

**ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK PATTA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA NOMOR 13/PDT-SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST).**

Renaldy Vitiamawan

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: renaldyvitiamawan@gmail.com)

Christine ST. Kansil

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
(E-mail: christinestkansil.FH@gmail.com)

Abstract

Mark registration is very important, considering that the right to a mark as an exclusive right for the owner of a mark arises from the existence of registration. In practice, it turns out that a trademark that has been registered can be re-registered. The problems faced in writing this thesis are what is the method of trademark registration in Indonesia and the legal consequences if there is a double registration based on law number 20 of 2016 concerning Geografis Marks and Indications, how is the application of article 21 paragraph (1) letter (a) of Law no. 20 of 2016 related to the cancellation of the mark in the case NO. 13 / PDT, SUS-Mark / 2019 / PN. NIAGA. JKT, PST in the Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 13 / Pdt.Sus-Mark / 2019 / PN. Niaga. Jkt. PST. The research method used in writing this thesis is normative legal research. The results showed that the trademark registration method in Indonesia is constitutive, which means that trademark registration is an obligation to obtain the right to a trademark, because the right to a mark is given to the person or legal entity who registers the mark for the first time and obtains legal protection. On the other hand, the legal consequences can be punished with imprisonment of up to 5 (five) years and / or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).

Keywords: *Legal Consequences, Right Release. Privately Made.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang di Asia Tenggara sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di bidang perekonomian. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kinerja di dunia industri dan perdagangan. Hal ini disebabkan karena kehidupan manusia tidak akan lepas dari kegiatan perdagangan, maka dari itu, di dalam dunia perdagangan peranan merek sangatlah penting, dan karena pada hakikatnya, Manusia adalah makhluk

ciptaan tuhan yang memiliki kecerdasan, maka dengan kecerdasannya manusia mampu menghasilkan karya intelektual dengan berbagai tingkatan. ada yang hasil karyanya bagus dan ada yang tidak. Untuk itulah dikenal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property (IPR)*, HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikiran otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. pada intinya HKI merupakan suatu hak yang menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual atau karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁾

HKI di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Hak Cipta dan Hak Milik Industri, Hak Cipta adalah suatu hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup hak cipta meliputi ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, DI Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Seperti halnya dengan hak atas kekayaan intelektual lainnya, maka hak atas merek juga merupakan bagian dari hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan rasio manusia yang bernalar.²⁾ Sebab tidak semua orang dapat memperkerjakan otak (Nara, Rasio, Intelektual) secara maksima.³⁾

Pada awalnya merek hanyalah sebuah tanda agar konsumen dapat membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Merek juga berguna untuk para konsumen untuk membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi.⁴⁾ Merek merupakan aset tak berwujud yang merupakan bagian dari Hak kekayaan Intelektual. Merek memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tergantung dari seberapa kenal

¹⁾ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,2007), hal 3

²⁾ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia cetakan KE-4*, (Bandung: citra Aditya Bakti 1993) hal 152.

³⁾ OK. Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), hal 10.

⁴⁾ Tim Lindsey ed al, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Cetakan ke-7 (Bandung: PT. Alumi 2019) hal 131.

merek itu, kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. merek juga merupakan aspek pendukung dalam perdagangan yang mempunyai suatu tujuan dan makna yang mendasar bagi perkembangan dunia perdagangan, Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.⁵⁾

Keberadaan merek barang dan atau jasa di Indonesia sangatlah pesat dan beraneka ragam. baik berupa merek-merek lokal maupun merek-merek asing yang sekarang sudah mendominasi pasar di Indonesia. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia telah menjadikan merek sebagai suatu kebutuhan, baik di bidang industri maupun perdagangan. Merek itu sendiri digunakan oleh pengusaha sebagai lambang reputasi dan tempat bertransaksi dalam suatu pasar, dimana merek merupakan hasil kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan dalam bisnis.

Akan tetapi, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin apabila pada kenyataannya ditemukan pihak-pihak yang bermaksud untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan peniruan merek yang telah ada dan terkenal di masyarakat. Sehingga menimbulkan dampak kerugian bagi pengusaha yang memegang hak atas merek, karena konsumen akan mengira bahwa merek membeli sesuatu yang dibuat oleh perusahaan atau pengusaha yang menciptakan merek tersebut. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka diperlukan adanya perlindungan hukum atas merek-merek yang sudah dikenal di masyarakat. Di dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki eman sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu:

⁵⁾ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek Economic and Technological dalam eksploitasi Paten dan Merek* (Malang: Setara Press 2020) hal 52.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Merek ditetapkan Tanggal 29 Agustus 1995 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding kepada Komisi Banding Merek.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal 31 Maret 1993.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
6. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI 02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek.

Untuk memperoleh perlindungan merek, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan merek yang bersangkutan ke Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. dalam pendaftaran merek ini, tidak semua merek dapat diterima oleh Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. dan tetapi ada merek-merek yang ditolak pendaftarannya. Hal ini karena merek yang akan didaftarkan tersebut tidak memenuhi syarat itikad baik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Merek.

Mengenai pengertian merek dapat diketahui di dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan definisi merek sebagai berikut:

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

Sistem perlindungan merek di Indonesia sendiri saat ini menggunakan sistem perlindungan Konstitutif, Hal tersebut diketahui dari ketentuan pasal 3, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, jadi, siapa yang mereknya terdaftar dalam daftar umum kantor merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut.⁶⁾ Maka pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pihak pendaftar adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya.⁷⁾

Meskipun Undang-Undang telah mengatur sedemikian rupa mengenai sistem pendaftaran merek, masalah sengketa atas pendaftaran merek tetap saja terjadi. Salah satu contoh kasus yang penulis angkat adalah sengketa merek antara PT. Sinar Laut Mandiri melawan King Point Enterprise Co Ltd., yang di sidangkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, awalnya PT. Sinar Laut Mandiri adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan didirikan atas dasar Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia yang merupakan pemilik merek “PATTA”, yang untuk pertama kalinya terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM 000363935 tanggal 2 agustus 2012 untuk kelas 6 yang berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 28 juli 2008 dimana merek tersebut PT. Sinar Laut Mandiri peroleh dari Wartono Fachrudin Kunardi atas dasar akta pemindahan Hak No 57 tanggal 8 desember 2016 yang dibuat oleh Buntario

⁶⁾ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002) hal 32.

⁷⁾ Endang Purwaningsih, *Op Cit.*, hal 64.

Tigris,SH,SE,MH, Notaris di Jakarta Pusat, dimana pencatatan pengalihan Hak atas merek tersebut telah dimohonkan PT. Sinar Laut Mandiri atas dasar Formulir Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak dengan agenda Nomor D002008027298 tanggal 26 maret 2018 dan merek tersebut saat ini juga telah dimohonkan perpanjangan jangka waktu perlindungan kepada direktorat jenderal HKI tanggal 13 februari 2018 dengan agenda Nomor D002008027298/IDM000363935, dan sengketa di mulai pada tahun 2014 dimana merek "PATTA" milik PT Sinar Laut mandiri dengan Nomor Pendaftaran IDM 000363935 tanggal 2 Agustus 2012 untuk kelas 6 pernah DIGUGAT BATAL oleh King Point Enterprise Co Ltd di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 32/Pdt.SUS/MERЕК/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. dan perkara sengketa tersebut telah diputus pada tanggal 14 Agustus 2014 yang isi putusannya menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya. Kemudian atas putusan ini PT. King Point Enterprise Co Ltd melakukan upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, tetapi Peninjauan Kembali No.76 PK/Pdt Sus-HKI/2015, pada tanggal 3 September 2015 mengeluarkan amar putusan MENOLAK permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh King Point Enterprise Co Ltd. Maka dengan demikian gugatan pembatalan merek "PATTA" yang diajukan oleh PT. King Point Enterprise Co Ltd dinyatakan DITOLAK oleh Pengadilan Niaga dan merek "PATTA" milik PT. Sinar Laut Mandiri masih dalam status terdaftar, namun entah bagaimana caranya tahu-tahu PT. King Point Enterprise Co Ltd pendaftaran merek "PATTA" kelas 6 dan merek "PTA" kelas 6 yang diajukan oleh PT. King Point Enterprise Co Ltd pada Dirjen HKI pada tahun 2016 dan tahun 2016 bisa diterima oleh Dirjen HKI 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

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek, yang seharusnya permohonan Pendaftaran Merek “PATTA” dan “PTA” yang dimohonkan oleh PT. King Point Enterprise Co Ltd pada Dirjen HKI tersebut harus dinyatakan ditolak karena merek yang dimohonkan pendaftaran tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “PATTA” milik PT. Sinar Laut Mandiri yang dimohonkan dan terdaftar terlebih dahulu. Karena merek “PATTA” dan merek “PTA” yang terdaftar atas nama PT. King Point Enterprise Co Ltd tersebut jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “PATTA” yang terdaftar atas nama PT. Sinar Laut Mandiri untuk kelas 6 yang melindungi barang yang sama dan sejenisnya.

PT. King Point Enterprise Co Ltd telah beritikad tidak baik dengan mendaftarkan merek “PATTA” dan “PTA” tanpa sepengetahuan PT Sinar Laut mandiri, maka kemudian PT. Sinar Laut Mandiri mengajukan gugatan pembatalan merek “PATTA” dan “PTA” milik PT. King Point Enterprise Co Ltd ke pengadilan niaga Jakarta pusat dengan Ditjen HKI sebagai turut tergugat.

Dalam perkara ini telah mendapatkan putusan sampai Kasasi, pada putusan Pengadilan Niaga dengan Nomor: 13/ Pdt. Sus-Merek /2019/PN.Niaga. Jkt. Pst. Yang diajukan pembatalan merek “PATTA” oleh PT. Sinar Laut Mandiri dengan amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, Kemudian perkara ini dilanjutkan dengan upaya hukum kasasi oleh PT. Sinar Laut Mandiri dengan Nomor Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 740 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 13/ Pdt. Sus-Merek /2019/PN.Niaga. Jkt. Pst. Dalam kasus ini walaupun pendaftaran merek menganut sistem konstitutif / pendaftar pertama, tetapi bagaimana bisa merek yang sama dan untuk jenis barang yang sama yang kemudian didaftarkan Kembali dengan pendaftar yang berbeda bisa

diterima pendaftarannya apabila di dalam pendaftarannya dilandasi itikad tidak baik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menulis proposal ilmiah yang berjudul **“ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK “PATA” DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 13/PDT, SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST).**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana metode pendaftaran merek di Indonesia dan konsekuensi hukum apabila ada pendaftaran ganda berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana penerapan pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 2016 terkait dengan pembatalan merek dalam perkara NO 13/ PDT, SUS- Merek/ 2019 /PN. NIAGA. JKT, PST.?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Norma atau kaidah tersebut dijadikan sebagai acuan dalam berperilaku bagi setiap orang.⁸⁾

2. Sifat Penelitian

⁸⁾ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm. 51

Dalam penelitian jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian hukum deskriptif didasarkan pada pemecahan masalah penelitian dan juga dengan analisis terhadap ketentuan tertulis baik berupa aturan maupun teori.⁹⁾

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut ialah uraian mengenai bahan hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang diteliti ialah peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, Khususnya yang berkaitan dengan peraturan perUndang-undangan di bidang merek yakni: Penulisan menggunakan Kitab Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah Undang-Undang yang melindungi merek di Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu: dengan menggunakan bahan hukum dari berbagai buku ilmiah, bahan-bahan kuliah, dan internet.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 32.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan data yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer, maupun data sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan lain-lain. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, baik bahan hukum primer, data sekunder, dan data tersier diperoleh antara lain:

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Dengan melalui studi kepustakaan, penulis memperoleh bahan hukum berupa buku-buku, peraturan maupun perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk kegiatan studi kepustakaan.

2. Internet

Melalui internet, penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara mengakses *website* dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *online*, terkait dengan isu hukum yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan proposal ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan atau (*library research*),¹⁰⁾ yaitu dengan cara menelusuri literatur buku-buku dalam perpustakaan, pustaka milik pribadi dan penelusuran internet. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, serta pandangan-pandangan terkait dengan isi permasalahan yang akan diteliti, bersumber pada

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 170.

buku dan literatur terkait, yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Deskriptif. Analisis data Deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. penelitian ini sering disebut penelitian non eksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dengan metode deskriptif penelitian ini juga memungkinkan untuk melakukan hubungan antara variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validasi universitas.

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat berdasarkan data sumber dan data primer yang sudah dikumpulkan dan diolah guna untuk memperoleh perumusan kesimpulan penelitian dan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan penelitiannya.

II. PEMBAHASAN

1. Analisis metode pendaftaran merek di Indonesia dan konsekuensi hukum apabila ada pendaftaran ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografi

PT. SINAR LAUT MANDIRI merupakan pendaftar pertama atas merek "PATTA" kelas 6 berdasarkan sertifikat IDM 000363935 tanggal 2 agustus 2012 yang melindungi berbagai macam alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa (klem), Jepitan kabel dan pipa dari logam, Besi siku, besi krom, ring (washer), rind dari baja, ring plat, ring per, baut baja, baut dari logam, baut dari baja, baut mata, baut daun dari 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 (pin), spi pasak dari baja, segel dari timbel (timah), daun timah dari segel, nikel, anchor (jangkar) baja, anchor dari nylon, bijih krom, penahan bukaan 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 wolfarm, 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, anchor dari baja, anchor dari besi, anchor dari baja putih, sekrup dari baja, sekrup dari besi, sekrup dari baja putih, sekrup 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.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografi menganut metode / sistem sifat pendaftaran Konstitutif atau yang disebut (*First to file*), yang artinya bahwa pendaftaran menjadi suatu kewajiban untuk memperoleh suatu hak atas merek, karena hak atas merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang pertama kali mendaftarkan merek. Dalam hal ini PT. SINAR LAUT MANDIRI sebagai pendaftar pertama merek “PATTA” memiliki hak eksklusif atas pemakai merek tersebut.

Adapun konsekuensi hukum apabila ada pendaftaran ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografi pasal 100 ayat 1 Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

alasan dari pihak PT. SINAR LAUT MANDIRI memohon pembatalan merek barang “PATTA” karena merek barang “PATTA” memiliki persamaan dengan nama barang PT. SINAR LAUT dan adanya unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek barang “PATTA” dari King Point Enterprise Co Ltd.

Mengenai unsur tidak baik dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografi, yang berbunyi “Merek tidak dapat didaftar jika:

- bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”.

Jika memperhatikan penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografi yang menganut metode / sistem sifat pendaftaran Konstitutif maka seharusnya pendaftaran merek “PATTA” dari King Point Enterprise Co Ltd ditolak pendaftarannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak T. Triyanto, beliau berpendapat bahwa metode pendaftaran merek di Indonesia sebagaimana yang

dianut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis adalah bersifat Konstitutif, Sifat Pendaftaran Konstitutif atau disebut sebagai *first to file* yaitu pendaftaran menjadi suatu kewajiban untuk memperoleh hak atas merek, karena hak atas merek akan diberikan kepada orang atau badan hukum yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Jadi, siapa yang mereknya terdaftar dalam daftar umum merek pertama kali, maka dialah yang berhak atas merek tersebut, walaupun kemudian ada yang mendaftarkan merek yang sama di kemudian hari, pendaftar yang pertama kali yang dilindungi oleh undang-undang.

Adapun Pama Jirga berpendapat metode pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem Konstitutif (*first to file*) yaitu sistem yang menentukan bahwa pemilik merek yang dilindungi hukum adalah pemilik merek yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu (*sistem pendaftar pertama*). Melalui sistem ini, perlindungan hukum atas merek terjadi karena pendaftaran terlebih dahulu. Berbeda dengan sistem (*first to file*) yang pendaftarannya menekankan bahwa pemilik atas sebuah merek ialah pihak yang menggunakan merek tersebut pertama kali. Sistem ini kurang menjamin adanya kepastian hukum karena didasarkan pada anggapan kebenaran formal dan bukan pada kebenaran materil.

Penulis sependapat dengan Bapak T. Triyanto dan Bapak Pama Jirga, yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis menganut metode pendaftaran Konstitutif, yang artinya pendaftaran merek menjadi suatu kewajiban untuk memperoleh hak atas merek, karena hak atas merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya dan memperoleh perlindungan hukum.

2. Bagaimana penerapan pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 2016 terkait dengan pembatalan merek dalam perkara NO 13/ PDT, SUS- Merek/ 2019 /PN. NIAGA. JKT, PST.?

PT. Sinar Laut Mandiri mendaftarkan merek dagang “PATTA” yaitu agar merek “PATTA” mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah sesuai dengan

pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis

Dalam hal ini merek “PATTA” didaftarkan Ditjen HKI untuk memperoleh suatu hal yang dilindungi, akan tetapi dalam kenyataannya, di Indonesia telah terdaftar mempunyai unsur kata-kata yang sama dengan merek dagang “PATTA” yaitu merek “PATTA dan PTA”, dimana unsur kata-kata yang sama tersebut dapat terlihat jelas dari penggunaan kata “PATTA”, baik dalam merek dagang “PATTA” maupun dalam merek dagang “PATTA dan PTA”.

Persamaan pada pokoknya dalam suatu pendaftaran mengandung pengertian kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek lain. Kriteria ini ditambang dengan ketentuan bahwa merek itu dapat menimbulkan kesan adanya kesamaan baik bentuk, cara penulisan, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat pada merek tersebut. Persamaan pada pokoknya diatur oleh pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 2016. Dalam pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 2016 tersebut berbunyi 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; atau
- D. Indikasi Geografis terdaftar.

Selain itu, menurut ketentuan pasal 21 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016, dijelaskan juga bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila;

- A. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

- B. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- C. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa pihak “PATTA” Mengajukan permohonan pembatalan atas merek dagang “PATTA-PTA” yang kuasanya dipegang oleh PT. Sinar Laut Mandiri dengan alasan bahwa dalam merek “PATTA-PTA” terkandung dalam unsur persamaan pada pokoknya yaitu adanya kata “PATTA” dalam merek tersebut yang sama persis dengan merek dagang “PATTA”. Gugatan pembatalan tersebut diajukan oleh pihak “PATTA” melalui kuasanya, kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Unsur persamaan pada pokoknya dalam merek dagang “PATTA-PTA” terlihat jelas dari penggunaan kata “PATTA”.

Dalam putusan nomor 13/PDT, SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST milik PT. Sinar Laut Mandiri yang didaftarkan, dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidaklah tepat. karena merek “PATTA” yang di ajukan pembatalan mereknya memiliki unsur persamaan pada pokoknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak T. Triyanto, beliau, dalam ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografi, yang menyebutkan “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, Terkait dengan perkara Nomor 13/PDT,SUS-Merek/2019/PN.NIAGA.JKT.PST.ini yang mana dalam putusannya dinyatakan

gugatan tidak dapat diterima adalah tidak tepat, karena merek “PATTA” yang di ajukan pembatalan mereknya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu.

Menurut beliau, dengan terdaftarnya nama “PATTA” pada daftar umum merek, maka secara hukum merek “PATTA” tersebut sudah dimiliki oleh PT Sinar Laut Mandiri.

Adapun Pama Jirga berpendapat, ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografi, 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, Terkait dalam perkara Nomor 13/PDT,SUS-Merek/2019/PN.NIAGA.JKT.PST yang mana dalam putusannya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidaklah tepat karena merek “PATTA” merupakan merek yang sudah terdaftar dalam daftar umum Ditjen HKI.

Penulis sependapat dengan Bapak T. Triyanto dan Bapak Pama Jirga, yang menyebutkan bahwa dalam perkara Nomor 13/PDT, SUS-Merek/2019/PN.NIAGA.JKT.PST, yang mana dalam putusannya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidaklah tepat.

3. Analisis mengenai Pelanggaran Hak atas merek secara perdata

Secara perdata, pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa ganti rugi.

Alasan gugatan ganti rugi harus memenuhi 3 unsur, yaitu:

1. Merek yang digunakan pihak lain mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemilik merek terdaftar.
2. Pemilik merek terdaftar, artinya merek tersebut sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
3. Penggunaan tanpa hak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis di Bab IV, penulis berpendapat Putusan Nomor: 13/PDT, SUS-MERЕК/2019/PN.NIAGA.JKT.PST) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

Adapun alasan penulis jika memperhatikan Metode pendaftaran merek di Indonesia yang bersifat Konstitutif yang artinya pendaftaran menjadi suatu kewajiban untuk memperoleh hak atas merek, karena hak atas merek akan diberikan kepada orang atau badan hukum yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Jadi, siapa yang mereknya terdaftar dalam daftar umum merek pertama kali, maka dialah yang berhak atas merek dan akan memperoleh suatu perlindungan hukum, maka seharusnya pendaftaran merek "PATTA" milik King Point Enterprise Co Ltd ditolak pendaftarannya, dan kemudian jika memperhatikan ketentuan dari pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 2016, maka seharusnya gugatan pembatalan merek yang diajukan PT. Sinar Laut Mandiri tersebut tidak

dinyatakan NO (tidak dapat diterima). karena merek “PATTA” milik PT. King Point Enterprise Co Ltd memiliki unsur persamaan pada pokoknya.

B. Saran

Adanya perkembangan dalam bidang perdagangan barang di dalam kehidupan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Ditjen HKI

Sebaiknya Ditjen HKI

A. Secara Umum

- 1) Lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan substantif dalam pendaftaran merek
- 2) Membuka peluang untuk penyelesaian sengketa pembatalan dan penghapusan merek secara internal dalam lembaga Ditjen HKI, sehingga lebih ringan biayanya dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

B. Secara khusus

- 1) Menolak setiap ada pengajuan merek yang memiliki persamaan/menyerupai merek PT. Sinar Laut Mandiri.

2. Masyarakat

Sebaiknya masyarakat dalam melakukan pembelian barang selalu berhati-hati dan kritis dalam membedakan suatu merek dengan merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya. Hal ini sangat penting agar masyarakat tidak dirugikan Ketika membeli suatu barang.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,2007).

Gautama, Sudargo. dan Winata Rizawanto.*Hukum Merek Indonesia* Cetakan ke-4, (Bandung: citra Aditya Bakti 1993).

Saidi, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004).

Lindsey, Tim ed al, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Cetakan ke-7, (Bandung: PT. Alumi 2019) hal 131.

Purwaningsih, Endang.*Paten dan Merek Economic and Technological dalam eksploitasi Paten dan Merek* (Malang: Setara Press 2020) hal 52.

Margono, Suyud dan Hadi Longginus. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri,2002).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.