

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR
(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

SKRIPSI

Oleh:

Yosi Ifroda Maukhida

NIM 17220125



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR
(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

SKRIPSI

Oleh:

Yosi Ifroda Maukhida

NIM 17220125



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR

(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2022

Penulis,



Yosi Ifroda Maukhida

NIM 17220125

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Yosi Ifroda Maukhida (17220125) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR

(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

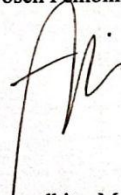
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 11 Mei 2022
Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341)551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yosi Ifroda Maukhida
NIM : 17220125
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar
(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-
Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	8 Juni 2021	Proposal	A
2	11 Juni 2021	Konsultasi Judul dan Permasalahan	A
3	17 Juni 2021	Proposal	A
4	9 Juli 2021	Revisi Proposal	A
5	30 Juli 2021	Acc Proposal	A
6	17 September 2021	Konsultasi Rumusan Masalah	A
7	6 Oktober 2021	Revisi Proposal (Bab I)	A
8	9 Desember 2021	Bab IV dan V	A
9	10 Maret 2022	Revisi Bab IV dan V	A
10	13 Mei 2022	Acc Bab IV dan V	A

Malang, 13 Mei 2022
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Yosi Ifroda Maukhida, NIM 17220125,
mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR

(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc.,M.H
NIP 197212122006041004

()
Ketua

2. Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004

()
Sekretaris

3. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP 197606082009012007

()
Penguji Utama



Dekan Fakultas Syariah

H. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا^٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا^٦

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. (QS Al-Insyirah: 5-6)

KATA PENGANTAR

Alhamd lillâhi Rabb al-‘Âlamîn, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)” dengan baik, sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya selaku penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus saya ucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan arahan dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Risma Nur Arifah, M.H., selaku Wali Dosen selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya ucapkan terimakasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh pendidikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran serta mengamalkan ilmunya dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasinya selama menempuh pendidikan.
8. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat, mengingatkan, mendoakan, dan memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman di perkuliahan, teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah bersama-sama belajar, berjuang bersama, dan saling memberi semangat.
10. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan penulis semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak orang. Dengan segenap hati, penulis sangat mengharapkan

pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 08 April 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yosi Ifroda Maukhida', written in a cursive style.

Yosi Ifroda Maukhida

NIM 17220125

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan atau pengalihan tulisan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islma Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Adapun penulisannya yaitu sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasiya de dalam huruf Latin yaitu sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
-------	---------	---------

a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fî rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh sebagai berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâry mengatakan.....
2. Al-Bukhâry dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *MasyâAllah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء – syai’un

النون – an-nau’un

أمرت – umirtu

تأخذون – ta’khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dan lain sebagainya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN LITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Merek	17

1. Pengertian Merek	17
2. Jenis-Jenis Merek	18
3. Fungsi Merek	19
4. Prinsip Merek	21
5. Pendaftaran Merek	21
6. Lisensi Merek.....	25
7. Upaya Penyelesaian	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Kasus	39
B. Dasar Pertimbangan Hakim	56
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2. Persamaan Kedua Merek PATTA.....	49
Table 3. Jenis Barang Kedua Merek	50
Tabel 4. Persamaan Kedua Merek PATTA dan PTA	52
Tabel 5. Jenis Barang Merek PTA dan PATTA	53

ABSTRAK

Yosi Ifroda Maukhida, 17220125, Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Ramadhita, M.HI.

Kata Kunci : Merek, Penerima Lisensi, Pertimbangan Hakim.

Banyaknya Merek dagang atau jasa didalam dunia bisnis dapat menyebabkan pula banyaknya sengketa yang terjadi. Seperti halnya sengketa yang terjadi antara PT Sinar Laut Mandiri dengan King Point Enterpreise. PT Sinar Laut Mandiri merupakan pemilik merek PATTA yang berkedudukan di Indonesia dan telah mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2012. Sedangkan King Point Enterpreise merupakan pemilik merek PATTA yang berkedudukan di beberapa Negara namun baru mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI pada tahun 2018. PT Sinar Laut Mandiri mengetahui terdapat merek yang sama dengan mereknya, oleh karena itu PT Sinar Laut Mandiri mengajukan gugatan pembatalan Merek.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan ada tiga yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan pembatalan merek tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak yaitu penerima Lisensi. PT Mitra Angkasa Sejahtera sebagai penerima Lisensi seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, karena kedudukan penerima lisensi sama seperti pemilik merek. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara gugatan tersebut adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

ABSTRACT

Yosi Ifroda Maukhida, 17220125, Settlement of Registered Trademark Disputes (Case Study of Judge's Decision Number 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst). Thesis. Study Program of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Under Advisor: Ramadhita, M.HI.

Keywords : Brand, Licensee, Judge's consideration.

Many trademarks or services in the business world can lead to many disputes. Like the dispute between PT Sinar Laut Mandiri and King Point Enterprise. PT Sinar Laut Mandiri is the owner of an Indonesian PATTA brand. They registered their brand to the General Director of Intellectual Property Rights in 2012. Meanwhile, King Point Enterprise is the owner of PATTA in several countries. But, they registered with the General Director of Intellectual Property Rights in 2018. PT Sinar Laut Mandiri knows that there's a brand that has the same name. Therefore PT Sinar Laut Mandiri has proposed a trademark cancellation lawsuit.

The objective of this study is to describe the legal basis of the judge's considerations in the judge's decision Number 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. This study uses a normative legal research type. The 3 approaches of this study are, the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. The legal materials of this study are primary, secondary, and tertiary legal materials.

The result of this study shows that: The trademark cancellation lawsuit is unacceptable if it is lacking the trademark licensee. Previously, PT Mitra Angkasa Sejahtera was licensee should be included as party to the lawsuit, because the position of the licensee is the same as the brand owner. The court authorized to the lawsuit is the Central Jakarta Commercial Court, as stated in Article 85 paragraph 2 of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and geographical Indications.

مستخلص البحث

يوسي إفرادا موخدة، 17220125، قطع نزاع العلامة التجارية المسجلة (دراسة حالة للقرار رقم 13 / Pdt.Sus-Merek \2019 \PN.Niaga.Jkt.Pst). اتلبحث الجامعي. قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: راماديتا الماجستير.

الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية، المرخص له، نظر القاضي.

يتسبب كثرة العلامة التجارية أو الخدمة في المجال التجاري إلى وقوع النزاعات الكثيرة مثل النزاع الذي وقع بين شركة PT Sinar Laut Mandiri وشركة King Point Enterprise. وأما شركة PT Sinar Laut Mandiri هي المالكة للعلامة التجارية PATTA التي يقع في إندونيسيا وسجلت علامتها إلى مجلس المدير العامة لحقوق الملكية الفكرية في عام 2012. وفي الوقت نفسه، شركة King Point Enterprise هي المالكة للعلامة التجارية PATTA التي يقع في العديد من البلدان لكنها سجلت علامتها في المدير العام لحقوق الملكية الفكرية في عام 2018. فيعلم شركة PT Sinar Laut Mandiri أن هناك علامة تجارية ماثلة لعلامتها التجارية، لذلك قدمت الشركة دعوى قضائية لإلغاء العلامة التجارية.

والهدف من هذا البحث هو لوصف أساس الاعتبار القانونية للقاضي في القرار رقم 13 / Pdt.Sus-Merek \2019 \PN.Niaga.Jkt.Pst. وهذا البحث من نوع البحث القانوني المعياري. وهناك ثلاثة مداخل المستخدمة وهي المدخل القانوني والمدخل الحالي والمدخل التصوري. والمواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأساسية والثانوية والمزيدية.

تشير نتائج هذا البحث إلى أنه لا يستطيع قبول دعوى إلغاء العلامة التجارية إذا كلت الدعوى غير موجودة في الطرف، أي المرخص له. يجب إدراج بصفته المرخص له كطرف في الدعوى، لأن منصب المرخص له هي المالكة للعلامة التجارية. المحكمة المخولة بالفصل في الدعوى هي محكمة جاكارتا التجارية المركزية، كما ورد في المادة 85 فقرة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2016 حول العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain¹. Dalam suatu produk yang diperdagangkan, kualitas dan jaminan terhadap merek atas barang atau produk yang ditawarkan kepada konsumen harus diperhatikan, agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa. Bagi produsen, merek digunakan sebagai jaminan mutu dari hasil produknya karena hal-hal tersebut menjadi identitas dan pembeda produk yang mereka buat dengan produk produsen lain.²

Merek telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern dan banyak dijumpai diberaneka ragam aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, olahraga, pendidikan, dan bahkan politik.³ Dalam dunia bisnis dan perdagangan, sebuah nama sangat berpengaruh untuk kemajuan suatu usaha. Nama pengusaha adalah merek, yang bisa dijadikan merek dagang ataupun merek jasa. Sesungguhnya bagi pengusaha, merek bukanlah sekedar nama tanpa arti, tapi merek adalah produk yang bernilai tinggi. Karena suatu merek dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek). Meskipun pada praktiknya cara ini kerap digunakan dalam membangun suatu

¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 3.

² Sri Hernowo, *Merek Sebagai Aset Usaha*, (Jakarta: Makalah Khusus Konsultan HKI angkatan I, 2005), 1.

³ Rahmi Jened, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 3-4.

merek yang melekat pada konsumen walaupun tidak sehat, yaitu dengan cara “menumpang” nama pada suatu merek yang sudah terdaftar atau terkenal di pasaran.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴ Pemberian hak eksklusif oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga perlunya mendaftarkan merek bagi pemilik merek. Supaya hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari Negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada Negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh Negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.

Orang lain dapat menggunakannya tanpa seizin pemiliknya, sebab merek tersebut masih menjadi milik umum. Untuk menjadi milik pribadi, maka pemiliknya harus mendaftarkannya pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mensyaratkan bahwa pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik merek agar hak mereknya dilindungi.

⁴ Pasal 1 ayat 5 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dalam hal ini memiliki arti bahwa merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya.⁵ Sesuai dengan Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (5) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi Hak atas Merek adalah Hak Khusus yang diberikan negara kepada “Pemilik Merek Yang Terdaftar” dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk menggunakannya.

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, sehingga menimbulkan sengketa merek antar orang atau perusahaan. Sengketa merek yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha adalah sebab reputasi merek terkait. Mengingat fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Hal ini dikarenakan di dalam merek melekat keuntungan ekonomis bagi pemilik merek.

Bentuk-bentuk sengketa merek yang sering muncul saat ini dalam dunia bisnis antara lain peniruan merek, pembajakan merek, pemalsuan, dan peniruan label kemasan suatu produk. Peniruan, pembajakan, pemalsuan merek lain untuk hasil produksinya termasuk dalam persaingan curang yaitu persaingan yang

⁵ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Yustitia, 2011), 73.

dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum. walaupun banyak masyarakat yang telah berpartisipasi bahkan *merafitikasi* beberapa konvensi Internasional Hak Kekayaan Intelektual, namun penanganan merek baik secara refresif maupun preventif masih sering sekali mengalami kegagalan dari mulai penyelidikan sampai dengan tingkat pengadilan untuk menegakan hukum melindungi pemegang Merek.

Terdapat salah satu kasus pada putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT Sinar Laut Mandiri sebagai penggugat melawan King Point Enterprise Co LTD sebagai tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek sebagai turut tergugat.

PT Sinar Laut Mandiri merupakan pemilik merek PATTA yang telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM000363935 pada tanggal 2 Agustus 2012. Perusahaan Merek PATTA ini berkedudukan di Jakarta Barat. Sedangkan King Point Enterprise Co LTD juga merupakan pemilik merek PATTA yang telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran IDM000627571 pada tanggal 19 Juli 2018. Perusahaan ini berkedudukan di Taiwan.

Penggugat mengetahui bahwa tergugat telah mendaftarkan merek dagang “PATTA–KPE” dan “PTA-KPE” atas nama tergugat yang telah dicatat oleh

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Atas hal tersebut penggugat keberatan dengan pendaftaran merek “PATTA–KPE” dan “PTA-KPE” milik tergugat mengingat bahwa merek PATTA milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PATTA milik penggugat.

Dari kasus tersebut diketahui bahwa terdapat pendaftar merek dengan barang sejenis yang telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini seharusnya terlebih dahulu pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memeriksa lebih detail terhadap merek-merek yang sudah didaftarkan oleh pemilik merek agar dalam pencatatan pendaftaran merek tidak ada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang lain atau yang telah terdaftar terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Adanya persamaan merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini mengakibatkan para pihak pemilik atau pemegang merek dagang usahanya tidak memiliki kepastian terhadap pendaftaran merek yang dilakukannya dan perlindungan hak atas merek terdaftar. Meninjau juga pada Pasal 21 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

Banyaknya sengketa terhadap merek tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian yang dialami oleh para pemilik merek, dan tentunya dapat mengganggu perekonomian baik secara regional maupun Internasional. Oleh sebab itu maka

diperlukan adanya suatu mekanisme pengendalian yang berupa cara-cara ataupun mekanisme penyelesaian sengketa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian yang mendalam dan membahasnya dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 13/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya ilmu dibidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan lebih khusus lagi dibidang Hak Merek.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, masyarakat pada umumnya yang memiliki merek yang digunakan dalam usaha bisnis perdagangan barang dan jasa. Selain itu juga dapat menjadi acuan atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya mengenai sengketa merek.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) 52.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, bahan-bahan pustaka, dan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa merek yang telah terdaftar dalam daftar umum Merek.

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian hukum normatif peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

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

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan HIR.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini kasus yang digunakan adalah kasus yang terdapat pada putusan Nomor 13/Pdt.Sus Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT Sinar Laut Mandiri dengan King Point Enterprise Co LTD.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷

Pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa definisi undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dari penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus yang terdapat pada putusan Nomor 13/Pdt.Sus Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap dari bahan hukum primer, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang digunakan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian adalah data-data penunjang yang mengarah sumber data primer dan sumber data sekunder yang memberi petunjuk dan penjelasan yang memiliki multi makna, diantaranya kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁸

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997)

Teknik dalam pengumpulan bahan hukum berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dipaparkan, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.⁹ Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut diantaranya seperti jurnal, skripsi, dan referensi pendukung lainnya.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Pengolahan data yang digunakan yaitu :

- a. Pemeriksaan data, membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data, pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
- c. Penyusunan/sistematikasi data, kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi

⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007)

angka-angka dan presentase apabila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah apabila data itu kualitatif.¹⁰

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data ini dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif artinya menguraikan bahan secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Namira, Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2020 dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Antara Kinco *Group Company* dengan PT Holicindo Dasa Anugerah (Studi Putusan Nomor 471 K/Pdt.sus-HKI/2019)”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan merek terdaftar yang dilakukan oleh PT Holicindo Dasa Anugerah. Analisis hukum putusan ini menganut azas pendaftaran merek yaitu *first to file* yang artinya pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek tersebutlah dianggap sebagai pemilik atas merek. Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa Kinco memiliki merek terlebih dahulu sejak 1984 serta Merek Logo Kinco

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)

sejak tahun 1986.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Safira Maharani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek dalam Tindakan *Passing Off* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 890 K/Pdt.Sus/2012)”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum merek di Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*) yakni hak atas merek tercipta karena dilakukan pendaftaran oleh pemilik merek di kantor yaitu Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.¹²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Robiatul Khusniah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran Hak Merek di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-Hki/2015 Antara PT Inter Ikea System Bv Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa)”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan merek yang diajukan dengan mengandung unsur itikad tidak baik maka harus ditolak sesuai dalam Undang-Undang Merek. Islam menetapkan hak merek sebagai hak kekayaan atau hak milik melarang mengambil hak orang lain

¹¹ Bella Namira, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Antara Kinco Group Company dengan PT Holicindo Dasa Anugerah (Studi Putusan Nomor 471 K/Pdt.sus-HKI/2019)” (Universitas Sumatera Utara Medan, 2020), <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29434>

¹² Safira Maharani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek dalam Tindakan *Passing Off* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 890 K/Pdt.Sus/2012)”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/130>.

dengan jalan yang salah. Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa melakukan pelanggaran terhadap HKI adalah haram hukumnya.¹³

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bella Namira, Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2020	“Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Antara Kinco <i>Group</i> <i>Company</i> dengan PT Holicindo Dasa Anugerah (Studi Putusan Nomor 471 K/Pdt.sus- HKI/2019)”	Persamaan dalam penelitian ini yaitu penggunaan merek oleh pihak lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada kasus yang berbeda

¹³ Fikri Robiatul Khusniah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran Hak Merek di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-Hki/2015 Antara PT Inter Ikea System Bv Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10957/1/13220093>.

2.	Safira Maharani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016	“Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek dalam Tindakan <i>Passing Off</i> (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 890 K/Pdt.Sus/2012)”	Persamaan dalam penelitian ini yaitu penggunaan merek pihak lain yang telah terdaftar dan mempunyai persamaan pada pokoknya	Penelitian ini membahas perlindungan hukumnya. Sedangkan penelitian saya membahas penyelesaian sengketa
3.	Fikri Robiatul Khusniah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran	Persamaan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang sama yaitu	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang meneliti tentang prinsip

Ibrahim Malang Tahun 2017	Hak Merek di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus- Hki/2015 Antara PT Inter Ikea System Bv Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa)".	pendekatan perundang- undangan, kasus, dan konseptual	itikad baik dalam pendaftaran merek ditinjau dari Hukum Islam
---------------------------------	--	---	--

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penulisan proposal ini maka penulis perlu mengemukakan tentang sistematika penulisan yaitu:

BAB I : pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : tinjauan pustaka yang berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan

peneliti-peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan kerangka teori berisi tentang teori-teori yang dapat membantu untuk pengkajian dan menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

BAB III : hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian tentang data-data yang diperoleh dari sumber data sehingga dapat digunakan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV : penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan uraian secara singkat jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti. Selain itu saran berisi usulan atau anjuran untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Merek

1. Pengertian Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 1 ayat 1 “Merek” adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimesi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.¹⁴

Merek merupakan suatu tanda yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang dan jasa yang sejenis yang dihasilkan atau yang diperdagangkan seseorang atau kelompok orang badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹⁵

Hak atas merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek tersebut diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik dan hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu.

Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan suatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang telah mendaftarkan mereknya akan mendapatkan suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek tersebut. Sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentunya akan ditolak pendaftarannya.

2. Jenis-Jenis Merek

Berdasarkan pasal 1 ayat (2), (3), (4) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis “merek” terbagi menjadi 3 jenis yaitu antara lain :¹⁶

¹⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 343-344.

¹⁶ Pasal 1 ayat 2,3,4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- a. 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.
- b. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- c. 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.

3. Fungsi Merek

Dalam perdagangan barang dan jasa, merek merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, selain digunakan untuk membedakan produk yang satu dengan produk lain yang sejenis, merek juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (market). Bagi konsumen, merek selain mempermudah identifikasi juga merupakan simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merek tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai

alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merk sebagai jaminan kualitas semakin nyata.¹⁷

Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merk tertentu dan merasa puas terhadap kualitas produk barang atau jasa tersebut maka biasanya mereka akan mencari produk dengan merk yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi *advertising tool* untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.¹⁸ Merek berfungsi sebagai daya tarik dan promosi pada suatu barang dan jasa, sekaligus juga merupakan iklan bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merk tersebut. Disamping merk dagangnya sendiri, kemasan atau bungkus dari barang-barang merupakan media iklan yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.

Merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama.¹⁹

¹⁷ Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008) 52.

¹⁸ Emmie Yuhassary, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005)

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2003) 322

4. Prinsip Merek

Ada beberapa prinsip merek yang terdapat didalam Undang-undang Merek yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip pendaftar pertama kali (*first to file*) yaitu pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek.
- b. Merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan dengan suatu merek yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga.
- c. Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Upaya hukum yang diajukan melalui pengadilan Niaga, selanjutnya langsung dapat dilakukan upaya hukum kasasi, tidak ada upaya banding.
- d. Perlindungan merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan permohonan perpanjangan oleh pemilik merek.
- e. Prinsip konstitutif, maksudnya hak atas merek hanya diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek.
- f. Prinsip delik aduan. Pihak kepolisian akan melakukan tindakan Apabila ada laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek.²⁰

5. Pendaftaran Merek

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang yang diberikan negara melalui proses pendaftaran atau permohonan yang diajukan oleh pemilik Merek. Dengan demikian seseorang atau badan hukum yang memiliki merek agar merek tersebut

²⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018) 54-55.

mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, maka harus mengajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran adalah satu-satunya cara yang mudah diketahui dan dapat dipakai sebagai dasar yang kokoh dan tentunya dapat dijadikan dasar pemberian hak atas merek. Jadi, siapa yang mereknya telah terdaftar dalam daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka dialah yang berhak atas merek tersebut.

Di Indonesia, hak merek diperoleh melalui pendaftaran. Inilah yang disebut *stelsel konstitutif* atau *first to file system* yaitu siapa yang mendaftarkan pertama kali, maka ia yang berhak memiliki merek tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, siapa yang mendaftarkan Merek terlebih dahulu dan kemudian diberikan tanggal penerimaan, maka ia yang berhak atas merek tersebut. Sementara, pendaftar setelahnya yang mendaftarkan merek yang sama akan terhalang untuk memperoleh hak atas merek tersebut. Asumsi hukum timbul bahwa “Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik adalah pihak yang berhak atas merek sampai terbukti sebaliknya.”²¹

Sistem pendaftaran merek terbagi menjadi dua macam yaitu sistem pendaftaran konstitutif dan sistem pendaftaran deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Siapa yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya maka dialah orang yang berhak atas merek yang terdaftar. Sistem konstitutif ini lebih menjamin adanya kepastian hukum dan ketentuan yang menjamin keadilan.

²¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek* (Jakarta: Kencana, 2017), 144.

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak menjadi suatu keharusan untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran merek tersebut bukan untuk menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan merupakan pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.²² Yang dimaksud dengan pemakai pertama adalah pemakai yang lebih dahulu dari lawannya yang mendalilkan bahwasanya dialah yang memakai pertama. Sistem deklaratif kurang menjamin adanya kepastian hukum juga menimbulkan persoalan-persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Pendaftaran merek dibawah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 menganut sistem deklaratif.²³ Dengan undang-undang merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem pendaftaran konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum dibanding sistem deklaratif. Dengan didaftarnya merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, orang lain tidak dapat menggugat atas merek yang telah didaftarkan tersebut. Apalagi undang-undang merek baru juga memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beriktikad baik. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek, permohonan

²² Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), 332.

²³ Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad buruk tidak dapat mendaftarkan mereknya atau tidak dapat diterima pendaftarannya.

Menurut pasal 20 undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:²⁴

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

Tentang syarat dan tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau kuasanya

²⁴ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam Bahasa Indonesia.

2. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. Kelas barang dan/ atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/ atau jenis jasa.

6. Lisensi Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. Lisensi juga sangat lekat dengan istilah perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah perjanjian diantara dua pihak ataupun lebih dimana satu pihak sebagai pemilik merek atau pemegang merek yang memberikan izin kepada pihak yang bertindak sebagai penerima lisensi

untuk menggunakan merek dagang atau jasa miliknya.

Pencatatan lisensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 42 menyebutkan bahwa:²⁵

- 1) Pemilik merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa.
- 2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- 3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- 4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- 5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- 6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

²⁵ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

7. Upaya Penyelesaian

Pada dasarnya penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi (diluar pengadilan).

Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh Hakim. Dalam proses ini semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya didepan pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁶ Prosedur penyelesaian sengketa secara litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Sehingga kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan inilah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.²⁷

²⁶ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Pemyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 35.

²⁷ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 234.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun didalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses penyelesaian perselisihan hukum di Pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.²⁸

Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.²⁹

²⁸ Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan), https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif,

²⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 1 dan 2.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Akibatnya ada pihak yang merasa puas dan ada pihak yang tidak merasa puas sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru diantara para pihak yang bersengketa. Belum lagi apabila proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relatif lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, telah dikenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Di era saat ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian

sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).³⁰

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Masuknya konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.³¹

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) perlu dikembangkan di Indonesia agar dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah

³⁰ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) 8.

³¹ Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2, 219.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merumuskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu sebagai berikut:³²

1. Konsultasi

Dalam Undang-Undang Arbitrase tidak terdapat pengertian mengenai konsultasi. Namun dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah “*act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject*” yaitu suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu, yang mana pihak tersebut disebut dengan klien dan pihak lain disebut dengan pihak konsultan. Pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut untuk mengikuti pendapat konsultan. Klien bebas menentukan sendiri keputusannya walaupun tidak menutup kemungkinan klien akan mengikuti pendapat konsultan. Peran konsultan hanya

³² Riski Abdriana Yuriani, “Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), <https://eprints.uny.ac.id/22029/>.

memberikan pendapat hukum dan penyelesaian sengketa tetap di tangan para pihak..³³

Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), peran dari konsultan dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanya sebatas memberikan pendapat saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2. Negoisasi

Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Dalam kamus hukum memberikan pengertian bahwa negoisasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berembuk untuk memberi atau menerima dengan maksud untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain baik secara individual maupun kelompok. Selain itu negoisasi juga dapat diartikan sebagai penyelesaian permasalahan secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang berselisih.³⁴ Negoisasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak beritikad baik

³³ Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 429.

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008).

untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan, serta menjalin hubungan baik. Kesepakatan hasil proses negosiasi harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.³⁵ Hal ini sama seperti apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.³⁶

3. Mediasi

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Pengaturan mediasi dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

³⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 21.

Sengketa bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

4. Konsiliasi

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian konsiliasi yaitu:³⁷

“Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration”.

³⁷ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 36.

“Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation”.

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

5. Penilaian Ahli

Menurut Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam

perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya

6. Arbitrase

Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³⁸

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

³⁸ Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor : 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, tepatnya diatur pada Pasal 1 Huruf (a) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang diselenggarakan di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan menggunakan peraturan dan acara ini yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.

Terdapat dua aliran *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang pertama adalah pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa dan aliran yang kedua berpendapat bahwa arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menganut aliran kombinasi dari kedua aliran tersebut (*combination of processes*).³⁹

Pada umumnya Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga Peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:⁴⁰

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak terpengaruh karena sifat privat penyelesaian sengketa;
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi para pihak;

³⁹ Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakt, 2001), 122.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- 5) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding.

Meskipun demikian kebenaran tersebut relatif, sebab di Negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Karena satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kasus

Putusan dalam perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. merupakan perkara gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh PT Sinar Laut Mandiri sebagai Penggugat kepada King Point Enterprise Co LTD sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat. Terkait dengan duduk perkara para pihak yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat. Penggugat adalah pemilik merek PATTAA yang telah mendaftarkan mereknya pertama di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 2 Agustus 2012 dengan Nomor Pendaftaran IDM 000363935 untuk barang kelas 6 yang berlaku 10 tahun terhitung sejak tanggal 28 Juli 2008 dimana merek tersebut Penggugat peroleh dari Wartono Fachrudin Kunardi atas dasar Akta Pemidahan Hak Nomor 57 tanggal 8 Desember 2016 yang dibuat oleh Buntario Tigris Notaris di Jakarta Pusat, dimana pencatatan Pengalihan Hak atas merek tersebut telah dimohonkan Penggugat atas dasar Formulir Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak dengan Agenda No

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, 1-4.

D002008027298/IDM000363935 tanggal 26 Maret 2018 dan merek tersebut saat ini juga telah dimohonkan perpanjangan jangka waktu perlindungannya kepada Turut Tergugat pada tanggal 13 Februari 2018 dengan agenda Nomor D002008027298/IDM000363935.

2. Bahwa pada tahun 2014 merek PATTA milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM 000363935 tersebut pernah digugat batal oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 32/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.
3. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta dalam memeriksa perkara gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Tergugat tersebut dalam putusannya pada tanggal 14 Agustus 2014 telah menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
4. Bahwa atas putusan ditolaknya gugatan tersebut kemudian Tergugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, dimana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut telah memutuskan menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Tergugat.
5. Bahwa dengan ditolaknya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara tersebut, maka putusan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum pasti dimana Penggugat sebagai satu-satunya pemilik merek PATTA terdaftar.
6. Bahwa walaupun gugatan pembatalan merek PATTA yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Niaga dan merek PATTA

milik Penggugat masih dalam status terdaftar, namun entah bagaimana pendaftaran merek PATTA kelas 6 dan merek PTA kelas 6 yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat bisa diterima oleh Turut Tergugat dan masing-masing terdaftar dengan nomor Pendaftaran:

- a. Merek PATTA Nomor Pendaftaran IDM000627571 tanggal 19 Juli 2018
 - b. Merek PTA Nomor Pendaftaran IDM000516748 tanggal 25 Januari 2016
7. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek, seharusnya permohonan pendaftaran merek PATTA dan PTA yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak karena merek yang dimohonkan pendaftaran tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PATTA milik Penggugat yang telah dimohonkan dan terdaftar terlebih dahulu.
 8. Bahwa merek PATTA dan merek PTA yang terdaftar atas nama Tergugat tersebut jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PATTA yang terdaftar atas nama Penggugat untuk kelas 6 yang melindungi barang yang sama dan sejenis.
 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka penggugat sebagai pemilik merek PATTA dengan Nomor Pendaftaran IDM000363935 tanggal 2 Agustus 2012 untuk kelas 6, jelas amat berkepentingan untuk memohonkan pembatalan merek PATTA dan PTA yang telah terdaftar atas nama Tergugat karena dimasyarakat saat ini telah beredar merek PATTA dan

PTA yang mempunyai persamaan dengan merek PATTA milik Penggugat namun dimiliki oleh orang yang berbeda disamping adanya merek PATTA dan PTA atas nama Tergugat tersebut telah mengurangi hak eksklusif penggugat sebagai pemilik merek PATTA sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang.

10. Bahwa walaupun Tergugat telah mengetahui gugatan pembatalan Tergugat terhadap merek PATTA milik Penggugat telah ditolak oleh Pengadilan Niaga, namun Tergugat tetap menggunakan merek PATTA dan PTA yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PATTA milik Penggugat.
11. Bahwa dengan tetap digunakannya merek PATTA dan PTA oleh Tergugat walaupun telah ada putusan Pengadilan Niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap jelas membuktikan adanya iktikad tidak baik dari Tergugat yang berkeinginan membonceng merek milik Penggugat.

Terhadap gugatan yang telah diajukan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Bahwa Penggugat pada Gugatannya telah memohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan BATAL dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas merek PATTA di kelas 6 dengan Nomor Pendaftaran IDM000627571 dan merek PTA dengan Nomor Pendaftaran IDM000516748 yang keduanya terdaftar atas nama Tergugat.

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, 6-10.

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, Penggugat tidak mencantumkan Penerima Lisensi Merek Tergugat yaitu merek “PATTA-KPE” dan Merek “PTA-KPE” yang mana keduanya telah terikat dalam Perjanjian Lisensi dengan Tergugat dan telah tercatat pada Turut Tergugat.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat 5 Undang-Undang Merek, Perjanjian Lisensi yang telah dicatatkan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, sehingga sangat diperlukan keikutsertaan pihak Penerima Lisensi Merek “PATTA-KPE” dan Penerima Lisensi Merek “PATTA-KPE” dalam pemeriksaan perkara a quo.
4. Bahwa Penggugat pada posita maupun petitum gugatannya tidak terdapat satupun permohonan dari Penggugat yang memohon agar Penerima Lisensi Merek “PATTA-KPE” dan “PTA-KPE” diberikan suatu amar Putusan yang bersifat menghukum atau setidaknya perintah untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan terhadap perkara a quo.
5. Bahwa dengan tidak diikutsertakan Penerima Lisensi Merek ‘PATTA-KPE” dan “PTA-KPE” sebagai pihak dalam perkara a quo, maka jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga selaknyanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
6. Bahwa Penggugat pada posita gugatannya tidak secara jelas menerangkan dan menguraikan mengenai dasar hukum yang mendasari dalil gugatannya. Penggugat pada posita gugatannya hanya menyinggung mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Merek yaitu sebagai

berikut:

- a. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek
 - b. Pasal 76 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Merek
 - c. Pasal 77 Undang-Undang Merek
 - d. Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Merek
7. Bahwa Penggugat pada posita Gugatannya menyinggung beberapa ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 6 diatas, namun pada poin 10 posita Gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan persoalan “itikad tidak baik” yang sesungguhnya diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek tersebut, sama sekali tidak pernah disinggung oleh Penggugat pada posita Gugatannya.
8. Bahwa Penggugat pada petitum gugatannya telah memohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo “Menyatakan Tergugat telah melakukan pendaftaran merek PATTA dikelas 6 dengan Nomor Pendaftaran IDM000627571 dan merek PTA dengan Nomor Pendaftaran IDM000516748 dengan Iktikad Tidak Baik”. Namun dalam posita gugatannya, Penggugat tidak menerangkan dan menguraikan mengenai fakta-fakta yang melandasi dalil-dalil dan posita Gugatannya yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pendaftaran Merek “PATTA-KPE” dan Merek “PTA-KPE” telah melakukan itikad tidak baik.
9. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 6, 7, dan 8 diatas telah menunjukkan secara jelas bahwa Gugatan Penggugat tidak konsisten dan

tidak jelas dasar hukum dalil Gugatannya.

10. Bahwa selain menyinggung mengenai pendaftaran Merek PATTA oleh Tergugat kepada Turut Tergugat yang sama sekali bukan merupakan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, Penggugat baik dalam posita maupun petitum juga tidak secara jelas dan lengkap menguraikan mengenai Objek Sengketa dalam perkara a quo, melainkan dalam posita maupun petitum hanya menyebutkan Nama, Kelas, dan Nomor Pendaftaran Merek dari Merek “PATTA-KPE” dan Merek “PTA-KPE”.
11. Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya juga menyinggung ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek tersebut mengatur sebagai berikut:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.”
12. Bahwa karena telah jelas Gugatan Penggugat tidak konsisten dan tidak jelas dasar hukum dalil Gugatannya dan tidak diterangkan dan diuraikannya secara jelas dan lengkap mengenai Objek Sengketa dalam perkara a quo oleh Penggugat baik petitum maupun posita gugatannya,

maka telah jelas bahwa Gugatan penggugat mengandung suatu cacat hukum yaitu Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi tersebut maka eksepsi Tergugat adalah sama dengan Eksepsi Turut Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang pihak dengan alasan karena Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek PATTA dengan nomor pendaftaran IDM000627571 dan merek PTA dengan nomor pendaftaran IDM000516748 dimana kedua merek tersebut telah dilakukan perjanjian lisensi dari King Point Enterprise Co Ltd Kepada PT Mitra Angkasa Sejahtera pada tanggal 7 September 2018 dan sudah dicatatkan dalam daftar umum merek pada tanggal 20 September 2018, sehingga penerima lisensi merek PATTA KPE dan PTA KPE sangat diperlukan diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, dan berdasarkan hal itu maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena seharusnya PT Mitra Angkasa Sejahtera juga dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.
2. Menimbang bahwa terhadap eksepsi kurang pihak tersebut Penggugat

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst,

dalam repliknya membantah dalil Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak dengan tidak ditarik penerima lisensi sebagai pihak karena penerima lisensi bukanlah pemilik merek terdaftar

3. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sama dengan eksepsi Turut Tergugat, perihal gugatan kurang pihak maka Majelis Hakim sekaligus akan mempertimbangkan eksepsi tersebut.
4. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan tidak dimasukkannya penerima lisensi sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak
5. Menimbang bahwa Bukti T-171 dan T-172 yaitu berupa Bukti Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi atas merek terdaftar Merek PATTA IDM000627571 dan Merek PTA IDM000516748 dan dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa kedua Merek tersebut telah ada perjanjian lisensi antara PT Mitra Angkasa Sejahtera dengan King Point Enterprise, dimana penerima lisensi adalah PT Mitra Angkasa Sejahtera.
6. Menimbang bahwa oleh karena penerima lisensi juga mempunyai kepentingan terhadap merek tersebut yang telah terikat dengan perjanjian sesuai dengan perjanjian lisensi maka menurut Majelis Hakim penerima Lisensi harus diikutsertakan sebagai pihak agar penerima lisensi dapat tunduk terhadap putusan apabila gugatan pembatalan mereknya dikabulkan dan penerima lisensi tidak berhak lagi untuk menggunakan merek tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Dr. Mas Rahmah., S.H,



M.H, LLM yang ikut serta dalam persidangan yang berpendapat bahwa penerima lisensi merek adalah pihak yang menerima izin untuk menggunakan suatu merek dan merek adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang merek dan penerima lisensi dapat menggunakan merek tersebut karena mendapat izin dari pemilik merek sehingga dalam hal kasus pembatalan dikabulkan pembatalan mereknya maka penerima lisensi juga tidak boleh menggunakan mereknya lagi, sehingga jika penerima lisensi tidak diikutsertakan dalam perkara pembatalan merek tersebut maka tidak ada akibat hukum bagi penerima merek yang dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan penerima lisensi masih berhak dan tetap menggunakan merek yang dibatalkan tersebut hingga berakhir jangka waktunya perjanjian lisensi tersebut berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian), padahal tujuan dari gugatan pembatalan merek adalah agar pihak yang mengajukan pembatalan merek ingin ditetapkan sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek yang bersangkutan dan jika penerima lisensi tidak diikutkan dalam perkara pembatalan merek maka putusan pembatalan merek tidak dapat menjangkau si penerima merek, sehingga ahli berpendapat bahwa penerima lisensi perlu untuk diikut sertakan sebagai pihak.

7. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan kurang pihak patut diterima

8. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diterima maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.
9. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat diterima maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Tentang adanya persamaan Merek “PATTA a.n. SLM” milik Penggugat dengan Merek “PATTA-KPE” milik Tergugat yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Persamaan kedua merek

Merek “PATTA a.n. SLM” Nomor Pendaftaran IDM000363935 milik Penggugat	Merek “PATTA-KPE” Nomor Pendaftaran IDM000627571 milik Tergugat
	

Pada tabel perbandingan diatas dapat dilihat bahwa merek ”PATTA-KPE” milik Tergugat mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek milik Penggugat yaitu “PATTA a.n. SLM”. Persamaan unsur dominan dari kedua merek ini terdapat pada komposisi susunan hurufnya yaitu “P-A-T-T-A”. Selain komposisi susunan hurufnya persamaan kedua merek ini juga terdapat pada produk barang dagang

yang sama dan sejenis, yang mana barang tersebut sama berada di barang kelas 6 yaitu sebagai berikut:

Table 3. Jenis barang kedua merek

Jenis Barang Merek “PATTA a.n. SLM” milik Penggugat	Jenis Barang Merek “PATTA-KPE” milik Tergugat
<p>Alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa (<i>klem</i>), jepitan kabel dan pipa dari logam, besi siku, besi krom, ring (<i>washer</i>), ring dari baja, ring plat, ring per, baut baja, baut dari logam, baut dari baja, baut mata, baut daun jendela, baut dari baja, baut beton, batangan logam untuk patri, bahan angkur, bahan bangunan dari logam, panil hidup, engsel dari logam, engsel pintu dari logam, kunci-kunci, kunci dari logam untuk kendaraan, kunci pemutar dari logam, mur dari logam, mur dari baja, mur dari kuningan, spi pasak (<i>pin</i>), spi pasak dari baja, segel dari timbal (<i>timah</i>), daun timah dari segel, nikel, anchor</p>	<p>Paku, sekerup dari logam, perlengkapan dari logam untuk jendela, perlengkapan pintu terpasang dari logam, barang-barang yang terbuat dari logam biasa tidak termasuk dalam kelas lain.</p>

<p>(jangkar) baja, anchor dari nylon, bijih krom, penahan bukan dari logam, penahan dari logam, campuran timah putih dicampur perak, pasak dari logam, plat pengikat, plat timah, besi krom, baja pengikis goresan pada pintu, besi wolfram, cincin tembaga, penutup lobang dari logam, pembuka jendela keluar dari logam, perlengkapan pintu terpasang dari logam, pegangan pintu dari logam, penyekat dari logam, pasak, sangkutan baju dari logam, siku-siku dari logam, selongsong sambungan, solder perak, selongsong, achor dari baja, achor dari besi, achor dari baja putih, skrup dari baja, skrup dari besi, skrup dari baja putih, skrup dari kuningan, paku dari baja, baut dari baja, baut dari besi, baut dari baja putih, baut dari kuningan, mur</p>	
--	--

<p>dari baja, mur dari besi, mur dari baja putih, mur dari kuningan, baut mur dari baja, baut mur dari besi, baut mur dari baja putih, baut mur dari kuningan, ring dari baja, ring dari besi, ring dari baja putih, ring dari kuningan, ring plat dari baja, ring plat dari besi, ring plat dari baja putih, ring plat dari kuningan, ring per dari baja, ring per dari besi, ring per dari baja putih, ring per dari kuningan.</p>	
--	--

Tentang adanya persamaan antara Merek “PATTA a.n. SLM” milik Penggugat dengan Merek “PTA-KPE” milik Tergugat yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Persamaan Merek PATTA dan PTA

<p>Merek “PATTA a.n. SLM” Nomor Pendaftaran IDM000363935 milik Penggugat</p>	<p>Merek “PTA-KPE” Nomor Pendaftaran IDM000516748 milik Tergugat</p>
--	--



Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Merek “PTA-KPE” milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000516748 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “PATTA a.n. SLM” milik Penggugat dengan nomor pendaftaran IDM000363935. Persamaan unsur dominan dari kedua merek ini terdapat pada komposisi susunan hurufnya yaitu “P-T-A”. Selain komposisi susunan hurufnya persamaan kedua merek ini juga terdapat pada produk barang dagang yang sama dan sejenis, yang mana barang tersebut sama berada di barang kelas 6 yaitu sebagai berikut:

Table 5. Jenis barang merek PTA dan PATTA

Jenis barang Merek “PTA-KPE” milik Tergugat	Jenis barang Merek “PATTA a.n. SLM” milik Penggugat
Barang-barang dari logam biasa, tidak termasuk di kelas lain; Paku, Sekerup dari logam, perlengkapan logam untuk jendela, perlengkapan pintu terpasang dari logam	Alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa (<i>klem</i>), jepitan kabel dan pipa dari logam, besi siku, besi krom, ring (<i>washer</i>), ring dari baja, ring plat, ring per, baut baja, baut dari logam, baut dari baja, baut mata, baut daun jendela, baut dari

	<p>baja, baut beton, batangan logam untuk patri, bahan ankur, bahan bangunan dari logam, panil hidup, engsel dari logam, engsel pintu dari logam, kunci-kunci, kunci dari logam untuk kendaraan, kunci pemutar dari logam, mur dari logam, mur dari baja, mur dari kuningan, spi pasak (pin), spi pasak dari baja, segel dari timbal (timah), daun timah dari segel, nikel, anchor (jangkar) baja, anchor dari nylon, bijih krom, penahan bukan dari logam, penahan dari logam, campuran timah putih dicampur perak, pasak dari logam, plat pengikat, plat timah, besi krom, baja pengikis goresan pada pintu, besi wolfram, cincin tembaga, penutup lobang dari logam, pembuka jendela keluar dari logam, perlengkapan pintu terpasang dari logam, pegangan pintu dari logam,</p>
--	--

	<p>penyekat dari logam, pasak, sangkutan baju dari logam, siku-siku dari logam, selongsong sambungan, solder perak, selongsong, achor dari baja, achor dari besi, achor dari baja putih, skrup dari baja, skrup dari besi, skrup dari baja putih, skrup dari kuningan, paku dari baja, baut dari baja, baut dari besi, baut dari baja putih, baut dari kuningan, mur dari baja, mur dari besi, mur dari baja putih, mur dari kuningan, baut mur dari baja, baut mur dari besi, baut mur dari baja putih, baut mur dari kuningan, ring dari baja, ring dari besi, ring dari baja putih, ring dari kuningan, ring plat dari baja, ring plat dari besi, ring plat dari baja putih, ring plat dari kuningan, ring per dari baja, ring per dari besi, ring per dari baja putih, ring per dari kuningan.</p>
--	--

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan salah satu contoh kasus dari banyaknya sengketa merek yang sering terjadi didalam dunia usaha. Upaya perlindungan hukum terhadap sebuah merek, baik itu merek dagang maupun merek jasa wajib hukumnya untuk didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prinsip perlindungan ini menjadi suatu hal yang penting bagi sebuah produk baik di bidang jasa maupun barang, mengingat bahwa merek merupakan sebuah pembeda bagi produk barang atau jasa lainnya.

Sengketa antara PT Sinar Laut Mandiri sebagai Penggugat dengan King Point Enterprise Co. Ltd. Sebagai Tergugat merupakan sengketa pembatalan merek. PT Sinar Laut Mandiri merupakan pemilik merek “PATTA a.n. SLM” yang telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 2 Agustus 2012 dengan Nomor Pendaftaran IDM00036395 untuk barang kelas 6 (enam).

Penggugat mengetahui bahwa didalam daftar umum merek terdapat merek yang juga terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu Merek “PATTA-KPE” dan Merek “PTA-KPE” milik Tergugat yang dianggap oleh Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “PATTA a.n.

SLM” miliknya baik dari persamaan unsur kata, persamaan bunyi, dan persamaan jenis barang yang diperdagangkan.

Pengertian persamaan pada pokoknya sebagaimana dijelaskan pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan atau hampir mirip dengan merek orang lain.⁴⁴

Adapun penentuan adanya kemiripan dapat didasarkan pada beberapa faktor yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1. Kemiripan persamaan gambar
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi
3. Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas
4. Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen.

Oleh karena Penggugat merasa bahwa merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan milik Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Tergugat di Pengadilan negeri Jakarta Pusat. Namun Tergugat tidak menerima posita dan petitum Penggugat yang menyatakan mereknya sebagai merek milik penggugat dikarenakan memiliki persamaan pada pokoknya. Tergugat merasa bahwa merek PATTA merupakan milik Tergugat

⁴⁴ Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005) 207.

⁴⁵ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996) 417

karena Tergugat sudah memiliki lebih lama dan telah terdaftar di beberapa Negara Internasional.

Dalam beberapa posita dan petitum yang telah diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yaitu gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), sedangkan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yaitu gugatan Penggugat lewat waktu (kadaluarsa) dan gugatan Penggugat kurang pihak.

Setelah melakukan proses persidangan perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim mencermati eksepsi tergugat dan Turut Tergugat bahwa terdapat poin yang sama yaitu gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium litis Consortium*). Kurang pihak yang dimaksud adalah Penggugat tidak mencantumkan pihak penerima lisensi yaitu PT Mitra Angkasa Sejahtera, yang mana PT Mitra Angkasa Sejahtera ini telah melakukan perjanjian lisensi dengan King Point Enterprise Co. Ltd.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap didalam persidangan. Untuk itu seorang hakim dalam menimbang dan memutus suatu perkara harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.⁴⁶ Sumber hukum yang digunakan dapat berupa peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(hukum adat), keputusan hakim (yurisprudensi), maupun doktrin atau pendapat para ahli.⁴⁷

Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk memutus atau mengadili suatu perkara adalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Dalam Pasal 164 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) alat-alat bukti yang dapat diperkenankan didalam persidangan adalah:⁴⁸

- a. Bukti surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Dalam praktiknya masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering digunakan yaitu pengetahuan hakim.

Pada perkara merek Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim menimbang bahwa terdapat bukti T-171 dan T-172 yaitu berupa Bukti Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi atas merek terdaftar merek PATTA dengan nomor pendaftaran IDM000627571 dan merek PTA dengan nomor pendaftaran IDM000516748. Kedua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian lisensi antara King Point Enterprise dengan PT Mitra Angkasa, dimana penerima lisensi adalah PT Mitra Angkasa Sejahtera.

⁴⁷ R. Soerparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 146.

⁴⁸ Pasal 164 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR).

Dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi perjanjian lisensi antara King Point Enterprise Co., Ltd dengan PT Mitra Angkasa Sejahtera yang mana perjanjian tersebut telah didaftarkan dalam daftar umum merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka seharusnya PT Mitra Angkasa Sejahtera juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perjanjian lisensi yang telah dicatatkan dalam daftar umum merek memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, oleh karena itu sangat diperlukan keikutsertaan pihak Penerima Lisensi Merek "PATTA" dan Penerima Lisensi Merek "PTA".

Penerima lisensi Merek "PATTA" dan "PTA" mempunyai kepentingan terhadap merek tersebut yang terikat dengan perjanjian sesuai dengan perjanjian lisensi, maka menurut Majelis Hakim penerima lisensi juga harus diikutsertakan sebagai pihak agar penerima lisensi dapat tunduk terhadap putusan. Jika gugatan pembatalan mereknya ditolak maka PT Mitra Angkasa Sejahtera sebagai penerima lisensi masih bisa menggunakan merek "PATTA" dan "PTA" karena telah mendapatkan izin dari pemilik merek, namun apabila pembatalan mereknya dikabulkan maka penerima lisensi tidak berhak lagi untuk menggunakan merek tersebut.

Perjanjian lisensi adalah suatu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain (penerima lisensi) pada sebuah perjanjian yang didasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan mereknya, baik seluruh maupun sebagian jenis barang atau jasa dengan jangka

waktu dan syarat yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan penerima lisensi disini sebagai pihak yang berkepentingan sama seperti pemilik merek atau pemegang merek, hal ini terdapat dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis.⁴⁹ Berdasarkan pasal 42 ayat 5 Undang-Undang Merek, penerima lisensi memiliki hak yang sama jika perjanjian lisensi tersebut dicatatkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), namun apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan maka penerima lisensi tidak memiliki akibat hukum.

Terkait dengan pemilihan domisili pengadilan mana yang berhak mempunyai kewenangan dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa pembatalan Merek secara umum menurut Pasal 118 HIR adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat atau letak objek sengketa. Namun tentu saja hal ini tidaklah bersifat mutlak.⁵⁰

Dalam perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. antara PT Sinar Laut Mandiri sebagai Penggugat dengan King Point Enterprise sebagai Tergugat dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa pembatalan merek tersebut adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 76 dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:

⁴⁹ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika 2008), 192.

Pasal 76:

- 1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21.
- 2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.
- 3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 85 ayat (2):

“Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.”

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkup peradilan umum, yang dibentuk dengan bertugas menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang pernigaaan.⁵¹ Maka dari itu Pengadilan Niaga menjadi jalur litigasi bagi pihak yang ingin menyelesaikan sengketa merek. Pengajuan gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar ke Pengadilan Niaga sebagaimana yang telah diatur

⁵¹ I Gede Febryan Karwur, Pengaturan Hukum tentang Kewenangan Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Lex Privatum*, Vol VI, No 08 Oktober 2018, 93.

dalam Pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkup peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara relatif lebih singkat dari pada pengadilan lainnya. Dalam menangani sengketa merek jangka waktu mulai dari pemeriksaan sampai putusan harus diselesaikan paling lama 90 hari setelah perkara diterima Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Pemeriksaan perkara dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai jangka waktu unu mengikat karena telah diatur dalam Undang-Undang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili adalah berdasarkan bukti-bukti yang sah yaitu Bukti Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi atas merek terdaftar merek PATTA dengan nomor pendaftaran IDM000627571 dan merek PTA dengan nomor pendaftaran IDM000516748. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa adanya perjanjian lisensi antara King Point Enterprise Co. Ltd dengan PT Mitra Angkasa Sejahtera. PT Mitra Angkasa Sejahtera sebagai penerima lisensi seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara agar gugatan tidak dikatakan kurang pihak, karena kedudukan penerima lisensi sama seperti pemilik merek, sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Pengadilan yang berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah Pengadilan Niaga Jakarta pusat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Saran

Perlindungan hukum didapatkan ketika merek sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bagi pelaku usaha yang mempunyai merek agar mendaftarkan mereknya kepada Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa pemilik merek tersebut berhak atas mereknya.

Pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar lebih teliti lagi dalam memeriksa dan menerima merek yang akan didaftarkan, guna menghindari adanya sengketa persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan yang lain, ataupun sengketa yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Nugoroho. Susanti, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia. 2012.
- Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Karwur, I Gede Febryan. "Pengaturan Hukum tentang Kewenangan Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual" *Jurnal Lex Privatum*, Vol VI, No 08 (2018), 93.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/22864>
- Firmansyah, Heri. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Yustitia, 2011.
- Gautama, Sudargo. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2001.
- Hajati Sri, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, Oemar Moechthar, Auhors. *Buku Ajar: Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press, 2018
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Hendra Winarta, Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hernowo, Sri. *Merek Sebagai Aset Usaha*. Jakarta: Makalah Khusus Konsultan HKI angkatan 1, 2005.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Munandar, Haris, Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga, 2008.

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

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta, Ekononia, 2008.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni, 2003.

Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Yuhassarie, Emmy. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Jurnal

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

Nadia, Yessi. "Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan),"

Skripsi

Abdriana Yuriani, Riski. “Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi”, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, <https://eprints.uny.ac.id/22029/>.

Maharani, Safira. “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek dalam Tindakan *Passing Off* (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 890 K/Pdt.Sus/2012)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/130>

Robiatul Khusniah, Fikri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran Hak Merek di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-Hki/2015 Antara PT Inter Ikea System Bv Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa)”, Undergraduate eteses, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Namira, Bella “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Antara Kinco *Group Company* dengan PT Holicindo Dasa Anugerah (Studi Putusan Nomor 471 K/Pdt.sus-HKI/2019)”, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29434>

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Yosi Ifroda Maukhida
Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 30 November 1999
Alamat Rumah : Desa Teleng RT 04 Rw 01, Kecamatan
Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro
No. Handphone : 082140716088
Email : yosiifroda309@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2005-2011 : MI Islamiyah Teleng
2. 2011-2014 : SMP Negeri 2 Sumberrejo Bojonegoro
3. 2014-2017 : SMA PLUS Alfatimah Bojonegoro
4. 2017-sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang