

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Merek dalam dunia perdagangan berfungsi sebagai alat atau ciri pembeda antara suatu produk atau layanan dari yang lainnya. Kehadiran merek mempermudah konsumen dalam mengenali karakteristik produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan (Khoirul, 2020, hlm. 55). Merek memiliki nilai ekonomis, sehingga hukum harus melindungi nilai tersebut agar tidak ada pihak lain yang menggunakan merek tanpa seizin pemiliknya. (Permata, Rika Ratna, 2021, hlm. 2).

Di Indonesia, merek dilindungi secara hukum saat merek tersebut didaftarkan di Dirjen HKI dan perlindungan hukumnya ini dilakukan dengan sistem konstitutif (Khoirul, 2020, hlm. 55). Permohonan pendaftaran merek tidak bisa didaftarkan begitu saja, tetapi terdapat beberapa hal yang mengatur pendaftaran merek dan Dirjen HKI hanya menerima permohonan pendaftaran merek yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat diterima dan harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, permohonannya disertai dengan itikad tidak baik, permohonan

pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa yang sejenis atau tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu dan Indikasi Geografis terdaftar (Djulaeka, 2021, hlm. 56).

Berdasarkan pengaturan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek yang memenuhi unsur-unsur tersebut dan lebih tepatnya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, permohonan pendaftarannya tidak dapat diterima dan pendaftarannya harus di tolak oleh Dirjen HKI. Tetapi pada kenyataannya sebaliknya, dimana saat ini masih banyak ditemukan merek sejenis yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sama-sama terdaftar di Dirjen HKI.

Dengan banyaknya kasus merek sejenis yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang sama-sama terdaftar di Dirjen HKI, menunjukkan bahwa aturan dan pelaksanaannya masih belum sesuai dan masih ada celah dalam sistem pendaftaran merek yang memungkinkan merek yang seharusnya tidak lolos pendaftaran tetap terdaftar padahal sudah ada aturan jelas terkait syarat pendaftaran merek yang akhirnya salah satu merek harus dibatalkan oleh Dirjen HKI saat ada pihak lain yang merasa dirugikan dan merek tersebut dibatalkan saat sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dan terbit sertifikat merek.

Merek yang diterima permohonan pendaftarannya oleh Dirjen HKI, padahal memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan ini sangatlah merugikan bagi kedua merek tersebut karena persamaan ini dapat meyesatkan konsumennya. Pemegang merek lain dapat menggugat di pengadilan karena merasa dirugikan. Setelah pembatalan, pemegang merek yang dibatalkan harus menarik produknya dari pasaran yang mengakibatkan kerugian finansial dan operasional. Pembatalan merek menciptakan ketidakadilan baginya karena sebelumnya sudah memenuhi syarat dan lolos pemeriksaan oleh Dirjen HKI.

Penelitian ini mengkaji pembatalan sertifikat merek nomor IDM0000901899 "Lem G" milik PT Inti Jaya Lemindo, pembatalan ini dilakukan melalui gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh PT Tong Shen Enterprise Co.,Ltd yaitu perusahaan lem asal Taiwan. Gugatan yang dilakukan oleh PT Tong Shen Enterprise Co.,Ltd menyatakan bahwa sertifikat merek nomor IDM0000901899 "Lem G" milik PT Inti Jaya Lemindo memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan sertifikat merek terdaftar milik PT Tong Shen Enterprise Co.,Ltd dengan sertifikat merek nomor IDM000236218, PT Tong Shen Enterprise Co.,Ltd merasa dirugikan oleh sertifikat merek terdaftar milik PT Inti Jaya Lemindo karena dengan adanya lem G milik PT Inti Jaya Lemindo akan membingungkan konsumennya yang sudah setia selama sepuluh tahun lebih. Gugatan yang dilakukan oleh PT Tong Shen Enterprise Co.,Ltd dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Jkt.Pst dan menyatakan pembatalan sertifikat merek terdaftar milik PT Inti Jaya Lemindo

serta menilai PT Inti Jaya Lemindo beritikad tidak baik, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga memerintahkan Dirjen HKI untuk mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek.

Pembatalan sertifikat merek milik PT Inti Jaya Lemindo tentunya menimbulkan kerugian formil dan materil bagi pemegang sertifikat merek tersebut, pembatalan merek Lem G milik PT Inti Jaya Lemindo ini juga menimbulkan kebingungan yaitu kenapa merek tersebut lolos pendaftaran jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek Lem G milik PT Tong Shen Enterprise Co.,Ltd yang sudah terdaftar lebih dulu di Daftar Umum Merek dan kenapa kedua merek tersebut sama-sama keluar sertifikat merek. Dengan kelalaian yang dilakukan oleh Dirjen HKI saat menerima permohonan pendaftaran merek membuat PT Inti Jaya Lemindo merasa dirugikan dan mengkritik kurangnya optimalisasi Dirjen HKI dalam memeriksa permohonan pendaftaran miliknya, pembatalan merek memberikan dampak kerugian pada ketidakpastian hukum dan hilangnya perlindungan hukum pemegang sertifikat merek terdaftar miliknya.

Industri produk Lem G menjadi salah satu sektor yang signifikan dalam perekonomian, baik secara nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, perlindungan merek terdaftar menjadi aspek penting untuk memastikan hak-hak pemegang sertifikat merek terhadap produk mereka. Namun, upaya pembatalan merek oleh Dirjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dapat menimbulkan tantangan serius terhadap keberlanjutan bisnis pemegang sertifikat merek Lem G. Hal ini terlihat dari perbuatan Dirjen HKI yang sudah menyetujui

permohonan pendaftaran merek yang secara langsung kedua merek tersebut memiliki perbedaan, sehingga dapat lolos dalam pendaftaran merek oleh Dirjen HKI dan sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adanya kesalahan Dirjen HKI ini membuat adanya pihak yang merasa dirugikan karena merek yang di daftarkan dan sudah memiliki sertifikat merek harus di batalkan, sehingga perlindungan hukumnya harus jelas bagi pemilik sertifikat merek terdaftar atas pembatalan merek yang dilakukan oleh Dirjen HKI. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia masih memiliki kelemahan, kelemahan ini memungkinkan merek yang memiliki persamaan tetap terdaftar dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek yang terdaftar.

Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu, Pertama; penelitian yang dilakukan oleh Masayu Mazna, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang (2019) yang berjudul “Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang yang Terdaftar Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek” penelitian tersebut membahas perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif dan perlindungan hukum secara represif, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan merek terdaftar, akibat hukum dan penyelesaian sengketa merek dagang. Penelitian kedua dilakukan oleh Tambunan, Albert Renaldi. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (2020) yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (Tinjauan

Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)” penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dari pembatalan merek yang menyebabkan hilangnya hak dan perlindungan terhadap pemegang merek. Pembatalan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu hilangnya perlindungan terhadap merek tersebut sedangkan penelitian ini membahas perlindungan merek terdaftar, akibat hukum dan penyelesaian sengketa merek dagang. Terakhir; penelitian yang dilakukan oleh Rizky Riedo Tama, Fakultas Hukum, Universitas Lampung (2021) yang berjudul “Pembatalan Merek Terdaftar Oleh Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” penelitian ini membahas mengenai pembatalan merek terdaftar oleh merek terkenal (*Well Known Marks*), sedangkan penelitian ini membahas perlindungan merek terdaftar, akibat hukum dan penyelesaian sengketa merek dagang.

Pada permasalahan yang peneliti angkat memiliki keunikan tersendiri karena fokus pada kasus konkretnya, yakni pembatalan merek Nomor IDM0000901899 LEM G oleh Dirjen HKI. Dalam konteks ini, judul peneliti mengaitkan kasus tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi dasar hukum pendaftaran merek di Indonesia. Selain itu, permasalahan yang diangkat oleh penulis juga memberikan informasi spesifik mengenai nomor merek terdaftar yang menjadi objek pembahasan yaitu nomor IDM0000901899 Lem G. Hal ini dapat

mendeskripsikan kasus pembatalan merek oleh Dirjen HKI dan bentuk perlindungan kepada pemegang sertifikat merek terdaftar.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman mendalam terhadap kasus pembatalan merek LEM G dan kerangka hukumnya dapat memberikan solusi terhadap kesenjangan yang mungkin muncul. Penelitian ini akan merinci kronologi kasus tersebut, bagaimana pemegang merek mengelola merek yang terdaftar serta dampak pembatalan merek oleh Dirjen HKI terhadap pemegang sertifikat merek terdaftar. Dengan menggambarkan dan menganalisis aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem pendaftaran merek di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam terkait perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, khususnya dalam konteks pembatalan merek oleh Dirjen HKI.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT MEREK TERDAFTAR LEM G ATAS PEMBATALAN MEREK OLEH DIRJEN HKI DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dilihat dari pemaparan latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi antara lain:

1. Bagaimana aturan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat merek terdaftar Lem G atas pembatalan merek oleh Dirjen HKI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana akibat hukum atas pembatalan merek terdaftar LEM G dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa merek dagang Lem G atas pembatalan merek terdaftar oleh Dirjen HKI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari identifikasi masalah diatas terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk memahami dan mengkaji aturan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat merek terdaftar Lem G atas pembatalan merek oleh Dirjen HKI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas pembatalan merek terdaftar LEM G dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.



3. Untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa merek dagang Lem G atas pembatalan Merk terdaftar oleh Dirjen HKI.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bidang merek serta dapat dijadikan sebagai sarana referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang kajian mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat merek terdaftar atas pembatalan merek oleh Dirjen HKI;
  - b. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini digunakan sebagai sumber referensi guna penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait perlindungan pembatalan merek.
2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang berbeda bagi setiap orang, dimana manfaatnya itu antara lain :

- a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber yang bermanfaat bagi penulis, terutama dalam pengimplementasian wawasan terkait peraturan perlindungan hukum pemegang hak atas merek yang telah dibatalkan.

b. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan penelitian ini dapat menyalurkan informasi baru dan membantu masyarakat memahami pentingnya perlindungan hukum bagi pemilik merek.

c. Bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi Dirjen HKI dalam menjalankan tugasnya dengan terus meningkatkan pelayanan dan kehati-hatian dalam menerima permohonan pendaftaran merek agar terciptanya perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemegang merek terdaftar, sehingga kedepannya tercipta keadilan hukum bagi pemegang merek terdaftar dan tidak terdapat lagi gugatan-gugatan persamaan pada pokoknya terhadap beberapa merek yang sudah terdaftar di daftar umum merek.

d. Bagi Pemegang Merek

Diharapkan penelitian ini mampu menyalurkan ilmu kepada pemilik merek dagang tentang hak yang seharusnya mereka miliki dari mendaftarkan merek dagang untuk mencegah pembatalan merek dagang.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pasal 1 ayat (3) amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum," mengukuhkan status Republik Indonesia sebagai negara hukum. Dengan konsep negara

hukum (*Rechtsstaat*), Indonesia menyediakan alat perlindungan bagi warganya dalam berbagai aspek, termasuk pengamanan kehidupan dan perlindungan HAM.

Sudargo Gautama, menyatakan bahwa negara hukum memiliki beberapa ciri khas. Pertama, adanya pembatasan kekuasaan terhadap perorangan di dalam negara hukum. Kedua, terdapat aspek legalitas di negara hukum yang menegaskan bahwa tindakan negara wajib didasarkan pada hukum. Terakhir, ciri negara hukum yang disoroti adalah terdapat pemisahan kekuasaan yang bertujuan agar hak asasi masyarakat dapat terjaga (Manan, 2019, hlm. 154).

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Jan Michiel Otto menyatakan bahwa kepastian hukum adalah suatu bukti ketersediaan aturan-aturan yang jelas sesuai dengan kebutuhan atau kondisi masyarakat dan tidak sukar untuk di dapat yang dipublikasikan oleh negara dan penegak hukum tunduk dan menerapkan aturan-aturan tersebut sehingga aturan tersebut dapat menciptakan keharmonisan antara negara dengan rakyat berdasarkan sistem hukum (Marzuki, 2017, hlm. 137).

Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diberikan perlindungan hukum oleh negara kepada individu atau kelompok yang telah menyalurkan ide dan gagasannya ke dalam bentuk karya. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan sebuah cara untuk memberikan perlindungan HAM kepada

seseorang yang haknya dirugikan orang lain. Dalam Hak Kekayaan Intelektual, terdapat empat prinsip yang berperan untuk menjaga keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, keempat prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan (*The Principal of Natural Justice*)

Menurut prinsip ini, seseorang yang membuat suatu karya atas kemampuan intelektualnya berhak atas kompensasi, baik dalam bentuk materil ataupun bukan materil. Imbalan bukan materi meliputi rasa aman sebab karyanya dilindungi serta diakui oleh negara dan masyarakat. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan berupa kekuasaan kepada pencipta yang dikenal sebagai hak, yang melekat pada HKI sebagai hasil dari kemampuan intelektual pencipta terhadap suatu karya.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Menurut prinsip ini, HKI adalah hak milik yang bersumber dari aktivitas inovatif manusia yang diluapkan pada hal-hal yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Hak kepemilikan ini memberikan nilai ekonomis karena pencipta memperoleh keuntungan dari kepemilikan haknya.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Prinsip ini menggarisbawahi bahwa kemajuan dalam ilmu pengetahuan, seni, serta sastra menaikkan kualitas hidup dan peradaban manusia. Selain itu, menciptakan suatu karya menguntungkan masyarakat juga negara.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Prinsip ini menegaskan bahwa hukum HKI mengatur kepentingan individu secara terpisah dan manusia sebagai warga negara. Oleh karenanya, sistem HKI memberikan perlindungan hukum kepada pencipta harus didasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, mengingat manusia terikat dalam ikatan kemasyarakatan (Imaniyati, 2010, vol. 17).

Hak Kekayaan Intelektual ini perlu untuk dilindungi karena merupakan benda tidak berwujud yang diciptakan dari olah nalar manusia, perlindungan hukum terhadap HKI ini mempunyai fondasi pembelar. Menurut Robert C.Sherwood, terdapat teori yang mengungkapkan alasan pentingnya perlindungan terhadap HKI ini antara lain :

1. *Reward Theory*

Teori ini mengungkapkan bahwa seseorang yang menciptakan suatu karya akan diberi penghargaan atas usahanya, penghargaan ini dapat berupa pengakuan atas karya intelektualnya.

2. *Incentive Theory*

Menurut teori ini, suatu insentif diperlukan untuk mengembangkan hasil karya intelektual seseorang. Insentif ini perlu untuk memotivasi pencipta agar pencipta dapat melanjutkan penelitian mereka dan menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi khalayak umum.

3. *Risk Theory*

Teori ini menyatakan bahwa setiap penciptaan suatu karya pasti memiliki risiko. Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual ini juga memiliki risiko pada hasil penemuan mereka selama proses penelitian. Menurut teori ini, perlindungan hukum terhadap HKI ini harus diberikan karena didalamnya terdapat risiko.

4. *Economic Growth Stimulus Theory*

Menurut teori ini, HKI berfungsi sebagai alat peningkatan ekonomi. Dengan sistem perlindungan HKI yang baik, maka pertumbuhan ekonomi negara akan meningkat (Khoirul, 2020, hlm. 8).

Menurut dasar filosofis, pencipta suatu karya yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat harus diberikan penghargaan. Dasar ini bersumber dari pendapat hukum yang menyatakan “HKI merupakan sistem kepemilikan yang harus dilindungi”, pernyataan tersebut dilandaskan atas dua teori penting terkait

perlindungan HKI yaitu teori John Locke dan teori Frederich Hegel, yang dimana:

1. Teori John Locke, menyatakan bahwa secara alamiah manusia dianggap sederajat. Hal ini berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, dilihat berdasarkan konsep dasar kepemilikan yang menyatakan “*life, liberty and property*” yang berarti bahwa hukum positif tidak dapat memerintah seseorang karena setiap orang memiliki hak atas kepemilikannya secara alamiah.
2. Teori Frederich Hegel tentang “*Right, Ethic and State*” yang berarti kepribadian seseorang itu harus mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri, teori ini masuk ke dalam konsep kesejahteraan individu yang berasal saat seseorang mempunyai property dan eksistensi (Khoirul, 2020, hlm. 26).

Dalam perbedaan antara kedua teori di atas, John Locke menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi dikaitkan dengan usaha yang telah ia lakukan dan HKI penting karena berasal dari hasil karya intelektualnya yang kemudian akan mendapatkan hak untuk dihargai berupa kompensasi ekonomi, sedangkan Hegel menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi itu berdasarkan kepribadian seseorang dan tidak hanya bentuk penghargaan ekonomi saja namun perlu imbalan yang bersifat moral seperti pengakuan hak moral karena berasal dari hasil karya intelektual manusia (Khoirul, 2020, hlm. 26).

Merek masuk ke dalam HKI yang perlu dilindungi hukum, di Indonesia pengaturan merek awalnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek.

Selanjutnya pada tahun 1994 anggota WTO melakukan ratifikasi yang kemudian lahirlah penyesuaian pengaturan merek yang baru didasarkan pada TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Khoirul, 2020, hlm. 54). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Menurut sistem merek konstitutif, dikatakan bahwa hak atas perlindungan merek diserahkan negara saat seseorang telah mendaftarkan mereknya. Sebaliknya, jika seseorang tidak mendaftarkan merek maka negara tidak akan menyerahkan perlindungan hak merek kepada pemilik merek. Dengan begitu, seseorang yang tidak mendaftarkan merek tidak mendapat perlindungan hukum jika merek itu ditiru. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa pendaftaran merek di Indonesia itu harus berdasarkan itikad baik dari pemohon, hal ini dijadikan dasar bahwa pendaftar merek yang berhak atas perlindungan merek (Suryadi, 2019).

Perlindungan hukum merek didapatkan saat merek sudah terdaftar di Dirjen HKI dalam Daftar Umum Merek, hal ini diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan merek sangat penting, sehingga negara memberikan hak eksklusif

kepada pemegang merek terdaftar agar dapat menggunakan mereknya sendiri atau mengizinkan pihak lain agar bisa memakainya. Merek terdaftar akan diberikan tenggang waktu sepuluh tahun dari tanggal diterima permohonan pendaftaran yang sudah sesuai dengan syarat administratif dan tenggang waktu ini dapat diperpanjang, hal ini diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek.

Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan merek, Pasal 20 menjadi dasar merek tidak dapat didaftarkan apabila mencakup huruf-huruf berikut ini yaitu (a) menyatakan “Permohonan merek disertai dengan itikad tidak baik, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”, (d) “Merek tidak memiliki daya pembeda”, (f) “Merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya” dan Pasal 21 menjadi dasar permohonan merek harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek tersebut mencakup unsur-unsur berikut (a) “Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”, (b) “Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”, (f) “Beritikad tidak baik”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut menyatakan bahwa merek yang memenuhi unsur-unsur tersebut tidak diterima dan pendaftarannya harus



ditolak. Tetapi pada kenyataannya sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa regulasi hukum saat ini masih belum pasti, dilihat dari banyaknya merek yang dibatalkan saat sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan kenapa merek itu bisa lolos saat pendaftaran oleh Dirjen HKI.

Pemilik merek terdaftar yang telah disetujui oleh Dirjen HKI untuk didaftarkan, memiliki hak eksklusif untuk memakai merek tersebut salah satunya dengan menggunakan merek terkait dengan bisnis yang sesuai. Hak eksklusif ini memungkinkan pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya dan pihak lain tidak boleh menggunakan mereknya tersebut, kecuali jika mereknya tersebut dialihkan yang mana pengalihan hak atas merek diatur di dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “Hak atas merek dapat terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian” dan Pasal 41 ayat (2) menyatakan “Peralihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama” (Tinenta, 2018, vol. 6).

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam merek itu diberikan penyelesaian hukum oleh UUM terhadap pemegang merek terdaftar yang haknya dilanggar, diantaranya dengan gugatan perdata, tuntutan pidana dan penyelesaian sengketa atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan

berbagai bentuk penyelesaian seperti konsiliasi, mediasi dan negosiasi (Khoirul, 2020, hlm. 67).

Dilihat dengan adanya teori dan pengaturan hukum di atas, maka diketahui bahwa merek yang telah lolos dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek itu harus mendapatkan perlindungan hukum karena pemegang merek sudah memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Maka, ada pembeda antar merek dalam Daftar Umum Merek dan mereknya tidak bertentangan dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah proses pengumpulan data atau informasi dengan tujuan untuk mengolah dan menganalisis data secara ilmiah, metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya mencakup :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif, sistem norma yang sedang dibahas disini berbentuk prinsip, norma, aturan yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan juga memeriksa bahan kepustakaan yang merupakan metode lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif (Muhaimin, 2020, hlm. 84).

Penelitian hukum normatif biasanya bersifat deskriptif-analitis, yaitu sebuah metode penelitian untuk mendeskripsikan tentang subjek yang

diteliti menggunakan data yang telah dikumpulkan tentang pembatalan merek pada pokoknya yang menimbulkan ketidakpastian.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif berupa penggunaan peraturan perundang-undangan yang relevan, pendekatan ini menggunakan ide-ide dan teknik analisis dari disiplin ilmu hukum dogmatis (Benus, 2020, vol. 7). Penelitian ini berfokus pada undang-undang dan menyelidiki norma hukum yang digunakan terkait perlindungan pemegang sertifikat merek terdaftar nomor IDM0000901899 Lem G dari pembatalan merek oleh Dirjen HKI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

## **3. Tahap Penelitian**

Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap, diantaranya dilakukan penelitian kepustakaan dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan untuk mengambil data pendukung penelitian kepustakaan. Tahap penelitian merupakan sebuah kegiatan dalam penelitian yang dijabarkan dengan rinci sesuai dengan tingkatan dalam sebuah penelitian diawali dengan tahapan persiapan, tahap penelitian dan penyusunan dalam penelitian ini, antara lain:

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan adalah sebuah tahap penelitian dengan menggunakan referensi, literatur ilmiah dan kajian teoritis lainnya yang berhubungan dengan nilai, budaya serta norma yang berkembang dalam

masyarakat atau permasalahan yang sedang dikaji yaitu pembatalan atas merek terdaftar oleh Dirjen HKI (Sunggono, 2016, hlm. 27).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menilai, meneliti dan mengkaji data sekunder yang dibedakan menjadi tiga jenis bahan penelitian antara lain: (Muhaimin, 2020, hlm. 61)

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, bahan hukum dalam penelitian ini antara lain :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum penjelas dari bahan hukum primer contohnya pendapat pakar di bidang hukum, buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang berfungsi sebagai referensi untuk bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah tahapan penelitian dimana objek penelitian diamati secara langsung dengan tujuan mengumpulkan dan

mengolah informasi yang dikaji (S. Soekanto, 2014, hlm. 63). Pelaksanaan penelitian lapangan dalam penelitian ini yaitu melaksanakan kegiatan tanya jawab atau wawancara dengan staf Dirjen HKI terkait proses pendaftaran merek dan pembatalan merek terdaftar oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang merupakan pemeriksa dan pemutus pembatalan suatu merek.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data merupakan aspek terpenting penelitian, tanpa adanya metode ini penelitian dianggap tidak memenuhi standar data untuk diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mencari dan mendokumentasikan bahan-bahan dari toko-toko buku, perpustakaan, media online dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian (Sunggono, 2016, hlm. 116). Penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis normatif, sehingga teknik yang digunakan antara lain:

##### **a. Studi dokumen**

Teknik ini dilakukan dengan menganalisis, membaca dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi yang terkait dengan penelitian. Studi dokumen menggunakan alat untuk melakukan pengumpulan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu pendapat-pendapat ahli yang berasal dari literatur-literatur hukum seperti jurnal dan buku hukum, bahan hukum

tersier yaitu narasumber penelitian dari staf Dirjen HKI Jakarta Pusat dan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Bahan hukum tersebut di inventarisasi, diklasifikasi dan dikualifikasikan untuk dijadikan data penelitian.

b. Wawancara

Studi lapangan atau penelitian lapangan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dimana dilakukan proses tanya jawab satu arah secara lisan kepada responden atau informan. Alat pengumpulan data ketika wawancara yang utama adalah pedoman wawancara, instrument lainnya seperti alat tulis, alat perekam dan alat dokumentasi lainnya.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data merupakan sebuah instrumen penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang kemudian akan ditelaah selama proses penelitian, menurut Soekanto dan Mahmudi itu alat pengumpulan data lazimnya dikenal menjadi tiga jenis pembagian yaitu studi dokumen (penelitian kepustakaan), observasi dan wawancara (penelitian lapangan). Alat pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain:

a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inventarisasi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, bahan

hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Selanjutnya bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasi dan dikualifikasikan untuk dijadikan data penelitian.

b. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan naskah wawancara atau daftar pertanyaan dan instrumen lainnya seperti alat tulis, alat perekam dan alat dokumentasi lainnya.

## 6. Analisis Data

Mencari dan menyusun data yang sudah dikumpulkan merupakan sebuah proses dari analisis data, data dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan yang terkumpul kemudian dikaji menggunakan metode pendekatan yuridis kualitatif yang berbasis kajian hukum. Tahapan analisis kualitatif juga diartikan sebagai analisis data yang digunakan untuk aspek normatif yang tujuannya untuk mendeskripsikan gambaran dari data yang sudah terkumpul dihubungkan dengan setiap permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis data adalah jenis kegiatan yang melibatkan penyajian penelitian yang mencakup kritik, dukungan, penambahan atau komentar yang kemudian disimpulkan terkait temuan penelitian menggunakan teori yang diterapkan (S. dan S. M. Soekanto, 2015, hal. 29).

Dalam penelitian yuridis kualitatif ini data yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dan perspektif yang artinya

dalam analisisnya itu memberikan tanggapan atas penelitian yang sudah dilakukan. Tanggapan ini bertujuan untuk memberikan pengukuran terkait benar atau salah dan apa yang benar menurut hukum, norma hukum, asas hukum dan prinsip hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Hasil penelitian di tuangkan dalam bentuk karya yang sistematis, lengkap dan komprehensif.

#### **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di tempat yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti penulis, antara lain :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Kantor Direktorat Jenderal Hak Intelektual, Jl.HR.Rasuna Said No.kav 8, RT.16/RW.4, Kuningan, Kuningan Tim, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl.Bungur Raya No.24,26,28, RT.1/RW.1, Gn.Sahari Sel., Kec.Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.