang meliputi Paten, merek dagang, dan desain industri.
- b. Hak Cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusasteraan, musik, fotografi dan sinematografi.³⁷

Hak atas Kekayaan Perindustrian atau *Industrial Property* dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. *Patent* (Paten)
- b. *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah paten sederhana (*simple patent*)
- c. *Industrial Designs* (Desain Industri)
- d. *Trade Marks* (Merek Dagang)
- e. *Trade Names* (Nama Dagang)
- f. *Indication of Source or Appellation of Origin* (Sumber tanda atau sebutan asal).³⁸

Pengelompokan Hak atas Kekayaan Perindustrian seperti tertera di atas didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Dalam beberapa literatur khususnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, bidang hak atas kekayaan perindustrian tersebut masih ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu : *trade secrets, service mark, dan unfair competition protection*. Hak atas kekayaan perindustrian itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. *Patent*
- b. *Utility Models*
- c. *Industrial Designs*
- d. *Trade Secrets*
- e. *Trade Marks*
- f. *Service Marks*
- g. *Trade Names of Commercial Names*
- h. *Appellations of Origin*
- i. *Indications of Origin*
- j. *Unfair Competition Protection*.³⁹

³⁷ Henry Soelistyo, *op.cit*, hal.24

³⁸ Saidin, *Op.cit*, hal. 14.

³⁹ *Ibid*, hlm .15

Berdasarkan kerangka *WTO/TRIPS* ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan yaitu :

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan
2. *Integrated Circuit* (Rangkaian Elektronika Terpadu)⁴⁰.

Berdasarkan perkembangan HKI yang terbaru, HKI mempunyai 7 (tujuh) cabang. Yaitu :

1. Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Merek
3. Paten
4. Desain Industri
5. Rahasia Dagang
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. Perlindungan Varietas Tanaman⁴¹.

Perkembangan HKI dengan peraturan baru didasarkan pada perkembangan cara berfikir manusia yang semakin luas dengan demikian peraturan perundang-undangan juga harus dikembangkan untuk menjangkau perkembangan tersebut.

2.3 Merek

2.3.1 Pengertian Merek

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.15 tahun 2001 Tentang Merek, yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa⁴².

Beberapa pendapat ahli dalam bidang HKI antara lain :

1. Menurut Purwo Sutjipto, Merek adalah suatu tanda untuk memprivadikan suatu benda tertentu, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenisnya
2. Menurut Soekardono, Merek adalah suatu tanda yang memprivadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga diprivadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat

⁴⁰ <http://Hukuminvestasi.wordpress.co.id>. di akses tanggal 3 maret,2016 pukul 23: 12

⁴¹ *Ibid* . hlm 1

⁴² Iswi Hariyani, *op,cit*. hlm.87

atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain

3. Menurut Vollmar, mengemukakan merek, suatu merek pabrik atau merek perniagaan ialah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, yang berguna untuk membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.⁴³

Merek berfungsi sebagai tanda pada produk (barang atau jasa) yang diperdagangkan. Misalnya merek dari PERTAMINA dengan tiga simbol garis berwarna merah hijau dan biru serta tulisan PERTAMINA di bagian bawah logo, merupakan merek dagang BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Hal itu membuat merek satu dengan yang lain untuk barang sejenis harus berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri. Suatu merek dikatakan berbeda apabila tidak mempunyai unsur-unsur kesamaan dengan merek lainya dengan barang jasa sejenis yang sudah terdaftar. Unsur-unsur persamaan tersebut bisa secara kesekuruhan atau pada pokoknya.⁴⁴

2.3.2 Fungsi merek

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dari barang atau jasa produksi perusahaan lain sejenis. Dilihat dari pengertian merek bahwa merek digunakan sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Maka menurut Sujud Margono merek menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*). Dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.⁴⁵

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, konsumen, dan perdagangan. Jika dilihat dari sudut produsen maka merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya. Dari pihak perdagangan, merek digunakan untuk promosi barang- barang dagangannya guna mencuri dan meluaskan pasaran. Serta dari pihak konsumen,

⁴³<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-merek-menurut-pakar.html>, diakses tanggal 24 Maret, 2016, puul 21:06

⁴⁴M.Ramli Ahmad, 2006, *Cyber Law dan HKI*, Jakarta, Aditama. Hlm 24

⁴⁵ *Ibid*, hlm.12

merek digunakan untuk pilihan barang yang akan dibeli⁴⁶. Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Tidak hanya pemilik dari merek tersebut akan tetapi juga pada produsennya. Merek berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.

Menurut Suyud Margono ada beberapa tanda yang tidak boleh dijadikan merek, yakni antara lain :

- a. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau kusut.
- b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau menyinggung perasaan keagamaan.
- c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas
- e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah, kota dan sebagainya.⁴⁷

Pemilik dan/atau pemegang dari merek dagang mendapatkan hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam definisi tersebut terdapat pihak lain, berarti satu merek dapat dipakai oleh beberapa orang atau pihak lain selain pemilik dari merek tersebut. Pemberian izin penggunaan merek kepada pihak lain ini dapat dilakukan dengan cara pemberian lisensi, yaitu suatu izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.⁴⁸

Hak merek itu sendiri dikatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemilik dari merek tersebut serta dapat digunakan sendiri oleh pemiliknya maupun memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 6

⁴⁷ Suyud Margono, 2005, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta, hlm. 32

⁴⁸ *Ibid* , hlm. 13

dalam Undang- Undang yang berlaku. Hak Prioritas untuk menggunakan merek tersebut yaitu hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam *Paris Covention For the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Oragnization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negeri tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Conventional for the Protection of Industrial Property*⁴⁹.

2.3.3 Jenis Merek

Berbagai merek yang ada di Indonesia yang terdaftar maupun tidak terdaftar banyak sekali, karena itu didalam pasal 2 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dinyatakan bahwa merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merek Dagang dan merek Jasa

Berdasarkan pasal UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, ada 2 jenis merek yang di sebutkan dalam undang-undang yaitu:

- a). Merek Dagang
- b.) Merek Jasa.⁵⁰

Pengertian mengenai merek dagang (*trade mark*) disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UU Merek Tahun 2001, yaitu :

“Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”

Pengertian mengenai merek jasa (*service mark*) di sebutkan pada pasal 1 ayat (3) UU Merek No. 15 Tahun 2001, yaitu ;

“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”.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 17

⁵⁰ OK Saidin, *op. cit*, Hlm.325-326

Selain itu juga disebutkan pengertian mengenai merek kolektif (*collective mark*) yang terdapat pada pasal 1 ayat (4) UU Merek No. 15 Tahun 2001, yaitu;

“Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya”.

2.3.4 Prosedur Pendaftaran Merek

Merek didaftarkan dengan menggunakan dasar acuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pendaftaran merek pada awalnya dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Merek diajukan oleh pemohon dengan itikad baik atau terdapat unsur- unsur dimana merek itu tidak dapat didaftarkan. Pemeriksaan Substantif ini dilakukan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal⁵¹. Langkah- langkah dalam pemeriksaan substantif antara lain:

- a) Melaporkan hasil pemeriksaan Substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar atas persetujuan dari Direktur Jenderal yang kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dan apabila permohonan yang ditolak atas persetujuan dari Direktur Jenderal maka hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon maupun kuasanya dengan disertai alasan penolakan merek.
- b) Dalam hal pendaftaran merek ditolak maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat maka pemohon ataupun kuasanya dapat menyampaikan keberatan dan sanggahan. Jika tidak ada keberatan ataupun sanggahan ditetapkan bahwa pemohon dianggap menerima penolakan pendaftaran merek. Apabila terdapat sanggahan maka keberatan dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- c) Keputusan penolakan baik ada keberatan, tidak ada keberatan maupun tanggapan tidak dapat diterima, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan.
- d) Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayar kepada Direktorat Jendral tidak dapat diterima lagi. Tahapan di dalam hasil pemeriksaan substantif digunakan untuk upaya memberikan hak kepada pemohon untuk mengajukan alasan-

⁵¹ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan HKI*. Hlm.2

alasan tertentu agar mereknya tidak ditolak atau dapat diterima.⁵²

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek langkah selanjutnya setelah dilakukannya Pemeriksaan Substantif yaitu Pengumuman Permohonan. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk di daftar, Dirjen HKI mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pasal 21 UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek..

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan sebagai berikut:

1. Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
2. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya
3. Tanggal penerimaan
4. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; dan
5. Contoh merek. Termasuk keterangan mengenai warna, dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf latin dan/ atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, harus menyertakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya.⁵³

Pemeriksaan substantif harus di taati dan akan di selesaikan dengan jangka waktu yang sudah di tentukan tanpa adanya ketentuan untuk mempercepat atau mempengaruhi kinerja Ditjen HKI dengan alasan apapun.

2.4 Pembatalan Merek

2.4.1 Pengertian Pembatalan Merek

Pembatalan merek berarti mencabut hak merek terhadap barang dan jasa yang menjadi nama dagang dari barang atau jasa seseorang, kelompok atau badan usaha karena melanggar atau tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah

⁵²*Ibid* ,hlm 2

⁵³ *Ibid*, hlm 4

ditetapkan oleh Ditjen HKI. Contoh dari melanggar atau tidak memenuhi syarat dari Ditjen HKI antara lain:

1. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.
2. Memiliki kesamaan pada inti atau pada pokoknya terhadap Merek lain dengan barang sejenis.⁵⁴

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, syarat pembatalan merek diatur di dalam penjelasan pada pasal 4, 5 dan 6. Dan merujuk khusus pada pasal yang menjelaskan yaitu pasal 68 – 72 UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pembatalan merek Di lakukan oleh Ditjen HKI dengan sah dan mengikat, tidak bisa di ganggu gugat apabila putusan pengadilan telah menyatakan bahwa merek harus di batalkan dengan pertimbangan yang ada.

2.4.2 Prosedur dan Syarat Pembatalan Merek

Pembatalan dan penghapusan Merek dari daftar umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Ditjen HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek. Juga dapat dilakukan dengan Gugatan pembatalan merek diajukan kepada Pengadilan Niaga di Indonesia oleh pihak yang berkepentingan, yaitu: Jaksa, yayasan/ lembaga dibidang konsumen, dan majelis/ lembaga keagamaan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang selain itu.⁵⁵

Pemilik merek tidak terdaftar dapat juga mengajukan pembatalan terhadap merek yang terdaftar tetapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kriteria pembatalan oleh Ditjen HKI apabila memenuhi syarat sebagai berikut;

1. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/jasa sejak tanggal pendaftaran atau

⁵⁴ Irwansah Ockap Halomoan, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang terkenal asing Terhadap Merek Dagang Indonesia*, hlm. 165

⁵⁵ *Ibid* Hlm.172

pemakaian terakhir, kecuali apabila ada 'alasan', yang dapat diterima oleh Ditjen HKI.

2. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar.⁵⁶

“Alasan” yang dimaksud seperti dikutip dari kalimat diatas adalah ;

- a) Jaringan impor,
- b) Larangan yang berkaitan dengan izin peredaran barang yang selain menggunakan yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara dan;
- c). Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dalam peraturan.⁵⁷

Pembatalan permohonan pendaftaran merek menurut Undang- Undang Merek dapat dilakukan dengan dasaran Pasal 68:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat di ajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana didasarkan pada pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.
2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jendral HKI
3. Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ajukan kepada pengadilan niaga.

2.4.3 Akibat Pembatalan Merek

Akibat pembatalan merek terdaftar karena mengandung unsur yang disebutkan pada pasal 4, 5, 6, UU No.15 tahun 2001 Tentang Merek.. Pembatalan dilakukan oleh Ditjen HKI dengan mencoret merek tersebut dari daftar umum merek dengan disertakan alasan-alasan mengapa merek tersebut dibatalkan dan tanggal pembatalannya. Sertifikat hak milik yang dipegang pemilik tidak berlaku lagi dan berakibat dengan hilang/musnahnya perlindungan hak merek tersebut sebagaimana disebutkan pada pasal 71 UU No.15 Tahun 2001 yang berbunyi

- (1). Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jendral dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar

⁵⁶ Iswi Hariyani, *op,cit.* hlm.111

⁵⁷ *Ibid, hlm 112*

- umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut
- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) di beritahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dedengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak pencoretan dari daftar umum merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - (3) Pencoretan pendaftaran suatu merek dari daftar umum merek sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) diumumkan dalam berita resmi merek.
 - (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

2.5 Putusan

2.5.1 Pengertian Putusan

Putusan merupakan sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang mempunyai tujuan guna mengakhiri serta menyelesaikan sebuah perkara perdata⁵⁸. Undang-undang No.19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan pada pasal 13 yang berbunyi “semua putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”, serta pasal 14 yang mengatur lebih rinci tentang sebuah putusan dalam pengadilan yang berbunyi :

- (1) Atas semua putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding, kecuali apabila ditentukan lain dengan Undang-undang
- (2) Untuk menegakan hukum sebagai alat revolusi dan/atau untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, Penuntut umum berhak meminta banding, terhadap setiap putusan mengenai perkara-perkara kejahatan tertentu yang di tetapkan di dalam Undang-undang.
- (3) Atas putusan pengadilan yang memutus dalam tingkat banding baik oleh terpidana maupun penuntut umum atau pihak ketiga yang di rugikan dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Setiap putusan Pengadilan tertuang dalam bentuk terlulis, ditandatangani hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan

⁵⁸Riduan syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm .23

memutuskan perkara serta panitera yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan hakim dan apa yang ditulis harus benar-benar sama dan meyakinkan dalam sidang pengadilan untuk mencegah perbedaan maksud. Mahkamah Agung dengan surat edaran no.5 tahun 1959 dan no.1 tahun 1962 menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan disampaikan konsep sebelumnya sudah disiapkan.⁵⁹

Putusan Pengadilan dalam perkara perdata, Hakim memiliki kewajiban untuk mengadili semua tuntutan (*petitum*) tanpa terkecuali, namun hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan apa yang lebih dari yang dituntut⁶⁰. Putusan pengadilan Negeri tidak berlaku mutlak, karena pihak yang kalah dalam persidangan dapat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi serta Kasasi di Mahkamah Agung.⁶¹ Putusan pengadilan bersifat mengikat dan sah tidak dapat di ganggu gugat apabila putusan sudah di jatuhkan. Pihak yang bersengketa harus memenuhi aturan dari putusan pengadilan dengan menerima dan melakukan hak dan kewajiban dari putusan yang dijatuhkan pengadilan.

2.5.2 Macam – macam putusan

Putusan pengadilan dibedakan menjadi 2 macam seperti disebutkan pada Pasal 185 ayat (1) HIR, pasal 196 ayat 9 (1) RBG yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*).⁶²

- a) Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Dalam pasal 190 ayat (1) HIR/pasal 201 ayat (1) RBG menentukan bahwa,“Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir”

⁵⁹*Ibid*, hlm 25

⁶⁰ *Ibid*, hlm 27

⁶¹ Abdulkadir Muhamad, 2000, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁶² [Http// lawfile.co.id](http://lawfile.co.id), diakses tanggal 5 maret 2016 pukul 01:00

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa putusan sela, yaitu:

1. Putusan *Prepatoir* adalah putusan persidangan mengenai jalanya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir.
 2. Putusan *Interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian
 3. Putusan *Incidentieel* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
 4. Putusan *Provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir di jatuhkan.
- b). Putusan akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu.⁶³

⁶³ Abdul Kadir Muhamad, *Op.cit* hlm 35

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di muka, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatalan merek yang dilakukan oleh PT. Krakatau Steel atas merek IKS sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang Merek sebab pada dasarnya apa yang telah dilakukan oleh PT. Perwira Adhitama Sejati merupakan suatu iktikad buruk dengan mendaftarkan merek IKS yang dalam hal ini menyerupai merek dari PT. Krakatau Steel sebab Keterkaitan prinsip iktikad baik (*good faith*) pada pembatalan merek terdaftar adalah karena wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek tersebut hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beriktikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith* yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
2. Akibat hukum yang diterima oleh PT. Perwira Adhitama Sejati adalah pencoretan/penghapusan dari merek yang telah didaftarkan oleh PT. Perwira Adhitama Sejati serta penggantian sejumlah ganti rugi terhadap PT. Krakatau Steel sesuai putusan dari pengadilan.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara Krakatau Steel dengan Perwira Adhitama Sejati adalah merek pihak Perwira Adhitama Sejati yang terdaftar jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak Krakatau Steel yang sudah terkenal dengan demikian dan dengan dasar pertimbangan Hakim pada pasal 4,5 dan 6 Undang – undang no 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Merek pihak Perwira Adhitama Sejati merupakan perwujudan dari iktikad tidak baik yang seharusnya tidak mendapatkan perlindungan hukum dan layak dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Daftar Umum Merek (DUM) karena perbuatan tersebut dikualifikasikan mengandung

iktikad tidak baik (*bad faith*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

4.2 Saran

1. Kepada Ditjen HKI dalam menerima pendaftaran mengenai hak kekayaan intelektual khususnya dalam hal ini tentang merek untuk lebih cermat, teliti dan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap perizinan penggunaan merek agar kasus seperti penjiplakan, dan pendompingan merek tidak terjadi kembali, yang mana hal ini dapat mengakibatkan salah satu pihak yang yang elah beriktikad baik mengalami suatu kerugian salah satunya kerugian materiil.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk menyelesaikan perkara baik itu perkara pidana maupun perdata hendaknya memutus berdasarkan keadilan bagi para pihak, agar terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut tidak ada yang merasa dirugikan ketika putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DAFTAR BACAAN

A. Literatur.

Abdulkadir Muhamad, 2000, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Mardianto, 2010, “*Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan*

Emmy Yuhassarie, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta.

Gatot Suparmono, 2000, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka cipta

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

Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

J. Satrio, 2000, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

M.Yahya Harahap, SH, 1996, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Metha Kurniawan, 1996, *Perlindungan Hukum Merek Di Indonesia*, (Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Dagang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum(Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta..

Suyud Margono, 2005, *Hukum Hak Kekayaan Itelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta.

Soetijarto, 2003, *Hukum Milik Perindustrian*, Jakarta, Liberty

Tomi Sunaryo Utomo, 2010 , *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)di Era Global*,

Yahya harahap,1992, *Tinjauan merek seara Umum dan Hukum Merek I Indonesia,,* Banung:PT Citra Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

---Kitab Undang - undang Hukum Perdata

---Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan No. 110 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

D. Jurnal

Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1, Hlm, 47

E. Internet.

14myweb-zurich.com, Sejarah dan Perkembangan hak Kekayaan Intelektual indonesia, tersedia di website <http://alturl.com/2cfy7> ,diakses tanggal 19 februari, 2016.

Http/Indo/ lawfile.co.id,rel768.17.sharemaster//org. diakses tanggal 2 maret, 2016 pada pukul 00:13

http//DetikNews.com//hukumkekayaanintelektual.penjelasan//room1.2trhk.di akses tanggal 24 maret, 2016 pada pukul 00:45

http//Hukuminvestasi.wordpress.co.id, di akses tanggal 3 maret, 2016. Pada pukul 19:25

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-merek-menurutpakar.html>, diakses tanggal 24 Maret, 2016. Pada pukul 01:00

Http//Hukumonline.com/klinik/detail/wewenang-peradilan-niaga-indonesia,diakses pada tanggal 14, april 2016 pada pukul 11:48

Http//.hukumonline.com, Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI menjadi HKI, tersedia di website <http://alturl.com/hgowj>. di akses tanggal 19 februari, 2016. Pada pukul 22:33