

**PENYELESAIAN SENGKETA
PENGUNAAN MEREK DAGANG
(Analisis putusan Nomor 06/PDT.SUS/MERREK/2016/
PN.NIAGA.JKT.PST.)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

SAMSUDIN ALI HASAN
NIM. 083 142 017

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2020**

**PENYELESAIAN SENGKETA
PENGUNAAN MEREK DAGANG
(Analisis putusan Nomor 06/PDT.SUS/MEREK/2016/
PN.NIAGA.JKT.PST.)**

SKRIPSI

Telah dibuat dan dipertanggungjawabkan memenuhi salah satu
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

SAMSUDIN ALI HASAN
NIM. 083 142 017

Disetujui Pembimbing:

Hj. Mahmudah, S.Ag., M.El
NIP. 19750702 199803 2 002

**PENYELESAIAN SENGKETA
PENGUNAAN MEREK DAGANG
(Analisis putusan Nomor 06/PDT.SUS/MERЕК/2016/
PN.NIAGA.JKT.PST.)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

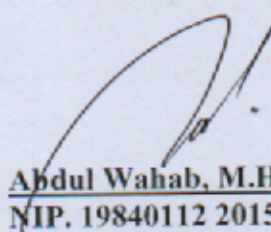
Hari : Kamis

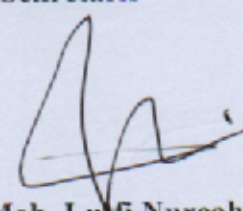
Tanggal : 09 Januari 2020

Tim Penguji

Ketua Sidang

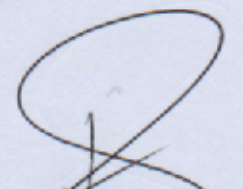

Sekretaris


Abdul Wahab, M.HI
NIP. 19840112 201503 1 003


Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.HI., M.HI
NUP. 20160397


Anggota :

1. Dr. H. Sutrisno RS., M.HI
2. Hj. Mahmudah., S.Ag., M.EI


()

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Moh. Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 42)¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

جِزْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa’:29).”²

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Samara Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : Halim, 2016), hal,16.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Samara Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : Halim, 2016), hal, 83.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat yang luar biasa, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Rosulullah SAW yang telah memerdekakan kita dari zaman kejahiliahan, serta karena hidayahnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Karya sederhana ini saya persembahkan umumnya untuk semua kalangan yang sudah membantu mengantarkan saya sampai pada tahap ini. Dan khususnya kepada:

1. Kepada Guru Mursyd kami, Al-Arifbillah As-Syaikh Ancik Bagus Darmawan Rasyid yang selalu membimbing dohir dan batin penulis ke jalan yang diridhoi Allah SWT. serta mengajarkan bagaimana menjadi umat kebanggaan Sayyiduna Muhammad SAW kelak di padang mahsyar.
2. Kepada Ibu saya Hj.Iswarni Taslimah dan Bapak saya H.Drs. Towil Hasan yang telah merawat dan membimbing penulis hingga menjadi seperti ini, kesabaran dan kasih sayang beliau yang tidak pernah terukur oleh apapun dalam membesarkan dan mendidik penuli. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada beliau berdua karena telah menuntun penulis menjadi anak yang solih. Tidak ada balasan yang lebih agung bagi setiap orang tua kecuali menjadi anak yang solih. Amin.
3. Kepada Ustad Ahmad Rudi Hamzah yang selalu membimbing penulis menjadi seorang yang selalu *khoirun al-nas anfa'uhum li al-nas*, semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmatnya untuk guru penulis ini.

4. Kepada Ustadzah Qurrotul Aini M.Pd., ucapan terima kasih penulis haturkan karena telah membantu menyemangati penulis. Semoga Allah SWT. membalas jasanya dengan selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya.
5. Kepada Ibu Hj. Mahmudah, S.Ag., M.El. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dengan sabar serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini kiranya hanya Allah SWT yang mampu membalas jasa beliau dengan rahmat-Nya.
6. Juga teruntuk saudara-saudara tersayang penulis, Maimunah Hasan, S.Pdi., Arif Muthohar, S.Pdi., Rahmat Rodhia Hasan, dan Akhdan Syafiq Azizan yang selalu menjadi kebahagiaan penulis dan yang selalu memberi suport kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahma-Nya.
7. Kepada calon istri penulis, Nafia'atul Alawiyah, A.Md.Keb. yang selalu menyemangati penulis dalam proses pembuatan karya ilmiah ini sampai selesai. Penulis haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas suportnya semoga Allah selalu memberikan kesejahteraan kepadamu, Amin.
8. Dan tak lupa sahabat-sahabat tercinta, Muhammad Aly Annuri, Muhammad Najmuddin, Muhammad Faiqul Fuad, Muhammad Robit Rifqi Imas, Abdul Rozak Fahrudin, Prayoga dan Ahmad Hidayatullah yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap semangat dan bahagia dalam hal apapun.
9. Terimakasih untuk lembaga Institut Agama Islam Negeri Jember, serta para dosen yang telah mendidik saya selama proses belajar.
10. Terimakasih untuk teman-teman I-1 Muamalah angkatan 2014 yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampai saat ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta karunianya sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memerdekakan kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh nikmat seperti sekarang ini, serta tauladan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan banyak pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
3. Bapak Martoyo, S.H.I., MH. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) IAIN Jember yang memberikan arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.

4. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Jember yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan.
5. Ibu Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu mengarahkan penulis dalam kebaikan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah beserta staf yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan pengajaran dan atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi peneliti dalam menjalani kehidupan.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, Amin.

Jember, 17 Desember 2019

Penulis

Samsudin Ali Hasan

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Samsudin Ali Hasan, Mahmudah, S.Ag., M.E.I., 2019: PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN MEREK DAGANG (Analisis putusan Nomor 06/PDT.SUS/ MEREK/2016/ PN.NIAGA.JKT.PST.)

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah kasus pemboncengan merek dagang antara merek dagang *KeKe* yang mereknya telah terdaftar terlebih dahulu dengan merek *nuKeKe* yang telah meniru merek dagangnya. Dimana jenis barang yang sama dan berkaitan erat dengan produk yang telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pemilik merek dagang *KeKe* sehingga terlihat unsur itikad tidak baik dari pemilik merek dagang *nuKeKe* berupa menjiplak, merugikan penggugat serta niat membonceng pada ketenaran merek dagang penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun serta dengan biaya promosi dan produksi yang tidak sedikit.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana duduk perkara pada sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No. 06/PDT.SUS/ MEREK/ 2016/PN.NIAGA.JKT.PST. 2). Bagaimana pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) pada sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No. 06/PDT. SUS/MEREK/ 2016/PN. NIAGA. JKT.PST perspektif Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Tujuan dalam karya ilmiah ini adalah : 1). Mendeskripsikan duduk perkara pada sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No. 06/PDT.SUS/ MEREK/ 2016/ PN.NIAGA. JKT.PST! 2). Mendeskripsikan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) pada sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No.06/PDT.SUS/MEREK/ 2016/PN.NIAGA.JKT.PST perspektif Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek!.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doctrinal). Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1). IKA KARTIKA selaku pemilik merek *KeKe* mengajukan gugatan pembatalan merek dagang kepada RD DADANG SUBAGJA selaku pemilik merek *nuKeKe*, atas pendaftaran merek *nuKeKe* yang menurut pemilik merek *KeKe* mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya, pendaftaran merek dagang *nuKeKe* patut diduga mengandung unsur itikad tidak baik karena dilihat jenis hurufnya sama persis dengan huruf yang digunakan sebagai merek *KeKe* dan jenis barang yang telah didaftarkan dan dilindungipun berkaitan erat dengan produk barang yang dijual oleh merek *KeKe*. 2). Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak seluruhnya dengan pertimbangan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan pembatalan merek tergugat sesuai dengan pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak seluruhnya dengan pertimbangan bahwa karena adanya kesan persamaan bentuk serta visual dan kedua merek tersebut berbeda bentuk penempatan huruf yang berbeda pada huruf N dan U. Akan tetapi penulis tidak sepakat dengan Majelis Hakim karena masih kurang jelasnya penjelasan secara konkrit dalam Undang-undang tentang persamaan pokoknya ataupun keseluruhannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Pendekatan	12
2. Sumber Penelitian	14
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
4. Analisis Bahan Hukum	15
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	21
1. Pengertian Merek	22
2. Jenis-jenis Merek.....	23
3. Fungsi Merek	26
4. Pendaftaran Merek	27
5. Merek Yang tidak Dapat Di Daftarkan dan Ditolak	29
6. Pembatalan Merek Terdaftar	30
7. Penyelesaian Sengketa	31

BAB III Deskripsi perkara pada sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No. 06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST

A. Penyajian Data	37
B. Analisis Data	43
C. Hasil Temuan	45

BAB IV Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No. 06/PDT.SUS/MEREK/ 2016/ PN. NIAGA.JKT.PST perspektif Undang-undang No. 15 tahun 2001

A. Penyajian Data	47
B. Analisis Data	57
C. Hasil Temuan	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran-Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi pasar, merek menjadi sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena dengan adanya merek produk barang atau sejenis dapat dibedakan asal muasalunya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk tersebut original.¹ Adakalanya konsumen membeli suatu produk dengan melihat mereknya karena, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi.

Dalam perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah di ratifikasi Indonesia, yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organisation* dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.²

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, untuk selanjutnya ditulis UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persa, 2007), Cet. 6, hlm. 329.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), Cet. 5, hlm. 76.

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.³

Untuk melindungi merek dari peniruan atau persaingan yang curang, maka merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.⁴ Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Selain tidak memiliki daya pembeda, pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2001 yaitu:

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

³ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek.

⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persa, 2007), Cet. 6, hlm. 348.

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
3. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.⁵

⁵ Pasal 6 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2001 mengenai persamaan pada pokoknya adalah merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.⁶

Perlindungan merek merupakan salah satu aspek penting dalam hukum merek. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang merek terhadap merek merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan *image eksklusif* dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung. Adanya peniruan merek pada dasarnya dilandasi iktikad tidak baik, yaitu mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek disebabkan ada kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat dari sebagian konsumennya beralih ke merek yang menyerupainya.

Salah satu sengketa persamaan pokok pada suatu merek terkenal untuk dua jenis produk barang dan kelas yang sama telah ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan diputus dalam putusan Nomor 06/PDT.SUS/MERЕК/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa antara IKA KARTIKA, selaku penggugat pemilik merek **Ke Ke** dengan RD DADAN SUBAGJA, selaku tergugat pemilik merek

⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek.

nuKeKe. Dimana dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak seluruhnya gugatan penggugat.

Pada perkara putusan Nomor 06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN. NIAGA.JKT.PST. dimana dalam pokok perkaranya sebagai berikut: Berdasarkan Sertifikat Nomor IDM000257089 yang telah terdaftar pada tanggal 5 Juli 2010 di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, bahwa penggugat adalah pemegang hak khusus di Indonesia untuk merek dagang **Ke Ke** dan gambar yang digunakan untuk produk berupa : pakaian jadi (garment), celana, kemeja dan lain-lain. Dengan terdaftarnya merek dagang **Ke Ke** dan gambar atas nama penggugat dalam daftar umum merek, maka sudah pasti menurut hukum bahwa penggugat mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁷

Namun pada tanggal 26 Januari 2011 dengan Sertifikat No. IDM000291 666 telah terdaftar merek dagang baru berupa merek yang dalam ucapan kata, maupun suara mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek dagang yaitu **nuKeKe** yang didaftarkan atas nama RD Dadan Subagja (Tergugat) yang juga digunakan untuk merek dagang berupa pakaian, alas kaki, ikat pinggang dan topi. Selain merek, jenis barang yang didaftarkan oleh tergugat adalah jenis barang yang sama dan berkaitan erat dengan produk yang

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek.

telah didaftarkan terlebih dahulu oleh penggugat sehingga terlihat unsur itikad tidak baik dari tergugat berupa menjiplak, merugikan penggugat serta niat membonceng pada ketenaran merek dagang penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun serta dengan biaya promosi dan produksi yang tidak sedikit.

Pada pokoknya dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, masih terdapat kekurangan mengenai aturan secara rinci tentang merek dan batasan mengenai kriteria persamaan baik persamaan pokok maupun persamaan keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasi apa atau dengan kata lain, ukuran final apa yang ditetapkan undang-undang untuk dapat akhirnya memutuskan suatu merek sebagai merek terkenal dan suatu merek terbukti membonceng ketenaran merek lain karena adanya persamaan.⁸

Contoh Kasus Merek toko *iStore* pernah diperebutkan di pengadilan. Pemilik sah *iStore* Indonesia, Juliana Tjandra mendapati nama tokonya dipakai di ITC Ambassador, Kuningan, Jakarta Selatan yang belakangan diketahui dimiliki oleh PT BIG Global Indonesia. Juliana pun kaget dan menggugat '*iStore*' ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakarta Pusat). Gugatan dikabulkan dan menyatakan Juliana sebagai pemilik sah merek *iStore*.⁹

⁸ Karlina Perdana, "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek", 2 (Desember, 2017), Vol. V, 89.

⁹ Monika Rizkiana, "Pengertian Merek Dagang dan Perannya Dalam Teknologi Berbasis Industri", 6.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang merek yang ada tidak ada penjelasan secara rinci mengenai kriteria persamaan baik persamaan pokok maupun persamaan keseluruhannya, sehingga hakim bisa memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menyelesaikan sengketa antara IKA KARTIKA, selaku Penggugat pemilik merek *Ke Ke* dengan RD DADAN SUBAGJA, selaku tergugat pemilik merek *nuKeKe*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN MEREK DAGANG (Analisis putusan Nomor06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.).

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam sebuah penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari urain latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.¹⁰ Adapun fokus kajian dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana duduk perkara pada sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No. 06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST ?
2. Bagaiman pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) pada sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No.06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN. NIAGA. JKT.PST perspektif Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek .?

¹⁰ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press), hlm. 51.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.¹¹ Tujuan Penelitian juga dapat diartikan sebagai gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹² Berdasarkan fokus kajian yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai tujuan guna mendeskripsikan secara analisis terhadap pokok pembahasan, yaitu :

1. Mendeskripsikan duduk perkara pada sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No. 06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST !
2. Mendeskripsikan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) pada sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No.06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST perspektif Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek !

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹³ Baik berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya antara lain adalah sebagai berikut:

¹¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: UIN-Malik Press, 2008), Cet. 1, hlm. 8.

¹² Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press), hlm. 51.

¹³ *Ibid.*, 52.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya terkait perkembangan dalam hukum perdata dan Kekayaan Intelektual, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai bahan kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap sengketa merek dagang di Indonesia.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

- 1) Dapat mengaplikasikan teori yang didapat selama perkuliahan dengan menyesuaikan terhadap realita yang terjadi di lapangan serta menambah pengetahuan dari proses selama penelitian.
- 2) Penelitian ini digunakan untuk menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah IAIN Jember.

b. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait khususnya dalam hal menangani perkara Ekonomi Syariah.

c. Bagi instansi IAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai koleksi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa dan seluruh civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember baik sebagai pengetahuan maupun sebagai referensi untuk para peneliti selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai hal penyelesaian sengketa merek dagang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadikan titik perhatian penelitian didalam judul ini. tujuannya agar tidak terjadi kesalah pamahaman terhadap makna istilah sebagai dimaksud oleh peneliti.¹⁴ Definisi istilah dalam penelitian ini antara lain: penyelesaian sengketa, merek, merek dagang.

1. Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu, atau kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Sedangkan penyelesaian sengketa sendiri adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa atau konflik tersebut dengan menggunakan prosedur yang disepakati para pihak, yakni

¹⁴ Ibid., 52.

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

2. Merek Dagang

Merek adalah tanda yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-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. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum membedakan dengan barang sejenis lainnya.

3. Penyelesaian Sengketa Penggunaan Merek Dagang

Penyelesaian Sengketa Penggunaan Merek Dagang adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa atau konflik terhadap suatu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya, adapun lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Pengadilan atau diluar Pengadilan dengan cara Arbitrase, Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi atau Penilaian Ahli. Dalam hal ini bertujuan untuk melindungi atau memberi kepastian hukum terhadap pemilik suatu merek yang diperdagangkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁵

1. Jenis Pendekatan

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.¹⁶

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang di coba dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI-Press, 2010), hlm. 43.

¹⁶ Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 118.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 93.

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Secara singkat yang dimaksud dengan statute bisa berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.¹⁸ yaitu, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan-Putusan Mahkamah Agung, buku-buku literatur, jurnal hukum, hasil-hasil skripsi dibidang hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, internet dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan karena untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam penelitian ini dibutuhkan pengkajian sumber-sumber hukum atau data kepustakaan yang relevan.

Pendekatan kasus (*case approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh majelis Hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pandangan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang

¹⁸ Ibid., 97.

¹⁹ Ibid., 119.

dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi,²⁰ dalam penelitian ini mengenai Penyelesaian Sengketa Penggunaan Merek Dagang.

2. Sumber Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Dalam penelitian hukum data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;
- 2) Putusan Pengadilan Niaga
- 3) Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga akan menggunakan bahan non-hukum yang

²⁰ Ibid., 95.

dirasa perlu, bahan non-hukum yang akan digunakan dapat berupa buku-buku ekonomi, ataupun laporan-laporan non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.²¹ Karena pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), maka teknik pengumpulan datanya yaitu, peneliti menentukan putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan judul penelitian. Dilanjutkan dengan penelusuran buku-buku hukum dan buku-buku non-hukum, jurnal-jurnal hukum dan jurnal-jurnal non-hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis

²¹ Ibid., hlm. 194.

bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.²²

Suatu analisis yuridis normatif pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.²³

Peneliti akan melakukan analisa dengan metode deduktif, yaitu proses yuridis dari hukum yang ada pada putusan No. 06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. untuk mengetahui sumber hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Kemudian dari putusan No. 06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN. NIAGA.JKT.PST. akan di analisa tentang Penyelesaian Sengketa Penggunaan Merek Dagang.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga BAB penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Topik-topik kajian yang hendak di bahas di sampaikan secara garis besar sehingga nampak alur penelitian yang akan di lakukan dari awal sampai akhir.²⁴ Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

²² Amiruddin, Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.163.

²³ Ibid., hlm. 166-167.

²⁴ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press), hlm. 53.

Bab I : Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas Kajian Kepustakaan yang di dalamnya berisi penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III : duduk perkara pada sengketa penggunaan merek dagang dalam (putusan No. 06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST). Bab ini menjelaskan bagaimana duduk perkara dalam kasus sengketa merek dagang *KeKe* dan *nuKeKe*.

Bab IV : pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) pada sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No.06/PDT.SUS/MEREK/ 2016/PN. NIAGA. JKT.PST perspektif Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bab ini menguraikan Pendapat Hakim tentang persamaan merek dagang *KeKe* dan *nuKeKe* menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Bab V : Penutup, membahas Kesimpulan dan Saran-saran.

Daftar Pustaka.

Lampiran

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau yang belum dipublikasikan (Skripsi, Tesis desertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian yang dilakukan.²⁵ Penelitian yang berkaitan dengan penelitian kali ini yaitu:

1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003, disusun oleh Primastuti, Nim 0598231528, dengan judul **“Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nasional, Termasuk Konvensi Internasional”**. Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis buat ini adalah sama-sama membahas tentang merek, dan Perbedaannya adalah skripsi di atas menjelaskan perlindungan merek terkenal berdasarkan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional. Sedangkan skripsi yang penulis buat ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa penggunaan merek dagang secara pokoknya atau keseluruhan antara merek dagang **Ke Ke** dan **nuKeKe** perspektif Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

²⁵ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press), hlm. 52.

2. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2011. Disusun oleh Nisa Ayu Spica, NPM : 0806425720, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Studi Kasus Waroeng Podjok Melawan Warung Pojok)”**. Persamaan antara skripsi penulis di atas adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap merek. Sedangkan perbedaannya adalah dalam Tesis di atas penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Sedangkan skripsi yang penulis buat ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa penggunaan merek dagang baik persamaan secara keseluruhan atau pokoknya antara merek *Ke Ke* dan *nuKeKe* perspektif Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. Skripsi Konsentrasi Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disusun oleh Dwi Anto, NIM 109048000032 pada tahun 2013, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Peniruan Merek Helm “INK” oleh Merek Helm “INX”.**” Persamaan skripsipenulis dengan skripsi di atas adalah sama-sama menerangkan persamaan merek. Sedangkan perbedaannya adalah Penulis di atas hanya menjelaskan mengenai tinjauan hukum atas peniruan merek helm “INK” dan oleh merek “INX”. Dan skripsi yang penulis buat ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa penggunaan merek dagang baik persamaan unsur pokok atau seluruhnya antara merek *Ke Ke* dan *nuKeKe* perspektif Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

4. Skripsi yang disusun oleh Emi Vika Qomari, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dari Universitas Wijaya Putra pada tahun 2014 dengan judul **“Penegakan Hukum Hak Merek Terhadap Pelanggaran Pada Pokoknya di Indonesia”**. Persamaan antara skripsi di atas dengan skripsi penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang persamaan pada pokoknya. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi di atas membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap hak merek yang terbukti melanggar ketentuan undang-undang merek. Sedangkan skripsi yang penulis buat ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa penggunaan merek dagang baik persamaan secara pokoknya maupun keseluruhan antara merek **Ke Ke** dan **nuKeKe** perspektif Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.
5. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017, disusun oleh Doni Heriyanto, dengan judul, **“Perlindungan Hukum atas Hak Merek (Studi Kasus Merek Spesial Sambal “SS” dalam Sengketa Passing off)”**. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama menerangkan adanya iktikad tidak baik dari pemilik merek. Sedangkan perbedaannya Penulis di atas membahas tentang bagaimana perlindungan hukum hak merek dalam kasus sengketa passing off. Sedangkan skripsi yang penulis buat ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa terhadap penggunaan merek dagang baik persamaan secara pokoknya maupun keseluruhan antara merek **Ke Ke** dan **nuKeKe** perspektif Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak di pecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.²⁶

1. Pengertian Merek

Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek pertama-tama perlu adanya penentuan definisi dari perkataan “Merek”, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau paling tidak mendekati sasaran yang hendak dicapai.

Pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu: tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁷

Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa merek :

- a. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut,
- b. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis,

²⁶ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press), hlm. 52.

²⁷ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek

- c. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.²⁸

Selain menurut batasan Yuridis beberapa sarjana ada yang memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu :

- a. OK. Saidin, S.H., M.Hum., berpendapat bahwa,

“Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.²⁹

- b. Prof. Dr. H. Buchari Alma, berpendapat bahwa,

“Merek adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang/jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar atau kombinasi keduanya”³⁰.

- c. Rachmadi Usman, S.H., berpendapat bahwa,

“Merek adalah suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2003), Cet. 1, hlm. 321.

²⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persa, 2007), Cet. 6, hlm. 345.

³⁰ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: ALFABETA, CV., 2014), Cet. 11, hlm. 147.

jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa yang dibuat pihak lain”.³¹

d. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

“Merek adalah tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Dengan demikian secara teoritis, bagi konsumen dapat menentukan pilihan mana yang terbaik bagi dia, apabila ada beberapa jenis merek untuk suatu jenis barang yang sama”.³²

2. Jenis-Jenis Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek membagi jenis-jenis merek, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2, 3 dan, yaitu :

a. Pengertian merek dagang Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek adalah sebagai berikut:

“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”.³³

Selain menurut batasan yuridis *diatas* ada beberapa sarjana yang memberikan pendapat tentang pengertian merek dagang, yaitu:

1) Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan dan dikutip lagi oleh H. OK. Saidin, S.H.,

M.Hum., merumuskan seraya memberi komentar bahwa:

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2003), Cet. 1, hlm. 321.

³² Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung ; CV. Yrama Widya, 2002). Cet, 1, hlm, 32.

³³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Tentang Merek.

No Complete definition can be given for a trade mark generally it is any sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of a label adopted and used by a manufacturer or distributor to designate his particular goods, and which no other person has the legal right to use it. Originally, the sign or trade mark, indicated origin, but to day it is used more as an advertising mechanism.³⁴

(Tidak ada definisi lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etika yang di kutip dan di pakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau *trade mark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan).

- 2) Philip S. James MA, Sarjana Inggris, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan dan dikutip lagi oleh H. OK. Saidin, S.H., M.Hum., merumuskan seraya memberi komentar bahwa³⁵:

A trade mark is a mark used in connection with goods which a trade uses in order to signify that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they merely pass through his hand is the course of trade.

(Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalulintas perdagangan).

- 3) Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. berpendapat bahwa Merek Dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.³⁶

³⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persa, 2007), Cet. 6, hlm. 344.

³⁵ *Ibid.*, 345.

b. Pengertian merek jasa menurut Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 15 Tahun

2001 Tentang Merek menyebutkan:

“Merek jasa sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya”.³⁷

c. Sedangkan pengertian merek kolektif menurut Pasal 1 Ayat 4 UU

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan :

“Merek Kolektif adalah merek yang digunakan *pada* barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.³⁸

Di samping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

- a. Merek lukisan (*beel mark*)
- b. Merek kata (*word mark*)
- c. Merek bentuk (*form mark*)
- d. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
- e. Merek judul (*title mark*).³⁹

³⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persa, 2007), Cet. 1-2. 11.

³⁷ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Tentang Merek.

³⁸ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Tentang Merek.

³⁹ Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta ; Pradya Paramita, 1980), hlm, 87.

3. Fungsi Merek

Pemilihan merek untuk suatu jenis barang atau jasa penting sekali, karena bagaimanapun kecilnya barang atau jasa yang diproduksi merek sangat berpengaruh besar dalam hal kelancaran penjualan atau pemasaran. Adapun fungsi merek yaitu:

a. Fungsi Pembeda

Merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut hanya termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti terbuka, barang-barang keperluan perokok, korek api yang termasuk dalam kelas barang yang sejenis, atau angkutan, pengemasan dan penyimpanan barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.⁴⁰

b. Fungsi Jaminan Reputasi

Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaian, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk

⁴⁰ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: ALFABETA, CV., 2014), Cet. 11, hlm. 149.

promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.⁴¹

c. Fungsi Rangsangan Investasi dan Pertumbuhan Industri

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa masalah paten dan *trademark* di Indonesia memang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal. Realisasi dari pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemandirian perkembangan ekonomi jangka panjang.⁴²

4. Pendaftaran Merek

Pendaftaran Merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Hal ini berarti bahwa hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke kantor merek yaitu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian pendaftara hak atas merek bersifat wajib bagi pemilik merek, kalaupun tanpa didaftarkan maka hak atas merek tersebut tidak timbul pada dasarnya hak tersebut diberikan oleh Negara atas dasar pendaftaran.

Terdapat dua sistem pendaftaran merek yang dianut di Indonesia yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif, Undang-undang Nomor 15

⁴¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2003), Cet. 1, hlm. 320.

⁴² *Ibid.*, 322.

tahun 2001 Tentang Merek sendiri menganut sistem konstitutif. Dalam sistem konstitutif (*first to file principle*), hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak terdaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum.⁴³ Sedangkan sistem deklaratif (*first to use principle*) menitik beratkan pada pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama kali suatu merek maka pemakai pertama yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan . jadi pemakai pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan karena adanya pendaftaran.⁴⁴

Tentang tata cara permohonan pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2001. Pasa 7 ayat (1) menyatakan permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HAKI dengan Mencantumkan :⁴⁵

- a. Tanggal, bulan, dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;

⁴³ Ibid., 331.

⁴⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persa, 2007), Cet. 6, hlm. 363.

⁴⁵ Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Tentang Merek.

- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;

Permohonan selanjutnya ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dimana pemohon bisa terdiri dari satu orang atau lebih atau badan hukum. Selanjutnya untuk permohonan yang diajukan lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkannya. Sedangkan untuk permohonan yang diajukan melalui kuasanya, surat kuasa itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

5. Merek Yang tidak Dapat Di Daftarkan dan Ditolak

Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung unsur-unsur, yaitu :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya.

6. Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar

Mengenai pengaturan pembatalan merek terdaftar terdapat dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan seperti jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen dan majelis lembaga keuangan atau juga oleh pemilik merek dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, yang mempunyai wilayah hukum meliputi alamat pemilik merek terdaftar yang akan dibatalkan. Kecuali apabila pemilik merek terdaftar sebagai tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan di Jakarta.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyajikan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek atau gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret mereka yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberikan catatan alasan tanggal pembatalan tersebut. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari daftar Umum Merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan

demikian pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.⁴⁶

7. Penyelesaian Sengketa

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mempertahankan mereknya apabila pihak lain tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Adapun cara penyelesaian sengketa merek berupa :

a. Gugatan atas Pelanggaran Merek

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan tentang gugatan atas pelanggaran merek. Dalam pasal 76 dikatakan bahwa:

Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis berupa : gugatan ganti dan/atau, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

b. Gugatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.⁴⁷

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan bagi pemegang merek untuk mempertahankan

⁴⁶ Ahmad M. Ramli, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta ; Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013).

⁴⁷ Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Tentang Merek.

haknya. Apalagi setelah jelas bahwa hak merek adalah bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan ada perbedaan dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya.

Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud di atas dapat di ajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

c. Tata Cara Pengajuan Gugatan Pada Pengadilan

Tata cara pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dalam pasal 80 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- 2) Sebagai pengecualian atas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga di tempat tinggal atau domisili tergugat adalah dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia karena gugatan tersebut diajukan Kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- 3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Yang dimaksud dengan

panitera dalam Undang-Undang merek adalah penitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

- 4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- 5) Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menentukan hari sidang.
- 6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan di- selenggarakan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari setelah gugatan didaftarkan.
- 7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, sedangkan yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.
- 8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- 9) Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan

terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

- 10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud di atas wajib di sampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.⁴⁸

Tata cara gugatan sebagaimana di atas berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.⁴⁹

d. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud di atas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang lainnya.

Dalam Al Quran'an sudah di terangkan bahwa Allah SWT.

Sangat menyenangkan kedamaian, yaitu :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)

⁴⁸ Pasal 80 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Tentang Merek

⁴⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persa, 2007), Cet. 1-2, 97.

dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmatnya” (QS. AL-Hujurat ayat 10).⁵⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu:

- 1) Arbitrase;
- 2) Konsultasi;
- 3) Negosiasi;
- 4) Mediasi;
- 5) Konsiliasi; atau
- 6) Penilaian ahli.⁵¹

Di antara keenam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga, yaitu arbiter atau majelis arbiter, sedangkan cara penyelesaian lainnya yang tergolong dalam alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak, paling tidak hanya mendapat saran dari pihak ketiga yang memfasilitasi perundingan antara para pihak.

Berdasarkan pada Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, suatu sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Samara Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung : Halim, 2016), hal,

⁵¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pengadilan Niaga).

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan secara tertulis.⁵² Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak atas kesepakatan tertulis dapat menyelesaikan dengan bantuan pihak ketiga.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase pihak yang bersengketa, karena memang sejak awal penyelesaian sengketa arbitrase diserahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan keputusan yang mengikat para pihak, yang putusannya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak.⁵³

IAIN JEMBER

⁵² Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁵³ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2001). Hlm. 5.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Deskripsi perkara pada sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No. 06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST

Perkara Nomor : 06/Pdt-Sus/Merek/2016/ PN.Niaga. Jkt.Pst. adalah perkara perdata tentang Merek pada tingkat pertama antara IKA KARTIKA selaku penggugat yang telah memberikan kuasa secara penuh kepada kuasa hukumnya yaitu “Anton Budiman S.H., Fadhly S.H.M.H., dan Warida Sofni S.H.,” dari kantor advokad dan konsultan Hak Kekayaan Intelektual “BUDIMAN & BUDIMAN”. Melawan RD DADAN SUBAGJA selaku tergugat.⁵⁴

Berdasarkan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 25 Januari 2016 dengan Nomor : 06/Pdt-Sus/Merek/2016/ PN.Niaga. Jkt.Pst., yang mana Penggugat adalah pemegang Hak Khusus di Indonesia untuk merek dagang “Ké Ké” yang telah terdaftar di Indonesia pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI :

Merek Dagang : Ké Ké

Pemilik Merek : IKA KARTIKA beralamat di : Jl. Sunan Kesepuhan No.5,
Rt.005 / Rw.015, Rawamangun, Pulogadung Timur.

⁵⁴ Putusan No. 06/Pdt-Sus/Merek/2016/ PN.Niaga. Jkt.Pst. 1.

Sertifikat No. : IDM000257089

Tgl. Permohonan : 13 November 2006

Kelas Barang : 25

Jenis Barang : Pakaian jadi (garment), celana, kemeja, kaos oblong, kaos singlet, baju koko, kaos kaki, dasi, topi, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, piyama, baju hangat (sweater), pakaian anak-anak dan bayi, pakaian olahraga dan renang, sepatu, sandal, selop.

Berlaku s/d : 13 November 2016

Dengan telah terdaftarnya merek dagang *Ké Ké* atas nama Penggugat dalam Daftar Umum Merek. maka menurut hukum Penggugat mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁵⁵ Dan atas merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek terdaftar untuk memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang dan atau jasa yang telah terdaftar terlebih dahulu.⁵⁶

Namun bisa saja pihak lain meniru Merek yang sudah ada atau mendaftarkan Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar lainnya. Sehingga, Penggugat mengalami kerugian berupa materi yaitu, pemasaran produknya terganggu. Karena, konsumen mengalami kekeliruan dalam membeli produk yang mirip tersebut, maka produk yang asli

⁵⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek.

⁵⁶ Sudargo Gautama, Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI,(Bandung; Citra Aditya Bakti, 1994), hal,. 19.

mengalami penurunan penjualan.⁵⁷ Bahkan bukan hanya itu kerugian yang akan diderita oleh pemilik merek melainkan bisa berupa kerugian yang lebih mendalam berkaitan dengan rusaknya citra dan image dari Merek Penggugat. Penyebabnya bisa karena terdapat itikad tidak baik dari pihak lain yang dengan sengaja mendaftarkan merek dagang, berupa merek yang dalam ucapan kata maupun suara mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Penggugat. yaitu :

Merek Dagang : nuKéKé

Pemilik Merek : RD DADAN SUBAGJA beralamat di : Curug Agung
No.29 Rt.002 / Rw.006, Desa Kertajaya, Kota Padelarang,
Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat.

Tgl. Permohonan : 30 September 2009

Sertifikat No : IDM000291666

Tgl. Pendaftaran : 26 Januari 2011

Kelas Barang : 25

Jenis Barang : Pakaian, alas kaki, ikat pinggang, topi.

Penggugat dalam hal ini sangat keberatan dengan pendaftara merek dagang *nuKéKé* milik tergugat, karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang *Ké Ké* milik penggugat. Mengingat terdapat kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek dagang *nuKéKé* atas nama tergugat dengan merek dagang terkenal *Ké Ké* milik penggugat yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai

⁵⁷ Lili Halim, "Perlindungan Merek dan Pengaruhnya Bagi Perlindungan Konsumen", *Hukum* (april, 2015),

bentuk, cara penempatam, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat pada merek-merek tersebut.

Penggugat mendalilkan bahwa masih banyak kata atau kalimat lain selain *Ké Ké* yang dapat didaftarkan atau digunakan sebagai merek oleh tergugat, namun sayangnya tergugat mendaftarkan merek *nuKéKé* yang memiliki persamaan dengan merek *Ké Ké*, penggugat yang telah terkenal. Menurut penggugat mustahil tergugat dapat menciptakan merek *nuKéKé* begitu saja, mengingat kata *nuKéKé* bukanlah bahasa yang sering di gunakan di kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek

1. Pasal 4 dinyatakan bahwa :

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”

2. Pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) dinyatakan bahwa

a. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

1) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;⁵⁸

Pendaftaran merek dagang tergugat patut diduga mengandung unsur iktikad tidak baik. Karena, dapat dibayangkan maksud lain dari tergugat untuk mendaftarkan merek dagang tersebut kecuali niat untuk membonceng pada

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek.

ketenaran merek dagang Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun serta dengan biaya promosi dan produksi yang tidak sedikit habisnya.

Penggugat mengajukan gugatan ini agar supaya pendaftaran merek tergugat tersebut dibatalkan, setidaknya-tidaknya dinyatakan batal serta di coret / dihapuskan dalam Daftar Umum Merek.

Berdasarkan penjelasan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.⁵⁹

Untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan.

Dapat dipastikan bahwa tergugat menjiplak dan menyerupai merek dagang penggugat. Bahkan tidak hanya merek tergugat yang sama persis

⁵⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek.

dengan merek penggugat, akan tetapi jenis barang yang telah didaftarkan dan dilindungipun berkaitan erat dengan produk barang yang dijual oleh penggugat sehingga sangat mungkin para konsumen dengan mudah mengasosiasikan produk/jenis barang yang terdaftar atas nama tergugat yang tentu kualitasnya dibawah hasil produksi penggugat.

Merek milik tergugat tidak diragukan lagi adalah sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek *Ké Ké* milik penggugat dimana unsur merek kata tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan unsur kata, unsur secara konseptual maupun persamaan bunyi.

Pemakaian merek dagang tergugat yang dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan merek dagang penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produk dari tergugat tersebut berasal dari penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan penggugat hal mana tidak akan menguntungkan penggugat.

Berdasarkan kepada hal tersebut, maka penggugat dalam kesempatan ini menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan pembatalan merek dagang daftar No. IDM000346159 milik Tergugat tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan dari Pasal 4, dan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Tentang Merek.

B. Analisis Data

Kemiripan antara merek yang satu dengan yang lainnya dikarenakan adanya unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut. Unsur-unsur yang menonjol itu berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu, terdiri dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁶⁰ Persamaan pada pokoknya pada suatu merek hanya hampir sama atau seupa bentuknya. Jadi semua elemen pada merek tidak harus tuntas sama atau bukan sama persis ataupun sama secara utuh.⁶¹

Pada penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, hanya menyebutkan unsur-unsur tersebut menonjol apabila menimbulkan kesan adanya persamaan pada bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁶² Maka dapat diartikan bahwa “dalam persamaan pada pokoknya” kemiripan itu bersifat substansial, yaitu meskipun merek-merek tersebut tidak sama persis, namun perbedaannya dapat dilacak, dan persamaan yang muncul dari merek-merek itu hanya berupa “kesan” dan tidak ada persamaan secara utuh antara merek yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain merek-merek tersebut menurut pandangan umum terkesan mirip.

Unsur huruf merek milik penggugat *Ké Ké* terdiri dari huruf K, huruf E, huruf K, huruf E. sedangkan unsur huruf merek milik tergugat terdiri dari

⁶⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek.

⁶¹ Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum ; 2005), hal 184.

⁶² Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek

huruf n, huruf u, huruf K, huruf E, huruf K, huruf E. Dalam hal ini merek tergugat mempunyai perbedaan hanya di huruf awal yaitu penambahan huruf “nu”, sedangkan merek Tergugat dan Penggugat sama-sama mengandung huruf *Ké Ké*.

Merek Dagang PENGGUGAT



Merek Dagang TERGUGAT

núKéKé

Dari perbandingan tersebut, jelas terlihat bahwa tergugat memiliki iktikad buruk/tidak baik karena diantara kedua merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Dalam mendaftarkan merek dagangnya yang hanya dengan menambahkan huruf “nu” saja didepannya, bahkan bisa dilihat jenis hurufnya pun benar-benar sama persis dengan huruf yang digunakan sebagai merek oleh penggugat.

Dilihat dari visual antara merek *Ké Ké* dengan *nuKéKé* dapat diukur dari sisi kata, dan huruf-hurufnya dapat membuat kesan adanya persamaan yang dapat membuat orang lain keliru, mengecoh atau menyesatkan konsumen terhadap asal usul merek yang satu dengan yang lain.

Adapun dari segi secara fonetik diukur berdasarkan pada cara pengucapan atau bunyi merek sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Adanya persamaan bunyi antara merek yang berbeda dapat menimbulkan kesan tumpang tindih sehingga dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen. Persamaan secara fonetik dapat berupa persamaan pada huruf vocal maupun huruf konsonannya.

Adanya persamaan pada pokoknya erat kaitannya dengan itikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur dengan berupaya menggunakan merek dengan meniru merek yang sudah ada sebelumnya, sehingga merek di atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada.⁶³

C. Hasil Temuan

Perkara Nomor : 06/Pdt-Sus/Merek/2016/ PN.Niaga. Jkt.Pst. antara IKA KARTIKA selaku penggugat dan pemilik merek *KeKe* mengajukan gugatan pembatalan merek dagang kepada RD DADANG SUBAGJA selaku tergugat dan pemilik merek *nuKeKe* atas pendaftaran merek *nuKeKe* yang mana menurut penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

⁶³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persa, 2007), Cet. 6, hlm. 357.

merek milik penggugat, yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. Dimana pendaftaran merek milik tergugat *nuKeKe* patut diduga mengandung unsur itikat tidak baik karena unsur merek tergugat sama secara keseluruhan atau pada pokoknya baik mengenai persamaan unsur kata, jenis kelas barang, unsur secara konseptual maupun persamaan bunyi dengan merek *KeKe* milik penggugat.

Dimana hal itu akan sangat merugikan penggugat dan tidak akan menguntungkan penggugat karena bisa jadi hasil produksi tergugat mengandung dan memiliki kualitas produksi yang kurang bagus dibandingkan dengan hasil produksi milik penggugat.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) Sengketa Penggunaan Merek Dagang Dalam Putusan No. 06/PDT. SUS/MEREK/2016/PN. NIAGA. JKT. PST Perspektif Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Dalam perkara Nomor : 06/Pdt-Sus/Merek/2016/ PN.Niaga. Jkt.Pst. yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama antara IKA KARTIKA selaku penggugat yang telah memberikan kuasa secara penuh kepada kuasa hukumnya yaitu “Anton Budiman S.H., Fadhly S.H.M.H., dan Warida Sofni S.H.” dari kantor advokad dan konsultan Hak Kekayaan Intelektual “BUDIMAN & BUDIMAN”. Melawan RD DADAN SUBAGJA yang beralamat di Curug Agung No. 29, Rt.002, Rw.006, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat selaku tergugat.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya setelah Pengadilan Niaga mempelajari dengan seksama, menyimpulkan secara ringkas bahwa :

Pokok Gugatan Penggugat adalah pemilik merek dagang *KeKe* Sertifikat No. IDM000257089 untuk pembatalan merek tergugat, sebab tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan merek *nuKeKe* dengan itikad tidak baik karena merek tersebut memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek *KeKe* milik penggugat untuk jenis barang dalam kelas 25.

Bahwa pada gugatan penggugat tersebut, tergugat pada pokoknya menyangkal dengan menyatakan bahwa dalil penggugat yang menyebutkan

bahwa tergugat menjiplak dan membonceng ketenaran Merek Dagang penggugat adalah tidak benar, karena nama merek, warna, dan juga produk tergugat sama sekali berbeda dengan merek, warna, dan produk penggugat.

Untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-6, untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-3, sedangkan pihak penggugat dan tergugat tidak mengajukan saksi. Surat bukti-bukti tersebut di atas akan dipertimbangkan bila ternyata ada relevansinya dengan perkara a quo, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan ini telah memenuhi Pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan,⁶⁴ sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4, 5 atau Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa alasan yang digunakan bersifat alternatif, yang berarti tidak harus seluruh alasan itu terpenuhi namun cukup jika salah satu dari alasan itu dapat terpenuhi dapat dijadikan dasar untuk pembatalan merek yang telah terdaftar. Dengan demikian walaupun di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek menganut *First To File System*, namun merek terdaftar masih dapat dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun

⁶⁴ Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek

2001 tentang Merek. Dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan bahwa dasar gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh penggugat adalah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi :

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”.⁶⁵

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 diterangkan bahwa :

“Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”.⁶⁶

Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi sebagai berikut :

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ;⁶⁷

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 diterangkan bahwa :

⁶⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek

⁶⁶ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek

⁶⁷ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek

“Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”.⁶⁸

Sesuai dengan bunyi Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) serta penjelasan undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Maka menurut Majelis Hakim untuk membuktikan apakah suatu merek didaftarkan dengan itikad tidak baik haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah ada persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara merek *KeKe* milik penggugat dengan merek *nuKeKe* milik tergugat.

Apabila gugatan penggugat dan dikaitkan dengan jawaban tergugat serta bukti- bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka yang harus dibuktikan di dalam permasalahan perkara ini adalah :

1. Apakah merek *nuKeKe* milik tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek *KeKe* milik penggugat dan sebagai barang yang sejenis ;
2. Apakah merek *nuKeKe* atas nama tergugat sertifikat merek No. IDM000291666 tertanggal 26 Januari 2011 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk di dalam kelas 25 didaftarkan oleh tergugat dengan itikad tidak baik ;

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 di dalam Pasal 1 butir 1 mendefinisikan bahwa apa yang dimaksud dengan merek adalah :

⁶⁸ Penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek

“Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan di dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 di dalam Pasal 1 butir 2 mendefinisikan bahwa apa 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-barang yang sejenis lainnya”.⁶⁹

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa merek sebagai tanda dapat berupa, dapat berdiri sendiri atau kombinasi di antaranya. Sedangkan fungsi merek adalah sebagai unsur yang menandai atau yang mempunyai daya pembeda atas suatu produk barang atau jasa dengan produk lain, merek juga berfungsi sebagai jaminan mutu sebagai bentuk jaminan kepada konsumen atau suatu produk barang dan jasa serta fungsi daya tarik iklan, yaitu baik mereknya sendiri atau kemasannya dapat menarik minat pembeli.

Yang dimaksud persamaan pada pokoknya menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 adalah :

“Kemiripan” yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut”.

Dari definisi tersebut, bila dihubungkan dengan pengertian merek dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “unsur-unsur yang menonjol”

⁶⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek

di sini maksudnya adalah keseluruhan dari unsur-unsur yang tertera pada merek itu sendiri, seperti unsur gambar, unsur nama, unsur kata, unsur huruf-huruf, unsur angka-angka, unsur susunan warna atau kombinasi di antaranya sebagai satu kesatuan.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung di dalam putusannya Nomor 279 PK/Pdt/1992, tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat dideskripsikan :

1. Persamaan bentuk (*similarity of form*);
2. Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
3. Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
4. Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
5. Persamaan bunyi (*similarity of sound*);
6. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*);
7. Persamaan penampilan (*similarity of appearance*);

Dengan memperhatikan permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cara untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaa pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan cara memperbandingkan kedua merek tersebut, melihat unsur persamaan dan perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga bila merek-merek tersebut dipastikan sama, maka berarti pelanggaran merek telah terjadi.

Pasal 68 ayat (1) Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek pada pokoknya menentukan bahwa Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek yang dimaksud diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik dan atau merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis.

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek disebutkan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah “pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak “ketenaran” merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”. dari penjelasan Pasal 4 tersebut menurut Majelis Hakim terdapat hal pokok untuk menentukan adanya itikad tidak baik yaitu :

1. Adanya niat untuk kepentingan usaha pendaftaran sekaligus merugikan pihak lain;
2. Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek yang lain.

Untuk membuktikan adanya unsur “itikad tidak baik”, Majelis Hakim akan merujuk pada pertimbangan hukum unsur-unsur tersebut di dalam ad.1. di atas sehingga sesuai asas hukumnya pendaftar yang beritikad baik berhak

mendapatkan perlindungan Hukum sedangkan bila terbukti pendaftarannya didasarkan atas itikad tidak baik, maka merek tersebut wajib secara hukum dinyatakan batal atau dibatalkan.

Dari bukti T-1 tergugat telah mendaftarkan merek *NuKeKe* daftar No. IDM000291666 tertanggal 26 Januari 2011 atas nama tergugat untuk melindungi jenis-jenis barang kelas 25 sehingga perlu dipertimbangkan apakah pendaftaran tersebut dimaksudkan agar usaha tergugat dapat memperoleh keuntungan sekaligus merugikan pihak lain.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek terhadap merek dagang merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek di dalam menciptakan image eksklusif dari produknya secara langsung. Teori mengenai “pencemaran merek terkenal (*dilation theory*)” tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan di dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek tersebut dengan cara melarang pemalsuan yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai merek dagang tersebut.

Untuk mengetahui apakah pendaftaran merek *NuKeKe* dapat menguntungkan tergugat serta merugikan penggugat sebagai pemilik merek mau pun merugikan konsumen, sangat erat kaitannya dengan apakah masyarakat konsumen akan disesatkan atau terkecoh oleh produk merek *NuKeKe* milik tergugat. Menurut Majelis Hakim penyesatan konsumen dapat terjadi karena :

1. Penyesatan tentang asal suatu produk : hal ini dapat terjadi karena merek dari suatu produk menggunakan merek luar negeri atau ciri khas suatu daerah yang sebenarnya merek tersebut bukan berasal dari luar negeri atau dari suatu daerah yang mempunyai ciri khas khusus tersebut ;
2. Penyesatan karena produsen : Penyesatan di dalam bentuk ini dapat terjadi karena masyarakat konsumen telah mengetahui dengan baik mutu atau kualitas suatu produk lalu kemudian di pasaran menemukan suatu produk dengan merek yang mirip atau menyerupai merek yang ia sudah kenal sebelumnya ;
3. Penyesatan melalui penglihatan : Penyesatan ini dapat terjadi karena kemasan atau kemiripan dari merek yang bersangkutan ;
4. Penyesatan melalui pendengaran : Hal ini sering terjadi bagi konsumen yang hanya mendengar atau mengetahui suatu produk dari pemberitahuan orang lain.

Telah dipertimbangkan pada Ad.1. bahwa tidak ditemukan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek *NuKeKe* milik tergugat dengan merek *KeKe* milik penggugat sehingga secara terang tidak menyesatkan konsumen karena konsumen dapat membedakan produk dengan merek *NuKeKe* milik tergugat adalah produk yang berbeda dengan produk merek *KeKe* milik penggugat.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pendaftaran merek *NuKeKe* milik tergugat tidak mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen atau setidaknya tidak berfikir bahwa

produk merek *NuKeKe* yang diproduksi dan dipasarkan oleh tergugat dapat laku di pasaran, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut, maka tidak merugikan penggugat selaku pemilik merek *KeKe*. Dengan itu tergugat telah membuktikan mendaftarkan merek *NuKeKe* dengan itikat baik.

Karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan pembatalan merek sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, dan oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Dan memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang merek, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari : Senin, 18 April 2016 oleh kami **SUKO TRIYONO, SH.**, selaku Ketua Majelis, **TAFSIR SEMBIRING M, SH. M.HuM.**, dan **HERU PRAKOSO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Rabu, tanggal 20 April 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk

oleh kami **SUKO TRIYONO, SH.**, selaku Ketua Majelis, **TAFSIR SEMBIRING M, SH. M.HuM.**, dan **HERU PRAKOSO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LISNUR FAUZIAH, SH. MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

B. Analisis Data

Penemuan hukum adalah proses proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum atau menerapkan praturan hukum umum terhadap penemuan peristiwa yang emrupakan proses konkretisasi, kristalisasi, dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret.⁷⁰

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua teori, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Perbedaan antara dua metode penemuan hukum menurut Achmad Ali adalah pada interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang pada bunyi teks. Sedangkan metode konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dimana hakim tidak lagi berpegangan pada bunyi suatu teks tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁷¹

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2007). Hal.37.

⁷¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 2012, hal. 107.

Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap kasus sengketa merek *KeKe* dengan *NuKeKe*, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim menggunakan metode interpretasi atau penafsiran, dimana hakim memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa.

Hakim dalam pertimbangannya membutuhkan penalaran hukum yang berarti suatu proses berpikir dengan logis dengan menggunakan metode tertentu yaitu logika. Pertimbangan yang ditulis secara runtut dan detail lebih menguntungkan dalam memahami kasus yang sedang menjadi sengketa.

Putusan perkara merek antara *KeKe* dengan *NuKeKe* yang dijadikan gambaran dalam memutuskan perkara merek khususnya mengenai persamaan pada pokoknya. Pada saat putusan suatu perkara merek dapat terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pada kasus ini, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara antara merek *KeKe* dengan *NuKeKe* yaitu berdasarkan pemeriksaan *judex facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan yang cukup karena kedua belah pihak dapat saling mengajukan bukti-bukti yang dimilik. Dari penggugat bukti-bukti p-1 sampai dengan p-6 dan dari tergugat bukti-bukti T-1 sampa dengan Y-3, sedangkan keduanya sama-sama tidak mengajukan saksi.

Bahwa setelah Majelis Hakim membandingkan antara merek *KeKe* milik penggugat (vide bukti p-1) dengan merek *NuKeKe* milik tergugat (vide bukti T-1), maka terdapat fakta sebagai berikut :

Merek Dagang PENGGUGAT



Merek Dagang TERGUGAT

núKéKé

1. Bahwa berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur yang menonjol antara merek penggugat *KeKe* adalah huruf-huruf K, E, K, E. dimana terdapat 2 huruf konsonan (2 huruf K) dan 2 huruf vokal (2 huruf E) . Sedangkan merek tergugat *nuKeKe* adalah huruf-huruf N, U, K, E, K, E terdapat 3 huruf konsonan (huruf N dan 2 huruf K) dan 3 huruf vokal (huruf U dan 2 huruf E) ;
2. Bahwa antara merek penggugat dan merek tergugat mempunyai persamaan keduanya sama-sama mengandung huruf K, E, K, E, dan dalam hal ini merek tergugat mempunyai perbedaan pada huruf N dan U ;
3. Bahwa mengenai kesan persamaan karena bentuk serta visual dimana kedua merek tersebut berbeda dalam bentuk penempatan huruf yang berbeda pada huruf N dan U ;

Bahwa mengenai cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur antara kedua merek milik penggugat *KeKe* dan merek milik tergugat *NuKeKe* juga terdapat perbedaan, dimana merek penggugat dituliskan disusun kebawah sedangkan merek tergugat dituliskan sejajar.

Dimana disini Majelis Hakim berpegang pada Undang-undang penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek adalah “Kemiripan” yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penampilan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut.⁷²

Setelah Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara merek *KeKe* milik penggugat dengan merek *NuKeKe* milik tergugat tidak terdapat unsur persamaan baik pokoknya maupun keseluruhannya sehingga secara terang tidak akan menyesatkan konsumen dapat membedakan produk dengan merek *nuKeKe* milik tergugat adalah produk yang berbeda dengan produk merek *KeKe* milik penggugat.

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftara merek *nuKeKe* milik tergugat tidak mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen, dengan itu maka telah dapat dibuktikan bahwa tergugat telah membuktikan mendaftarkan merek *nuKeKe* dengan itikat baik.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 :

⁷² Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek.

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.⁷³

Penulis tidak sepakat dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimana dalam putusan Majelis Hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya, karena :

Pertama, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek “Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.” Seperti yang terdapat dalam putusan Nomor : 06/PDT. SUS/MEREK/2016/PN. NIAGA. JKT. PST bahwa dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa “Bahwa antara merek penggugat dan merek tergugat mempunyai persamaan keduanya sama-sama mengandung huruf K, E, K, E, dan dalam hal ini merek tergugat mempunyai perbedaan pada huruf N dan U.” Di situ disebutkan bahwa merek penggugat dan tergugat hanya berbeda karena tergugat menambahkan huruf N dan U. Adapun penentuan adanya kemiripandapat didasarkan dari berbagai faktor, diantaranya :

1. Kemiripan persamaan gambar ;
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi ;

⁷³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek

3. Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas ;
4. Pemakaian merek dapat menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen.⁷⁴

Kedua, persamaan jenis barang yang di perjual belikan antara merek penggugat dengan tergugat yaitu barang dengan kelas 25. Dimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek Presiden Indonesia menyebutkan bahwa barang kelas 25 adalah pakaian, alas kaki, tutup kepala.⁷⁵

Ketiga, dilihat dari segi persamaan bunyi merek antara merek *KeKe* dan *nuKeKe* yang hampir sama. Dilihat dari ketiga alasan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut hanya menafsirkan sebagian kecil dari penjelasan Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

C. Hasil Temuan

Perkara Nomor : 06/Pdt-Sus/Merek/2016/ PN.Niaga. Jkt.Pst. antara IKA KARTIKA selaku penggugat dan pemilik merek *KeKe* mengajukan gugatan pembatalan merek dagang kepada RD DADANG SUBAGJA selaku tergugat dan pemilik merek *nuKeKe*, dimana pokok gugatan penggugat atau pemilik merek dagang *KeKe* adalah untuk membatalkan merek dagang tergugat, karena tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan merek

⁷⁴ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No.19 Tahun 1992*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal, 417.

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek Presiden Indonesia

nuKeKe dengan itikad tidak baik karena merek tersebut memiliki persamaan pada keseluruhan atau pokoknya dengan merek *KeKe*. Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak seluruhnya dengan pertimbangan bahwa karena adanya kesan persamaan bentuk serta visual dan kedua merek tersebut berbeda bentuk penempatan huruf yang berbeda pada huruf N dan U.

Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan tujuan dibentuknya Undang-undang merek tersebut, dengan bukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST selalu berlandaskan dengan Undang-undang, akan tetapi penulis tidak sepakat dengan Majelis Hakim karena masih kurangnya penjelasan secara konkrit dalam Undang-undang tentang persamaan pokoknya ataupun keseluruhannya.

IAIN JEMBER

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang sudah dipaparkan diatas, dapat ditegaskan beberapa pokok pemikiran sebagai suatu kesimpulan yaitu :

1. Deskripsi perkara pada sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No. 06/PDT.SUS/MERЕК/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.

Perkara Nomor : 06/Pdt-Sus/Merek/2016/ PN.Niaga. Jkt.Pst. antara IKA KARTIKA selaku penggugat dan pemilik merek *KeKe* mengajukan gugatan pembatalan merek dagang kepada RD DADANG SUBAGJA selaku tergugat dan pemilik merek *nuKeKe* atas pendaftaran merek *nuKeKe* yang mana menurut penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat, yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai persamaan pada pokonya untuk barang sejenis. Dimana pendaftaran merek milik tergugat *nuKeKe* patut diduga mengandung unsur itikat tidak baik karena unsur merek tergugat sama secara keseluruhan atau pada pokoknya baik mengenai persamaan unsur kata, jenis kelas barang, unsur secara konseptual maupun persamaan bunyi dengan merek *KeKe* milik penggugat. Dimana hal itu akan sangat merugikan penggugat dan tidak akan menguntungkan penggugat karena bisa jadi hasil produksi tergugat mengandung dan memiliki kualitas produksi yang kurang bagus dibandingkan dengan hasil produksi milik penggugat.

2. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan No. 06/PDT. SUS/MEREK/2016/PN. NIAGA. JKT. PST perspektif Undang-undang No. 15 tahun 2001

Perkara Nomor : 06/Pdt-Sus/Merek/2016/ PN.Niaga. Jkt.Pst. antara IKA KARTIKA selaku penggugat dan pemilik merek *KeKe* mengajukan gugatan pembatalan merek dagang kepada RD DADANG SUBAGJA selaku tergugat dan pemilik merek *nuKeKe*, dimana pokok gugatan penggugat atau pemilik merek dagang *KeKe* adalah untuk membatalkan merek dagang tergugat, karena tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan merek *nuKeKe* dengan itikad tidak baik karena merek tersebut memiliki persamaan pada keseluruhan atau pokoknya dengan merek *KeKe*. Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak seluruhnya dengan pertimbangan bahwa karena adanya kesan persamaan bentuk serta visual dan kedua merek tersebut berbeda bentuk penempatan huruf yang berbeda pada huruf N dan U.

Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan tujuan dibentuknya Undang-undang merek tersebut, dengan bukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST selalu berlandaskan dengan Undang-undang, akan tetapi penulis tidak sepakat dengan Majelis Hakim karena masih kurang jelasnya penjelasan secara konkrit dalam Undang-undang tentang persamaan pokoknya ataupun keseluruhannya.

B. Saran

1. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual harus lebih selektif dalam melakukan penerimaan permohonan pendaftaran merek agar tidak terjadi sengketa merek seperti “KeKe” dan “nuKeKe”.
2. Setelah adanya putusan atas sengketa merek tersebut seharusnya diumumkan kepada masyarakat melalui media massa tidak hanya media online saja. Ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat atas peniruan merek agar tidak menimbulkan kebingungan publi serta diharapkan dapat mengurangi kemungkinan masalah peniruan seperti ini terulang kembali.
3. Penulis menyarankan kepada Hakim dalam pertimbangannya pada suatu putusan kasus merek harus dapat memberikan penilaian atau ukuran yang jelas mengenai persamaan pada pokoknya dengan mempertimbangkan dari keseluruhan unsur menonjol. Hakim yang menangani kasus merek juga harus mempunyai pengetahuan yang lebih tentang merek.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Suryati. 1980. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Gautama, Sudargo. 1994. *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*. Bandung ; Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No.19 Tahun 1992*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Emirzon, Juni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Utama*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sembiring, Sentosa. 2002. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Bandung : CV. Yrama Widya.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung : P.T. ALUMNI.
- Yuhassarie, Emmy. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Merek*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persa.
- Saidin, OK. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persa.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Sutiyoso, Bambang. 2012. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta : UII Press.

- Azikin, Amiruddin Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ramli, Ahmad M. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Alma, Buchari. 2014. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung : ALFABETA, CV.
- Halim, Lili. 2015. *Perlindungan Merek dan Pengaruhnya Bagi Perlindungan Konsumen. Hukum*
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : UIN-Malik Press.
- Tim Penyusun IAIN Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember-Press.

Sumber Dalil

Departemen Agama RI, 2016. *Al-Qur'an Al-Karim Samara Tajwid dan Terjemahan*. Bandung : Halim.

Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001, Tentang Merek.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993, Tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa Pendaftaran Merek Presiden Indonesia.

Jurnal

Perdana, Karlina. 2017. "Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek". Desember : Vol. V, 89.

Rizkiana, Monika. "Pengertian Merek Dagang dan Peranan nya Dalam Teknologi Berbasis Industri". 6.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor. 06/Pdt-Sus/Merek/2016/ PN.Niaga. Jkt.Pst.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Samsudin Ali Hasan**
NIM : 083142017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Data Diri :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul
“PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN MEREK DAGANG
(Analisis putusan Nomor06/PDT.SUS/MEREK/2016/
PN.NIAGA.JKT.PST.)” adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada
bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Institusi : IAIN Jember

Alamat : Desa, Di Kecamatan RT/RW 003/002 Da. Perung

Jember, 17 Desember 2019
Saya yang menyatakan,

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

No. Tlp. : 083 142 017

Email : jember@iainjember.ac.id



SAMSUDIN ALI HASAN
NIM. 083 142 017

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Perung
2. SMPN 1 Linyuk
3. MAN 1 Jember
4. IAIN Jember

BIODATA PENULIS



Data Diri :

Nama : **Samsudin Ali Hasan**
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 22 Mei 1996
NIM : 083 142 017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Institusi : IAIN Jember
Alamat : Dsn. Ai Ketapang RT/RW 003/002 Ds. Perung
Kec. Lunyuk – Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. Tlp. : 082 245 545 816
Email : rahmatrodiahasan@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Perung
2. SMPN 1 Lunyuk
3. MAN 1 Jember
4. IAIN Jember



P U T U S A N

Nomor : 06/PDT.SUS/MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili *Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang* pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

IKA KARTIKA., beralamat di Jl. Wijaya Kusuma Raya No.81, Tmn Yasmin, Rt.004, Rw.009, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat., dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum “Anton Budiman SH., Fadhy, SH.MH., dan Waridah Sofni, SH” dari Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual “**BUDIMAN & BUDIMAN**” beralamat di Wisma Bhakti Mulya Bldg, Lantai 2, Suite #209, Jln. Kramat Raya No.160, Jakarta-10430., berdasarkan *Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2016.*

Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

RD DADAN SUBGJA., beralamat di Curug Agung No.29, Rt.002, Rw.006, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat.

Nomor : 06/Pdt-Sus/Merek2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 Januari

Hal 1 dari 25 hal. Ptsn. No. 06/Pdt.Sus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 06/Pdt-Sus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.**, tanggal 27 Januari 2016., tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ; -----

Membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Dagang, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 25 Januari 2016 dengan **Nomor : 06/Pdt-Sus/Merek/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst.**, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. Tentang Penggugat sebagai Pemilik Tunggal Merek Dagang “Ké Ké & gambar”.

1) Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Khusus di Indonesia untuk



merek dagang “Ké Ké & gambar” yang telah terdaftar di Indonesia pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI : -----

Merek Dagang:	Ké Ké & gambar 
Pemilik Merek:	IKA KARTIKA Jl. Sunan Kesepuhan No. 5, Rt. 005 / Rw. 015, Rawamangun, Pulogadung Timur.



Sertifikat No.	: IDM000257089
Tgl. Permohonan	: 13 November 2006
Tgl. Pendaftaran	: 5 Juli 2010
Kelas Barang	: 25
Jenis Barang	: Pakaian jadi (garment), celana, kemeja, kaos oblong, kaos singlet, baju (shirt), baju koko, kaos kaki, dasi, topi, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, wanita, piyama, baju hangat (sweater), pakaian anak-anak dan bayi, pak raga dan renang, sepatu, sandal, selop.
Berlaku s/d	: 13 November 2016 Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku sudah diajukan pada tanggal 2016 dibawah Agenda No. R00.2016.0884

2) Bahwa dengan telah terdaftarnya merek dagang Ké Ké & gambar



atas nama Penggugat dalam Daftar Umum Merek, maka adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugat mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya khususnya untuk jenis produk/barang yang termasuk dalam Kelas 25. (Vide Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) ; -----

II. **Dasar Gugatan Pembatalan Merek Dagang **núKéKé** daftar sertifikat No. IDM000291666 atas nama Tergugat.**

3) Bahwa Penggugat harus mengalami, bahwa atas nama Tergugat telah didaftarkan merek dagang, berupa merek yang dalam ucapan kata maupun suara mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek dagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, _____ yaitu _____ :

Merek Dagang	núKéKé
Nama Pemilik Merek	RD DADAN SUBAGJA Beralamat di: Curug Agung No. 29 Rt. 002 / Rw. 006, Desa Kertajaya, K Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat.
Tgl. Permohonan	30 September 2009
Sertifikat Merek No.	IDM000291666
Tgl. Pendaftaran	26 Januari 2011
Kelas Barang	25
Jenis Barang	Pakaian, alas kaki, ikat pinggang, topi.

4) Bahwa berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang MEREK (“UU Merek”) Pasal 4 dinyatakan bahwa :

-----“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik” ; -----

5) Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang MEREK (“UU Merek”) Pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) dinyatakan bahwa : -----

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ; -----



III. Pendaftaran Merek Dagang **núKéKé** patut diduga mengandung unsur Iktikad Tidak Baik Tergugat.

6) Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat untuk mendaftarkan merek **núKéKé** sertifikat No. IDM000291666, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran merek dagang Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun serta dengan biaya promosi dan produksi yang tidak sedikit ; -----

7) Bahwa karena ketenaran merek dagang Penggugat, harus dikhawatirkan, bahwa khalayak ramai / konsumen akan mengasosiasikan / menghubungkan hasil-hasil produksi Tergugat dengan hasil-hasil produksi milik Penggugat, hal mana akan sangat merugikan Penggugat dan tidak akan menguntungkan Penggugat karena bisa jadi hasil-hasil produksi Tergugat mengandung dan memiliki kualitas produksi yang kurang bagus dibandingkan dengan hasil produksi milik Penggugat ; -----

8) Bahwa dapat dipastikan, bahwa tanpa diilhami (untuk tidak dikatakan menjiplak dan menyerupai) merek dagang Penggugat, Tergugat tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merek dagang **núKéKé** sertifikat No. IDM000291666 yang melindungi jenis produksi/barang yang sama dengan merek dagang Penggugat di Kelas 25 ; -----

9) Bahwa Penggugat sangat berkepentingan agar supaya pendaftaran merek Tergugat tersebut dibatalkan, setidaknya-tidaknya dinyatakan batal serta di coret / dihapuskan dalam Daftar Umum Merek dan oleh karenanya segala bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil Penggugat tersebut akan disampaikan oleh Penggugat pada sidang pembuktian nantinya ; -----



10) Bahwa harus juga menjadi perhatian bahwa jenis barang yang didaftarkan oleh Tergugat adalah jenis barang yang sama dan berkaitan erat dengan produk dan jenis barang yang telah didaftarkan dan dilindungi terlebih dahulu oleh merek dagang milik Penggugat sehingga terlihat jelas unsur iktidak tidak baik dari Tergugat dengan mendaftarkan jenis barang yang berkaitan erat tersebut ; -----

11) Bahwa tidak hanya merek Tergugat yang sama persis dengan merek Penggugat, akan tetapi jenis barang yang dilindungipun berkaitan erat dengan produk yang dijual oleh Penggugat sehingga sangat mungkin para konsumen dengan mudah mengasosiasikan produk/jenis barang yang terdaftar atas nama Tergugat yang tentu kualitasnya dibawah hasil produksi Penggugat, berasal dari Penggugat ; -----

IV. Merek Dagang **núKéKé** sertifikat no. IDM000291666 a/n. Tergugat Mengandung Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Dagang "Ké Ké &



gambar a/n. Penggugat.

12) Bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut ; -----

13) Bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan



essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan ; -----

14) Bahwa merek **núKéKé** milik Tergugat tidak diragukan lagi adalah sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek Ké Ké & gambar



milik Penggugat dimana unsur merek kata tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan unsur merek kata, unsur merek secara konseptual maupun persamaan bunyi ; -----

Merek Dagang PENGGUGAT	Merek Dagang TERGUGAT
 Ké Ké & gambar	
	

15) Dari perbandingan tersebut diatas, jelas terlihat bahwa Tergugat memiliki iktikad buruk/tidak baik dalam mendaftarkan merek dagangnya yang hanya dengan menambahkan huruf “nu” saja didepannya, bahkan bisa dilihat jenis hurufnya pun benar-benar sama persis dengan huruf yang digunakan sebagai merek oleh Penggugat ; -----

16) Bahwa pemakaian merek dagang **núKéKé** oleh Tergugat, yang dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan merek dagang Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produk dari Tergugat tersebut berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat ; -----

17) Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut, maka Penggugat dalam kesempatan ini menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan pembatalan merek dagang **núKéKé** daftar No. IDM000346159 milik Tergugat tersebut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan dari Pasal 4, dan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) UU Merek ; -----

18) Berdasarkan kepada alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut dan mengingat akan bunyinya Considerans Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dan pedoman "pirate non mutat dominium", maka bersama ini Penggugat dengan segala hormat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan, bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di Indonesia



untuk merek dagang Ké Ké & gambar  dan karenanya mempunyai Hak Tunggal/Khusus untuk memakai merek dagang tersebut di Indonesia ; -----

3. Menyatakan, bahwa Merek Dagang **núKéKé** Sertifikat No. IDM000291666 atas nama Tergugat dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan Merek Dagang Penggugat Sertifikat daftar No. IDM000257089 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Batal, dan membatalkan pendaftaran merek dagang

núKéKé

Sertifikat No. IDM000291666 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya ; -----

5. Memerintahkan, Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar

dapat mencatatkan pembatalan merek dagang **núKéKé** Sertifikat No. IDM000291666 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek khususnya Pasal 70 dan Pasal 71 ;

6. Biaya menurut Hukum ; -----

Atau : apabila Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** datang menghadap dalam persidangan Kuasa Hukumnya bernama : *"Anton Budiman SH., Fadhly, SH.MH., dan Waridah Sofni, SH"* dari Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual **"BUDIMAN & BUDIMAN"** beralamat di Wisma Bhakti Mulya Bldg, Lantai 2, Suite #209, Jln. Kramat Raya No.160, Jakarta-10430., berdasarkan *Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2016.* Sedangkan untuk **Tergugat** datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengusahakan agar kedua belah pihak menempuh upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang mana isi dan

Hal 9 dari 25 hal. Ptsn. No. 06/Pdt.Sus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

dig/Telp.: 021-384.3348 (ext.318) • www.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



maksudnya tetap dipertahankan oleh **Penggugat** ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan **Penggugat** tersebut **Tergugat** mengajukan Jawaban secara tertulis tanpa tanggal yang diajukan ke persidangan tanggal 2016., yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya saya selaku Tergugat (Rd Dadan Subagja) menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Peggugat (Nyonya Ika Kartika) dalam Gugatannya tertanggal 22 Januari 2016, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh saya selaku Tergugat (Rd Dadan Subagja) ; -----
2. Bahwa dalil Peggugat (Nyonya Ika Kartika) yang menyebutkan bahwa saya menjiplak dan membonceng ketenaran Merek dagang Peggugat adalah tidak benar, karena nama merek, warna dan juga produk saya sama sekali berbeda dengan merek, warna dan produk Peggugat ; -----
3. Bahwa Peggugat (Nyonya Ika Kartika) tetap mendasarkan pada Gugatan Peggugat dalam Gugatannya tertanggal 27 Januari 2016 yaitu berdasarkan UU No.15 tahun 2001 tentang "Merek" Pasal 4 yang berbunyi "*Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad baik*" terhadap pernyataan ini saya selaku Tergugat (Rd Dadan Subagja) menjadi bingung. Karena sudah jelas bahwa ketika Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengeluarkan pengesahan terhadap merek saya dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak menemukan adanya itikat yang tidak baik. Maka dari pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak mungkin semena-mena mengeluarkan pengesahan terhadap merek saya dan juga berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang "Merek" Pasal 6 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi "*permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis". Dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menilai tidak ada kesamaan pada pokok atau keseluruhannya pada merek saya dengan merek Penggugat (Nyonya Ika Kartika), maka dari itu pula pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyetujui Permohonan Merek yang saya ajukan ;

4. Bahwa dalil-dalil saya selaku Tergugat (Rd Dadan Subagja) tersebut mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas saya selaku Tergugat (Rd dadan Subagja) mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan memutus perkara untuk menolak Gugatan Penggugat (Nyonya Ika Kartika) untuk seluruhnya. Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Akan tetapi untuk semua Gugatan ini dengan itikat baik kami bersedia membuka jalan penyelesaian secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat dengan pihak Penggugat, karena kami yakin semua masalah pasti ada solusinya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban **Tergugat** dimaksud diatas, **Penggugat** mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 Pebruari 2016., yang kemudian terhadap Replik dari **Penggugat** tersebut **Tergugat** mengajukan Duplik secara tertulis teratanggal 07 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya Kuasa **Penggugat** telah mengajukan bukti berupa asli dan fotocopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya dan diberi tanda P - 1., sampai dengan P - 6., sebagai berikut :

Hal 11 dari 25 hal. Ptsn. No. 06/Pdt.Sus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.



1. **Bukti P - 1:** Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Merek Dagang



No. IDM000257089 atas nama Ika Kartika yang terdaftar sejak 13 November 2006 untuk Kelas 25 yang melindungi jenis barang : *“pakaian jadi (garment), celana, kemeja, kaos oblong, kaos singlet, baju kaos (T-shirts), baju koko, kaos kaki, dasi, topi, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita, piyama, baju hangat (sweater), pakaian anak-anak dan bayi, pakaian olahraga dan renang, sepatu, sandal, selop”* ;

2. **Bukti P - 2:** Fotocopi sesuai dengan fotocopinya Sertifikat Merek



Dagang No. IDM000291666 atas nama Rd. Dadan Subagja dengan tanggal permohonan 30 September 2009 untuk Kelas 25 yang melindungi jenis barang *“Pakaian, alas kaki, ikat pinggang dan topi”* ;

3. **Bukti P - 3:** Leaflet/brosur informasi mengenai outlet-outlet dan toko-toko di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang menjual dan memasarkan produk-produk/barang-barang milik Penggugat ;

4. **Bukti P - 4:** Buku Katalog yang berisi produk-produk milik Penggugat dan yang menggunakan merek Penggugat dalam berbagai macam jenis dan model serta asesorisnya ;

5. **Bukti P - 5:** Iklan merek Penggugat pada Majalah Wanita UMMI terbitan Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bukti P - 6:** Buku Katalog yang berisi produk-produk milik Penggugat khususnya untuk pakaian-pakaian dewasa dan anak-anak serta asesorisnya dalam berbagai model dan type ; -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sangkalannya **Tergugat** telah mengajukan bukti-bukti surat berupa asli dan fotocopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda T - 1., sampai dengan T - 3., sebagai berikut

1. **Bukti T - 1:** Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran Ciptaan No. C002011000234, tanggal 20 Januari 2011, atas nama RD Dadan Subagja, dengan Judul ciptaan Nu'ke'ke' yang dikeluarkan oleh An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tanggal 21 Nopember;
2. **Bukti T - 2:** Fotocopi sesuai dengan fotocopinya Merek milik Tergugat dan Merek milik Penggugat ; -----
3. **Bukti T - 3:** Fotocopi sesuai dengan aslinya Merek Dagang Tergugat No.054344 dengan stempel Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektua Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 28 Maret 2016. Sedangkan **Tergugat** dalam perkara ini mengajukan Kesimpulan tertanggal 25 Maret 2016 perkara ini dan akhirnya Para Pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana telah terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara

Hal 13 dari 25 hal. Ptsn. No. 06/Pdt.Sus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Persidangan dan selanjutnya untuk mempersingkat putusan, maka Berita Acara perkara a quo dianggap termasuk pula dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pokok Gugatan Penggugat adalah pemilik merek dagang “KeKe” & gambar Sertifikat No. IDM000257089 untuk pembatalan merek Tergugat, sebab Tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan merek “nuKeKe” dengan itikad tidak baik karena merek tersebut memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek Ké Ké & gambar milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya menyangkal dengan menyatakan bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat menjiplak dan membonceng ketenaran Merek Dagang Penggugat adalah tidak benar, karena nama merek, warna, dan juga produk Tergugat sama sekali berbeda dengan merek, warna, dan produk Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-6, untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, sedangkan pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti-bukti tersebut di atas akan dipertimbangkan bila ternyata ada relevansinya dengan perkara a quo, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan ini telah memenuhi Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 15, Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan Gugatan Pembatalan Merek dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4, 5 atau Pasal 6 UU No. 15, Tahun 2001 tentang Merek ; --

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa alasan yang digunakan bersifat alternatif, yang berarti tidak harus seluruh alasan itu terpenuhi namun cukup jika salah satu dari alasan itu dapat terpenuhi dapat dijadikan dasar untuk pembatalan merek yang telah terdaftar. Dengan demikian walaupun di dalam Undang-undang No. 15, Tahun 2001 tentang merek menganut *First To File System*, namun merek terdaftar masih dapat dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 15, Tahun 2001 tentang Merek ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dasar Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat adalah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No. 15, Tahun 2001 tentang Merek ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-undang No. 15, Tahun 2001 tentang Merek berbunyi :

"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik" ; -----

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15, Tahun 2001 diterangkan bahwa :

"Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen" ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No. 15, Tahun 2001 tentang Merek berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 15 dari 25 hal. Ptsn. No. 06/Pdt.Sus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

dig.Telp : 021-384.3348 (ext.318) • <http://www.iain-jember.ac.id> • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut : -----

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ;

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-undang No. 15, Tahun 2001 diterangkan bahwa : -----

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

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) serta penjelasan Undang-undang No. 15, Tahun 2001 tentang Merek serta penjelasannya. Maka menurut Majelis Hakim untuk membuktikan apakah suatu merek didaftarkan dengan itikad tidak baik haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah ada persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara merek “KeKe” milik Penggugat dengan merek “nuKeKe” milik Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa apabila Gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan Jawaban Tergugat serta bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka yang harus dibuktikan di dalam permasalahan perkara ini adalah : -----

1. Apakah merek “nuKeKe” milik Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek “KeKe” milik Penggugat dan sebagai barang yang sejenis ;



2. Apakah merek “nuKeKe” atas nama Tergugat sertifikat merek No. IDM000291666 tertanggal 26 Januari 2011 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk di dalam kelas 25 didaftarkan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik ;-----

ad.1. Apakah merek “nuKeKe” milik Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek “KeKe” milik Penggugat dan sebagai barang yang sejenis.

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 15, Tahun 2001 di dalam Pasal 1 butir 1 mendefinisikan bahwa apa yang dimaksud dengan merek adalah *“tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan di dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”*, sedangkan 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 yang sejenis lainnya” (Pasal 1 butir 2) ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa merek sebagai tanda dapat berupa apa saja, unsur-unsur tersebut di atas dapat berdiri sendiri atau kombinasi di antaranya, sedangkan fungsi merek adalah sebagai unsur yang menandai atau yang mempunyai daya pembeda atas suatu produk barang atau jasa dengan produk lain, merek juga berfungsi sebagai jaminan mutu sebagai bentuk jaminan kepada konsumen atau suatu produk barang dan jasa serta fungsi daya tarik iklan, yaitu baik mereknya sendiri atau kemasannya dapat menarik minat pembeli ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud persamaan pada pokoknya menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 15, Tahun 2001 adalah *“kemiripan” yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pengertian merek dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “unsur-unsur yang menonjol” di sini maksudnya adalah keseluruhan dari unsur-unsur yang tertera pada merek itu sendiri, seperti unsur gambar, unsur nama, unsur kata, unsur huruf-huruf, unsur angka-angka, unsur susunan warna atau kombinasi di antaranya sebagai satu kesatuan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung di dalam putusannya Nomor 279 PK/Pdt/1992, tanggal 6 Januari 1998 menyatakan merek yang digunakan sama secara keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dapat dideskripsikan : -----

⇒ *Persamaan bentuk (similarity of form) ;*

⇒ *Persamaan komposisi (similarity of composition) ;*

⇒ *Persamaan kombinasi (similarity of combination) ;*

⇒ *Persamaan unsur elemen (similarity of elements) ;*

⇒ *Persamaan bunyi (similarity of sound) ;*

⇒ *Persamaan ucapan (phonetic similarity) ;*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ *Persamaan penampilan (similarity of appearance) ;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cara untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat unsur persamaan dan perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga bila merek-merek tersebut dipastikan sama, maka berarti pelanggaran merek telah terjadi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membandingkan antara merek "KeKe" milik Penggugat (*vide bukti P-1*) dengan merek "nuKeKe" milik Tergugat (*vide bukti T-1*), maka terdapat fakta sebagai berikut :

Merek Dagang PENGGUGAT	Merek Dagang TERGUGAT
	

- a. Bahwa berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur yang menonjol antara Merek Penggugat "KeKe" adalah huruf-huruf K, E, K, E. dimana terdapat 2 huruf konsonan (2 huruf K) dan 2 huruf vokal (2 huruf E) . Sedangkan Merek Tergugat "nuKeKe" adalah huruf-huruf N, U, K, E, K, E terdapat 3 huruf konsonan (huruf N dan 2 huruf K) dan 3 huruf vokal (huruf U dan 2 huruf E) ;



b. Bahwa antara Merek Penggugat dan Merek Tergugat mempunyai persamaan keduanya sama-sama mengandung huruf K, E, K, E, dan dalam hal ini merek Tergugat mempunyai perbedaan pada huruf N dan U ;

c. Bahwa mengenai kesan persamaan karena bentuk serta visual dimana kedua merek tersebut berbeda dalam bentuk penempatan huruf yang berbeda pada huruf N dan U ;

d. Bahwa mengenai cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur antara kedua merek milik Penggugat "KeKe" dan merek milik Tergugat "NuKeKe" juga terdapat perbedaan, dimana merek Penggugat dituliskan disusun kebawah sedangkan merek Tergugat dituliskan sejajar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya bahwa antara merek kata "KeKe" milik Penggugat dengan Merek kata "NuKeKe" milik Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya sebagai barang yang sejenis ;

Ad.2. Apakah merek "nuKeKe" atas nama Tergugat sertifikat merek No. IDM000291666 tertanggal 26 Januari 2011 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk di dalam kelas 25 didaftarkan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik.

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat (1) Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15, Tahun 2001 tentang merek pada pokoknya menentukan bahwa Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek yang dimaksud diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik dan atau merek yang didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis ; -----

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 15, Tahun 2001 tentang merek disebutkan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah *“pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak “ketenaran” merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang ber akibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”* ; -

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 4 tersebut menurut Majelis Hakim terdapat hal pokok untuk menentukan adanya itikad tidak baik yaitu : -----

1. Adanya niat untuk kepentingan usaha pendaftaran sekaligus merugikan pihak lain
2. Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur *“itikad tidak baik”*, Majelis Hakim akan merujuk pada pertimbangan Hukum unsur-unsur tersebut di dalam ad.1. di atas sehingga sesuai asas Hukumnya pendaftar yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan Hukum sedangkan bila terbukti pendaftarannya didasarkan atas itikad tidak baik, maka merek tersebut wajib secara Hukum dinyatakan batal atau dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 Tergugat telah mendaftarkan merek *“NuKeKe”* daftar No. IDM000291666 tertanggal 26 Januari 2011 atas nama Tergugat untuk melindungi jenis-jenis barang kelas 25 sehingga perlu dipertimbangkan apakah pendaftaran tersebut dimaksudkan agar usaha Tergugat dapat memperoleh keuntungan sekaligus merugikan pihak lain ; -----

Hal 21 dari 25 hal. Ptsn. No. 06/Pdt.Sus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



Menimbang, bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang No. 15, Tahun 2001 tentang merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek di dalam menciptakan image eksklusif dari produknya secara langsung. Teori mengenai "pencemaran merek terkenal (dilation theory)" tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan di dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek tersebut dengan cara melarang pemalsuan yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai merek terkenal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah pendaftaran merek "NuKeKe" dapat menguntungkan Tergugat serta merugikan Penggugat sebagai pemilik merek mau pun merugikan konsumen, sangat erat kaitannya dengan apakah masyarakat konsumen akan disesatkan atau terkecoh oleh produk merek "NuKeKe" milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penyesatan konsumen dapat terjadi karena : -----

⇒ *Penyesatan tentang asal suatu produk : hal ini dapat terjadi karena merek dari suatu produk menggunakan merek luar Negeri atau ciri khas suatu daerah yang sebenarnya merek tersebut bukan berasal dari luar Negeri atau dari suatu daerah yang mempunyai ciri khas khusus tersebut ;*

⇒ *Penyesatan karena produsen : Penyesatan di dalam bentuk ini dapat terjadi karena masyarakat konsumen yang telah mengetahui dengan baik mutu atau kualitas suatu produk lalu kemudian di pasaran menemukan suatu produk dengan merek yang mirip atau menyerupai merek yang ia sudah kenal sebelumnya ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ *Penyesatan melalui penglihatan* : *Penyesatan ini dapat terjadi karena kemasan atau kemiripan dari merek yang bersangkutan ;*

⇒ *Penyesatan melalui pendengaran* : *Hal ini sering terjadi bagi konsumen yang hanya mendengar atau mengetahui suatu produk dari pemberitahuan orang lain ;*

Menimbang, bahwa telah dibertimbangkan pada Ad.1. bahwa telah tidak diketemukannya adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek “NuKeKe” milik Tergugat dengan merek “KeKe” Penggugat sehingga secara terang tidak menyesatkan konsumen karena konsumen dapat membedakan produk dengan merek “NuKeKe” milik Tergugat adalah produk yang berbeda dengan produk merek “KeKe” milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat pendaftaran merek “NuKeKe” milik Tergugat tidak mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen atau setidaknya tidaknya berfikir bahwa produk merek “NuKeKe” yang diproduksi dan dipasarkan oleh Tergugat dapat laku di pasaran, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut, maka tidak merugikan Penggugat selaku pemilik merek “KeKe”. Dengan itu maka telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah membuktikan mendaftarkan merek “NuKeKe” dengan itikat baik ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatan pembatalan merek sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No 15, tahun 2001 tentang Merek, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 23 dari 25 hal. Ptsn. No. 06/Pdt.Sus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No 15, tahun 2001 tentang Merek, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Senin, 18 April 2016 oleh kami **SUKO TRIYONO, SH.**, selaku Ketua Majelis, **TAFSIR SEMBIRING M, SH. M.Hum.**, dan **HERU PRAKOSO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Rabu, tanggal 20 April 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **SUKO TRIYONO, SH.**, selaku Ketua Majelis, **TAFSIR SEMBIRING M, SH. M.Hum.**, dan **HERU PRKOSO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LISNUR FAUZIAH, SH. MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS, tsb.

TAFSIR SEMBIRING M, SH. M.Hum.

SUKO TRIYONO, SH.



HERU PRKOSO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

LISNUR FAUZIAH, SH. MH.

Biaya - biaya :

P N B P	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	400.000,-
Panggilan ke Bdg	: Rp.	1.600.000,-
M a t e r a i	: Rp.	6.000,-
R e d a k s i	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	2.116.000,-

IAIN JEMBER

Hal 25 dari 25 hal. Ptsn. No. 06/Pdt.Sus/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.