

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTAR MEREK  
PERTAMA ACC MEMBERI KEMUDAHAN MENURUT UU 20 TAHUN  
2016 (CONTOH KASUS SENGKETA ANTARA PT ASTRA SEDAYA  
FINANCE DENGAN PT AMAN CERMAT CEPAT TERKAIT  
PERSAMAAN MEREK TAHUN 2019)**

**Ellohim Theo Sentana**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: [ellohimtheo@gmail.com](mailto:ellohimtheo@gmail.com))

**Dr. Simona Bustani, S.H., M.H.**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Trisakti, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor  
(Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(E-mail: [simoni.funny@yahoo.com](mailto:simoni.funny@yahoo.com))

**Abstract**

*The Panel of Judges of the Central Jakarta District Court (PN Jakpus), handed down a ruling that rejected some of the petitum lawsuit of PT Astra Sedaya Finance related to its brand equality 'ACC makes it easy' with a trademark owned by PT Aman Cermat Rapid, namely 'Klik ACC'. In his statement, stating that the plaintiff had a good intention in registering the ACC mark made it easy. Stating ACC makes it easy is a brand with a good reputation. Rejecting the plaintiff's lawsuit after comparing the plaintiff's and the defendant's trademark forms, the Assembly is of the opinion that there is no resemblance between the brand of PT Astra Sedaya Finance with the brand of PT Aman Cermat Cepat. The ACC business identity eventually developed into the brand 'ACC makes it easy', which was even registered in 2014 with the certificate brand No. IDM000554835 for class 36, which is the class of goods / services. Meanwhile, he said, PT ACC just registered the trademark on April 10, 2018 with a certificate. Considering that the ACC brand makes it easy to be officially registered on June 26, 2014, said Fajar, it means that the protection of the trademark rights will only be exhausted on June 26, 2024. That, too, if the time period runs out can still be extended for the same time period.*

**KEYWORDS:** *trademark, brand, business identity*

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Pada era globalisasi saat ini banyak peluang usaha yang menjanjikan dan tantangan peluang bisnis bagi perusahaan di Indonesia. Dilain sisi banyak memicu adanya suatu persaingan usaha yang semakin ketat antara pengusaha domestik maupun dengan perusahaan asing. Fenomena persaingan tersebut memicu pengusaha atau produsen untuk selalu mengembangkan suatu produk dan bersaing pada suatu *market share*, suatu cara untuk bersaing pada suatu *market share* dengan memberikan cap atau suatu brand pada jenis barang yang ditawarkan. Keadaan tersebut mengakibatkan setiap manusia atau berbagai perusahaan, akan memperhatikan betapa pentingnya sebuah nama atau simbol yang akan digunakan dalam menjalankan suatu bisnis dalam memasarkan suatu produk. Sehingga suatu simbol ini akan memberikan petunjuk awal mula suatu barang atau jasa.<sup>1)</sup> Merek merupakan salah satu Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk mengetahui awal mula suatu barang dan jasa terhadap suatu perusahaan. Terhadap merek yang mempunyai hak atas kekayaan intelektual akan memberikan suatu jaminan terhadap kualitas barang atau jasa yang dihasilkan dan mencegah terjadinya suatu persaingan yang tidak sehat antar pengusaha yang ingin beritikad buruk untuk menebeng ketenaran yang sudah dimiliki.<sup>2)</sup> Merek juga berfungsi untuk suatu sarana mempromosikan suatu produk yang ingin dipasarkan antar pengusaha<sup>3)</sup> oleh karena itu merek akan menjelaskan suatu informasi kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang dibuat oleh antar pengusaha, kemudian terhadap suatu barang atau jasa yang dipromosikan melalui media iklan, baik secara lokal maupun internasional dalam rangka mempromosikan suatu barang atau jasa yang membuat suatu merek tersebut semakin berharga. Suatu merek yang dipromosikan melalui media periklanan akan membuat antar pengusaha memiliki kemampuan untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen serta mempertahankan kesetiaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dibuat antar pengusaha oleh

---

<sup>1)</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 1990), hal. 45.

<sup>2)</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hal. 3.

karena itu merek menjadikan suatu keunggulan yang kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*) antar pengusaha yang ingin bersaing di pasar Internasional.<sup>4)</sup> Manfaat merek yang amat besar tersebut meningkatkan jumlah merek yang beredar, namun demikian tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memunculkan banyak konflik dan sengketa baik terkait barangnya maupun terkait merek itu sendiri. Pada kenyataannya suatu konflik terhadap merek terjadi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan menebeng terhadap suatu merek perusahaan yang sudah terkenal dengan mencoba meniru suatu merek yang terkenal itu.<sup>5)</sup> Sehingga perusahaan yang ingin meniru merek yang sudah terkenal oleh perusahaan lain akan merugikan terhadap pemilik merek pertama yang sudah didaftarkan. Sehingga bisa mengakibatkan persaingan antar perusahaan yang tidak jujur yaitu dengan memalsukan atau meniru merek terkenal terhadap suatu merek perusahaan yang sudah didaftarkan akan mengakibatkan perusahaan pendaftar merek pertama yang sudah terkenal itu akan mengalami dampak penurunan terhadap keuntungan penjualan yang sangat diharapkan dari mereknya yang sudah terkenal tersebut. Selain itu terhadap suatu perusahaan yang meniru atau menebeng kepopuleran terhadap merek perusahaan yang sudah terkenal, banyak suatu produk yang memiliki kualitas sangat buruk terhadap suatu produk yang sudah dipasarkan ke masyarakat sehingga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap merek awal yang sudah mempunyai reputasi baik, karena banyak konsumen yang mengetahui bahwa merek pertama dipercaya oleh masyarakat bahwa produk itu memiliki mutu yang baik akan tetapi mengalami penurunan kualitas karena adanya perusahaan yang menebeng suatu kepopuleran merek yang sudah terkenal itu.<sup>6)</sup> Bukan hanya itu saja, pelanggaran terhadap hak atas merek ini juga berdampak merugikan masyarakat yang sudah berlangganan karena konsumen akan memperoleh suatu produk yang awal mulanya memiliki suatu

---

<sup>4)</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014).

<sup>5)</sup> *Ibid.*, hal. 268.

<sup>6)</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 359.

produk yang mutunya baik akan tetapi mendapatkan suatu produk yang mutunya lebih rendah terhadap suatu produk atau merek asli yang sudah terkenal di kalangan masyarakat, bahkan seringkali suatu produk tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen.

WTO menciptakan aturan mengenai perdagangan di bidang HKI yakni *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (setelah itu disebut perjanjian TRIPs), kondisi ini berdampak bagi negara yang meratifikasi persetujuan pembentukan WTO tidak terkecuali Indonesia. Saat tahun 2001 diciptakanlah UU Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek untuk menyesuaikan dengan perjanjian WTO. Pada zaman kolonialisme Belanda, aturan Merek yang beraku adalah Reglemen mengenai Hak Milik Perindustrian tahun 1912. 1912 Nomor 545 yang sudah mulai berlaku sejak tahun 1913. aturan mengenai Hak Milik Perindustrian ini menyesuaikan pada umumnya peraturan mengenai Merek dan hak milik industri yang berlaku di Nederland.<sup>7)</sup> Aturan ini berlaku untuk wilayah-wilayah antara lain: Indonesia, Suriname dan Curacao.<sup>8)</sup> susunan ketentuan ini menyesuaikan dengan sistem Undang-undang Merek Belanda dan menerapkan sistem konkordansi yaitu ketentuan-ketentuan yang diberlakukan untuk diterapkan kepada wilayah jajahan Belanda. Aturan ini terdiri atas 27 bab. Beberapa aturan penting antara lain: jangka waktu perlindungan Merek adalah 20 tahun<sup>9)</sup>, menganut sistem deklaratif dalam perlindungan Merek. UU merek yang ada di Indonesia yaitu UU No.21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan (setelah itu disebut UUM 1961) yang diundangkan saat tanggal 11 oktober 1961 dan mulai diterapkan pada tanggal 11 November 1961. Undang-undang merek ini merupakan revisi ketentuan mengenai Merek yang dulu berlaku, yakni *Reglement Industriele Eigendom* (Reglemen mengenai Hak Milik Perindustrian) tahun 1912. Sejak dibentuknya UUM 1961, *Reglement Industriele Eigendom* tahun 1912 tidak ada lagi. Peraturan-peraturan yang ada di dalam UUM

---

<sup>7)</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 2.

<sup>8)</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 7.

<sup>9)</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 306.

1961 adalah sesuai dan bisa dikatakan merupakan pergantian dari Reglement Industriele Eigendom tahun 1912.<sup>10)</sup> Tujuan dibuatnya Undang-Undang Merek 1961 yaitu supaya dapat melindungi masyarakat dari barang tiruan yang menggunakan Merek yang sudah terkenal sebagai Merek barang dagang yang berkualitas baik.<sup>11)</sup> Undang-undang ini memberlakukan prinsip pemakai pertama (stelsel deklaratif), yaitu siapa saja yang pertama kali memakai Merek di negara Indonesia, dikatakan sebagai orang yang berhak atas Merek tersebut. Dalam hal ini artinya, pendaftaran tidak membuat atau menyerahkan hak terhadap suatu Merek. Ciri dari pendaftaran adalah menerima suatu dugaan hukum (*rechtsvermoeden*), artinya seseorang atau badan hukum yang mendaftarkan suatu Merek dikatakan menurut hukum sebagai pengguna pertama kali di Indonesia. Tapi jika ada orang lain ada yang dapat membuktikan sebaliknya, pihak pendaftar dapat dinyatakan bukan pemakai pertama. Pendaftaran berdasarkan UUM 1961 diajukan ke Kantor Milik Perindustrian.<sup>12)</sup> Beberapa perbedaan signifikan dalam UUM 1961 yaitu, jangka berlaku perlindungan Merek adalah 10 tahun dan UUM 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas berdasarkan persetujuan pendaftaran Merek di Nice, Perancis tahun 1957.<sup>13)</sup> Dalam aturan ini terdapat persyaratan dalam pendaftaran Merek. Pasal 5 mengatur, tidak dapat didaftarkan mereknya apabila suatu objek telah menjadi milik umum, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, tidak mempunyai kekuatan pembeda, dan mengandung atau menyerupai bendera/lambang negara; Suatu permohonan dapat ditolak manakala Merek yang dimohonkan pendaftarannya meliputi persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek yang telah didaftarkan atas nama pihak lain, hal ini tercantum dalam Pasal 9. UUM 1961 tidak mengenal lisensi dalam hal pengalihan Merek kepada pihak lain sehingga kewajiban pencatatan lisensi tidak diatur. Akan tetapi tidak menghilangkan kemungkinan dilakukannya lisensi oleh pemilik Merek. Undang-undang ini menunjukkan biaya pendaftaran meskipun sebenarnya hal teknis seperti biaya

---

<sup>10)</sup> Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hal. 2.

<sup>11)</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hal. 306.

<sup>12)</sup> Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hal. 17-19.

<sup>13)</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 306.

tidak perlu ditunjukkan dalam undang-undang mengingat dari tahun ke tahun biaya dapat mengalami perubahan. Undang-undang ini menganut sistem pemakai pertama (stelsel deklaratif), yaitu siapa saja yang pertama kali menggunakan Merek di wilayah Indonesia, dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek tersebut. Hal ini berarti, pendaftaran tidak menciptakan atau memberikan hak atas suatu Merek. Sifat dari pendaftaran adalah memberikan suatu dugaan hukum (*rechtsvermoeden*), bahwa orang atau badan hukum yang mendaftarkan suatu Merek dianggap menurut hukum sebagai pemakai pertama di Indonesia. Akan tetapi jika pihak lain dapat membuktikan sebaliknya, pihak pendaftar dapat dinyatakan bukan pemakai pertama. Pendaftaran berdasarkan UUM 1961 diajukan ke Kantor Milik Perindustrian.<sup>14)</sup> Beberapa perbedaan mendasar dalam UUM 1961 yaitu, masa berlaku perlindungan Merek adalah 10 tahun dan UUM 1961 mengenal pengelompokan barang-barang dalam 35 kelas berdasarkan persetujuan pendaftaran Merek di Nice, Perancis tahun 1957.<sup>15)</sup> Dalam aturan ini terdapat persyaratan dalam pendaftaran Merek. Pasal 5 mengatur, tidak dapat didaftarkan mereknya jika suatu objek telah menjadi milik umum, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, tidak memiliki kekuatan pembeda, dan mengandung atau menyerupai bendera/lambang negara; Suatu permohonan dapat ditolak dimana Merek yang dimohonkan pendaftarannya mengandung persamaan pada keseluruhannya atau padapokoknya dengan Merek yang telah didaftarkan atas nama orang lain, hal ini tercantum dalam Pasal 9 UUM 1961 tidak mengenal sertifikat dalam hal penyerahan Merek kepada pihak lain sehingga kewajiban pencatatan sertifikat tidak diatur. Akan tetapi tidak menghilangkan kemungkinan dilakukannya sertifikat oleh empunya Merek. Undang-undang ini mencantumkan tarif pendaftaran walaupun sebenarnya hal teknis seperti tarif tidak perlu ditunjukkan dalam undang-undang mengingat dari tahun ke tahun biaya bisa berubah-ubah. UUM 1961 bertahan selama kurang lebih 31 tahun, kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut

---

<sup>14)</sup> Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hal. 17-19.

<sup>15)</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 306.

UUM 1992) yang diundangkan dalam Lembaran Negara R.I Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. UUM 1992 ini berlaku pada 1 April 1993. alasan ditinggalkannya UUM 1961 karena dilihat tidak sejalan lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada saat itu sehingga banyak perubahan yang dibentuk dan digantikan dengan UUM 1992<sup>16)</sup>. saat tahun 1947 dibuat *General Agreement on Tariff and Trade* (selanjutnya disebut GATT) sebagai ketentuan perdagangan internasional yang tujuannya mengurangi halangan-halangan perdagangan. Awal mulanya, persetujuan ini dibentuk dengan tujuan untuk membentuk *International Trade Organization* (selanjutnya disebut ITO). Tapi, cita-cita ini lenyap dikarenakan kongres di Amerika Serikat tidak menyetujui untuk bergabung dengan lembaga ini. Sebab tidak didukung oleh negara pelopornya, ITO pun tidak berhasil didirikan. walaupun ITO tidak berhasil terwujud, GATT masih aktif, bahkan tumbuh menjadi tempat diskusi yang melaksanakan beberapa kali putaran pembicaraan sejak Jenewa sampai Putaran Uruguay.<sup>17)</sup> Saat Putaran Uruguay mulai muncul di bidang kekayaan intelektual sebagai dasar pembahasan setelah sebelumnya hanya membicarakan mengenai perdagangan barang dan pelayanan. Putaran ini pun menjadi dasar terciptanya lembaga perdagangan dunia dengan sebutan *World Trade Organization* (WTO). Negosiasi pada Putaran Uruguay berakhir di Maroko pada tahun 1994, kesepakatan negara-negara yang berunding ditandai dengan penandatanganan *Agreement Establishing the World Trade Organization* beserta lampiran-lampirannya.<sup>18)</sup> Selain dari pengertian merek tersebut beberapa sarjana juga memberikan pengertian mengenai merek, yaitu: Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto, Merek adalah sebuah atribut, yang dimana suatu produk miliknya dijadikan hak

---

<sup>16)</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, hal. 333.

<sup>17)</sup> Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Multilateral, Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO*, Edisi keempat, 2006, hal. 5. Putaran perdagangan GATT: Jenewa 1947, Annecy 1949, Turki, 1951, Jenewa 1956, Putaran Dillon 1960-1961, Putaran Kennedy 1964-1967, Putaran Tokyo 1973-1979, Putaran Uruguay 1986-1994, Putaran Doha 2001-sekarang.

<sup>18)</sup> Lampiran Persetujuan Pembentukan WTO terdiri atas: Annex 1: 1A, IB, IC; Annex 2, Annex 3, dan Annex 4.



milik, sehingga bisa dibedakan dengan produk yang dimiliki pihak lain yang sejenis.<sup>19)</sup> Iur Soeryatin berpendapat, Suatu merek digunakan sebagai pembeda produk yang berhubungan dari produk sejenis lainnya oleh karena itu, produk yang berhubungan dengan pemilik diberi atribut yang memiliki; tanda asal, identitas, jaminan terhadap kualitasnya.<sup>20)</sup> Fandy Tjiptono berpendapat jika merek adalah atribut yang berupa gambar, identitas kata, huruf-huruf, nomor-nomor, struktur warna atau gabungan dari ciri-ciri tersebut yang mempunyai daya pembeda dipakai saat aktivitas dagang benda atau pelayanan.<sup>21)</sup> Philip S. James MA, mengemukakan jika merek bisnis merupakan suatu atribut yang digunakan oleh seorang wirausaha tujuannya untuk memberi tanda bahwa suatu rupa tertentu dari produk-produk yang menjadi miliknya, tidak membutuhkan pendapatan yang sebenarnya dari produk-produk itu, untuk memberikan kepadanya kewenangan untuk menggunakan suatu atribut, cukup pantas jika produk dagangannya itu ada di tangannya saat di pasar perdagangan.<sup>22)</sup> Bison Simamora, mengatakan bahwa atribut adalah identitas, atribut, sebutan, simbol, desain atau gabungan yang tujuannya untuk memeriksa dan mendiferensiasi (membedakan) produk atau layanan pihak penjual dari asal barang atau layanan penjual lain.<sup>23)</sup> Pengawasan yuridis untuk atribut diserahkan melewati usaha pendaftaran. UU No. 20 Tahun 2016 tentang atribut dan indikasi geografis menganut system pendaftar pertama. Artinya, hak terhadap merek diberikan karena proses pendaftaran, yaitu pendaftar atribut pertama yang mempunyai hak terhadap merek tersebut. Pendaftaran merek wajib dan disebutkan oleh UU jika atribut harus di daftarkan. Selain berfungsi sebagai instrumen data yang sah terhadap atribut terdaftar, pendaftaran atribut juga berfungsi sebagai dasar aturan tidak diterimanya suatu atribut yang sama keutuhannya atau sama pada dasarnya yang dimintakan pihak lain untuk produk atau layanan sejenis, dan juga sebagai dasar menghindari pihak

---

<sup>19)</sup> H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1984), hal.82

<sup>20)</sup> Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hal. 84.

<sup>21)</sup> Fandy Tjiptono, *Brand Management*, (Bandung: Penerbit Andy, 2005), hal. 46.

<sup>22)</sup> Pratasius Daritan dalam OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 34

<sup>23)</sup> Bison Simamora, *Aura Merek*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 149.



lain menggunakan atribut yang sama pada dasarnya atau secara keutuhannya dalam persebaran produk atau pelayanan<sup>24)</sup> Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, UU No. 20 tahun 2016 memakai System Konstitutif, adalah hak atas merek diserahkan untuk pemilik merk yang sudah didaftarkan. Permohonan pendaftaran atribut dimohonkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang ditanda tangani pihak yang mengajukan permohonan (pihak pemohon bisa hanya dari satu orang atau lebih secara bersama-sama maupun badan hukum) atau kuasanya yang mencantumkan persyaratan. Bahwa dalam hal permintaan yang diajukan lebih dari satu pihak pemohon secara bersama berhak terhadap atribut tersebut, seluruh nama pihak pemohon disertakan dengan menunjuk salah satu alamat sebagai alamat mereka. Prinsip yang sama juga dikenakan kepada pihak pemohon yang mempunyai hak terhadap atribut tersebut, dengan mencantumkan perjanjian tertulis dari semua pihak pemohon yang mewakili.<sup>25)</sup> Pendaftaran atribut dilakukan dengan prosedur maupun tata cara yang berlaku sebagaimana pada UU Merek 2016 mengatur tentang pendaftaran merek. Agar sebuah merek bisa masuk menjadi atribut atau label dagang, syarat wajib dari padanya adalah terhadap atribut tersebut mesti memiliki kekuatan pembeda yang kuat. Dengan kata lain, atribut yang digunakan itu wajib memiliki ciri pembeda, sehingga memiliki kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sebuah perseroan atau barang dagangan antara pihak satu dengan barang dagangan pihak lain. Barang dagangan yang dilengkapi tanda atau atribut itu harus bisa dibedakan antara barang dagangan pihak lain karena adanya atribut itu. Jadi kekuatan pembeda (*distinctivess*) adalah faktor pertama. Berdasarkan bab 1 butir 1 Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2016 disebutkan pengertian “Merek merupakan atribut yang dapat ditunjukan secara ilustratif berwujud rupa, coretan, identitas, kata, huruf, angka, struktur warna, dalam rupa 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, pembunyian, hologram, atau gabungan dari 2 (dua) atau lebih

<sup>24)</sup> Bambang Kesowo. 1988. “Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia”.Makalah. Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia,Fakultas Hukum Universitas Parahiyanagan –Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia – United StatesInformationService, di Bandung pada tanggal 26 September 1998. (Bandung: Fakultas HukumUNPAR)

<sup>25)</sup> Pembaharuan perlindungan merek suyud margono, Longginus Hadi, S.H hal 40-41

ciri tersebut sebagai cara pembeda barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh para pihak atau badan hukum saat aktivitas bisnis barang dan/atau jasa.” Setelah itu persyaratan-persyaratan untuk bisa melakukan pendaftaran sebagai atribut berdasarkan Peraturan No. 20 Tahun 2016 adalah tertulis pada bab 20 peraturan tersebut. persetujuan sertifikat adalah persetujuan antar dua orang atau lebih, saat dimana satu orang merupakan pemegang kewenangan bertindak sebagai orang yang menyerahkan sertifikat, sedangkan orang yang lain bertindak sebagai pihak yang mendapatkan sertifikat tersebut. Persetujuan sertifikat juga wajib dibuat dalam bentuk lisan dan wajib di paraf oleh kedua orang. Berdasarkan ketentuan dalam kitab UU mengenai HKI, apabila suatu persetujuan sertifikat harus tercatat pada Dirjen HKI yang kemudian masuk dalam Daftar Umum dengan melunasi pembayaran yang besarnya diputuskan oleh Ketetapan Menteri. Pendaftaran dan permohonan pencatatan persetujuan sertifikat yang sudah tertulis aturan atau tertulis hal yang demikian harus tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>26</sup> Penjelasan Lisensi dalam Bab 1 Angka 18 Undang-Undang mengenai merek dan Indikasi Geografis adalah perizinan yang sudah diserahkan oleh pemilik atribut terdaftar kepada orang lain sesuai persetujuan dalam bentuk tertulis berdasarkan aturan undang-undang untuk tujuan memakai atribut terdaftar. Dengan batasan sertifikat tersebut. Maka yang bisa menyerahkan sertifikat atribut yaitu pemilik sah yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal. Ketentuan ini merupakan imbas dari system pendaftar pertama yang diterapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 mengenai atribut, dimana hak atas atribut diberikan kepada pemilik atribut terdaftar. Lisensi kekayaan Intelektual, yang termasuk diantaranya pengalihan dan/atau lisensi terhadap hak paten, Merek dagang atau jasa, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Sebelum adanya negosiasi dimulai, para pihak harus ada persamaan persepsi atas apa yang disebut dalam short agreement yang mereka inginkan. Sejak sebuah perjanjian atau kontrak lisensi secara normal berlaku, maka terjadi sebuah on-

---

<sup>26</sup>Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME, Dr. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH, Kurnia Toha, Ph.D, Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH, MH, MM, Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI, Dr. Sukarmi, SH, MH, Syamsul Maarif, Ph.D, Dr. jur. Udin Silalahi, SH, LL.M, **Buku Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, 2009, hal 118**

going hubungan balik antara *licensee* dan *licensor*.<sup>27)</sup> Pengaturan sebuah standar lisensi (*standard licence agreement*) adalah yang satu pihak adalah *licensor*, yaitu orang atau badan yuridis yang memiliki hak untuk melindungi orang lain atau penerima hak yang disebut licensee dari tindakan eksploitasi secara komersial atau dengan menggunakan kreasi intelektual (*intellectual creation*) seperti penemuan, desain atau tanda yang berbeda misalnya Merek, nama dagang.<sup>28)</sup> Salah satu permasalahan yang timbul dalam bidang merek adalah kasus sengketa PT Astra Sedaya Finance dengan PT Aman Cermat Cepat terkait adanya kesamaan merek dimana majelis hakim menolak gugatan PT Astra Sedaya Finance. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), menetapkan keputusan untuk tidak menerima sebagian tuntutan penggugat PT Astra Sedaya Finance (PT ASF) yang berkaitan dengan adanya kesamaan merk miliknya dengan nama ACC memberi kemudahan dengan merek milik PT Aman Cermat Cepat, yaitu Klik ACC. Dalam putusannya, Menjelaskan penuntut memiliki niat baik ketika melakukan pendaftaran merek ACC Memberi Kemudahan dan menjelaskan bahwa ACC Memberi Kemudahan merupakan merek yang mempunyai reputasi bagus di Indonesia. Menolak tuntutan penuntut setelah melihat struktur merek penuntut dan terdakwa, hakim beranggapan bahwa tidak ada kemiripan antar kedua atribut tersebut yang dimiliki oleh penuntut yakin PT Astra Sedaya Finance dan terdakwa yakni PT Aman Cermat Cepat, hakim juga menggolongkan bahwa kata acc sebagai atribut umum (atribut yang sudah terkenal dan sudah umum) karena melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluaran kelima, kata acc adalah berasal dari singkatan kata 'Accord' yang memiliki arti disetujui/menyetujui. Fajar sebagai pengacara penuntut mengatakan, PT Astra Sedaya Finance sudah memakai sebutan bisnis dengan nama acc pada tahun 1994 dan hak cipta atas gambar dan tulisan ACC tersebut juga sudah terdaftar dengan ikhtikad baik di Kementerian Kehakiman pada tahun 1996. Nama dagang ACC tersebut sudah berkembang menjadi merek ACC memberi kemudahan yang bahkan juga sudah terdaftar pada tahun 2014 disertai lisensi atribut No.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 74.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 78-79.

IDM000554835 untuk kelas 36, yaitu golongan barang dan jasa. Sedangkan, katanya, PT ACC baru mendaftarkan atributnya tersebut pada tanggal 10 April tahun 2018 disertai lisensi atribut No IDM000611517. Mengingat atribut ACC memberi kemudahan sudah sah terdaftar sejak tanggal 26 Juni tahun 2014, Fajar mengatakan, berarti pengawasan atas hak atribut tersebut baru akan selesai pada tanggal 26 Juni tahun 2024 mendatang. Itu juga apabila jangka periode pengawasannya habis masih bisa diminta perpanjangannya lagi untuk jangka periode yang sama.<sup>29)</sup>

Alasan memilih pembahasan ini karena banyaknya kasus merek yang sering terjadi karena adanya itikad tidak baik dengan Berdasarkan uraian yang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTAR MEREK PERTAMA ACC MEMBERI KEMUDAHAN MENURUT UU 20 TAHUN 2016 (CONTOH KASUS SENGKETA ANTARA PT ASTRA SEDAYA FINANCE DENGAN PT AMAN CERMAT CEPAT TERKAIT KESAMAAN MEREK TAHUN 2019)**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pengawasan yuridis untuk pendaftar pertama (*first to file*) merk ACC memberi kemudahan terkait peristiwa sengketa antara PT Astra Sedaya Finance dengan merek ACC memberi kemudahan dengan PT Aman Cermat Cepat dengan merek KlikACC?

## **C. Metode Penelitian**

Pencarian data hukum merupakan sebuah usaha dalam mendapatkan ketentuan hukum, asas-asas hukum, maupun pendapat-pendapat hukum untuk mendapatkan jawab permasalahan yuridis yang sedang dihadapkan. ) Berdasarkan judul yang

---

<sup>29)</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c4af53ca684c/pengadilan-putusan-acc-merek-generik-astra-sedaya-finance-akan-kasasi>

diangkat oleh Penulis, maka cara penelitian yang akan diangkat oleh Penulis, maka metode penelitian yang akan dipakai Peneliti yaitu sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum untuk menjawab mengenai merek dengan pendekatan UU Merek dan Pendekatan Kasus

### 2. Jenis dan Sumber Penelitian Hukum

Saat pengumpulan data ini, Penulis menggunakan bentuk data sekunder. Bahan sekunder adalah data yang didapatkan berasal dari literatur, untuk menyelesaikan penyelesaian masalah yuridis dan selanjutnya memberikan penjelasan tentang apa yang selayaknya dibutuhkan asal bahan pengumpulan data.

Pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan data yuridis sekunder dimana data-data ini berasal dari bahan-bahan sebagai berikut

- a. Data Hukum Utama adalah data hukum yang sifatnya autoritatif, artinya mempunyai kekuasaan. Data-Data hukum primer akan digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu data hukum utama ini meliputi ketentuan undang-undang yakni UU No. 20 Tahun 2016 mengenai atribut dan putusan hakim.
- b. Data hukum sekunder, yaitu data-data yuridis sifatnya tidak mengikat namun menunjukkan penjelasan mengenai data hukum utama lalu menolong usaha pembelajaran dan menganalisis data hukum primer, yakni buku-buku, jurnal hukum, artikel internet tentang merek dan dilengkapi teori hukum.

### 3. Pendekatan Penelitian

Saat mencari data hukum ada 2 macam pendekatan. saat pendekatan tersebut penulis bisa menemukan data dari bermacam-macam faktor tentang permasalahan yang saat ini sedang dicari untuk mendapatkan jawabannya.

Pada pengumpulan data ini penulis memakai 2 (dua) macam penelitian, yaitu penelitian aturan-aturan dan penelitian permasalahan. Penelitian aturan-aturan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara mempelajari seluruh aturan-aturan yang berkaitan dalam kasus yang sedang dibahas. Sementara itu Penelitian Kasus adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara melaksanakan pembelajaran terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapkan dan telah menjadi keputusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Metode pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini, Penulis melakukan telaah terhadap semua peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang terkait dengan perlindungan terhadap pendaftar pertama merek.

#### 4. Cara mengumpulkan data yuridis

Cara mengumpulkan data yuridis bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. cara mengumpulkan data yuridis yang membantu dan bersangkutan dengan penjabaran penelitian ini adalah studi berkas-berkas yang terkait dan wawancara. Studi berkas-berkas yang terkait merupakan suatu alat sarana pengumpulan data yuridis yang dilaksanakan lewat data tertulis dengan menggunakan content analysis. Dan wawancara adalah tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi atau data, yang bisa dilaksanakan secara bebas atau dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan

#### 5. Cara Analisa data yuridis

Cara analisa data undang-undang yang digunakan Penulis ketika pengumpulan data ini yakni dengan memakai cara analisis bahan hukum fakta, yaitu metode penelitian untuk mendapatkan analisis deskriptif tentang hal apa saja yang sudah didapatkan secara tertulis, supaya informasi-informasi itu bisa dicermati dan ditelaah agar dapat dianalisis obyek penelitian dengan utuh secara dalam dan komprehensif, sehingga pada akhir penelitian dapat mempelajari lalu mengerti akan poin-poin dalam objek penelitian.

## II. Pembahasan

### **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang hak Merek “ACC memberi kemudahan”**

Kasus ini bermula dari gugatan PT Astra Sedaya Finance (Penggugat) terhadap PT Aman Cermat Cepat karena adanya persamaan pokok merek di pengadilan negeri Jakarta pusat yang ditolak oleh majelis hakim, yang dimana gugatannya ditolak karena menurut majelis hakim setelah membandingkan antara merek PT Astra Sedaya Finance dengan PT Aman Cermat Cepat majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat persamaan persamaan pokok pada 2 (dua) merek tersebut dan juga majelis hakim berpendapat bahwa kata ACC merupakan merek generic. Dalam hal ini PT Astra Sedaya Finance merupakan pemilik identitas bisnis dengan nama ACC sejak tahun 1994 dan dengan itikhad baik mendaftarkan hak cipta atas gambar ACC pada tahun 1996. Penggugat pada tahun 2014 mendaftarkan merek ACC memberi kemudahan ke direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek Nomor: IDM000554835 untuk kelas 36 yaitu Barang/Jasa tertanggal 26 Juni 2014. Penggugat mendalilkan bahwa merek ACC memberi kemudahan milik penggugat telah memiliki reputasi yang baik di Masyarakat. Sebagai implikasinya, sampai dengan saat ini Penggugat memiliki 75 (tujuh puluh lima) cabang kantor yang terpecah di 59 (lima puluh Sembilan) daerah di seluruh wilayah Indonesia dan akan bertambah banyak. Penggugat mengetahui bahwa tergugat mengenal Merek ACC memberi kemudahan milik Penggugat yang telah ada dan digunakan sejak lama, dibangun dengan reputasi yang sangat baik di masyarakat. Merek KlikACC yang didaftar oleh PT Aman Cermat Cepat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek ACC memberi kemudahan milik PT Astra Sedaya Finance selaku Penggugat, keduanya mendaftarkan pada kelas Barang/jasa yang sama yaitu berada sama-sama pada kelas barang/jasa: 36 atau kelas Barang/Jasa pembiayaan. Fakta ini membuktikan bahwa Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik. Yang mendaftarkan merek secara tidak layak dan tidak jujur, dengan niat



untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek milik Penggugat demi kepentingan usaha tergugat, mengakibatkan kerugian bagi penggugat, yaitu masyarakat terkecoh dengan beranggapan bahwa Merek ACC memberi kemudahan dan merek KlikACC terafiliasi ke dalam satu produk pembiayaan yang sama. Penuntut mengklaim jika terdakwa terbukti berniat tidak benar ketika melakukan pendaftaran pada merek KlikACC. Perbuatan Tergugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU 20/2016. Berdasarkan aturan, pendaftar merek KlikACC atas nama pihak Terdakwa disertai sertifikat merek Nomor: IDM000611517 tertanggal 10 April 2018 untuk kelas Barang/Jasa: 36. Demi hukum harus dibatalkan. Tergugat sudah mendaftarkan Merek “Klik ACC”, Nomor IDM 000611517 dengan kode kelas 36, pada tanggal 28 Februari 2017. Bahwa dengan demikian tidak benar Jika Penuntut adalah pemilik merek yang sudah terdaftar dan pemilik yang sah atas merek ACC memberi kemudahan untuk produk pada kode kelas 36. Bahwa pada prinsipnya yang dianut UU Merek adalah dimana setiap pemegang merek yang baru akan diakui kepemilikannya atas Merek tersebut jika telah melakukan pendaftaran atas merek yang dimilikinya. Tergugat menyatakan bahwa niat untuk itikad buruk Tergugat yang dibuktikan oleh Penuntut sangat tidak penting sebab atribut milik Terdakwa sudah di daftarkan di kantor umum Merek yang mana ketika penyelidikan substantive terhadap merk tersebut dilakukan pemeriksaan, menimbang ada atau tidaknya rencana tidak baik, dengan demikian Merek yang sudah didaftarkan dengan nama “KlikACC” milik Tergugat telah sejalan berdasarkan proses hukum yang berlaku dibidang merek, sehingga berdasarkan hukum sudah tidak penting jika Penuntut menganggap kepemilikan Merek yang sudah didaftarkan dalam Daftar Umum Merk dikatakan mempunyai itikad tidak benar. Tergugat menyatakan dalil Penggugat haruslah ditolak karena hanya mengada-ada dan berdasarkan asumsi saja. Bahwa pendaftaran atas atribut Tergugat tersebut dilakukan sama sekali tidak melanggar UU No. 20

Tahun 2016, maupun khususnya Pasal 21 UU No.20/2016 Merek, dan tidak terdapat itikhad tidak baik Tergugat sebab telah sejalan dengan prosedur pendaftaran yang resmi dan benar. berdasarkan keputusan nomor.52/Pdt.Sus-MEREK/2018/Pengadilan.NiagaJkt.Pusat, pertimbangan hakim mengenai gugatan pembatalan merek antara PT Astra Sedaya Finance terhadap PT aman Cermat Cepat adalah Merupakan Merek Generik: Menimbang, bahwa pemakaian kata ACC dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluaran Kelima yang menyebutkan bahwa ACC adalah singkatan (kp) berasal dari kata Accoord, berasal dari Bahasa belanda dan dari kependekan dari kata Accord, berasal dari bahasa Inggris, yang mempunyai arti: memberikan persetujuan. Bahwa dengan demikian, maka ACC tersebut dikualifikasikan kata yang bersifat umum, sesuai Bab 22 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan: Untuk atribut terdaftar yang setelah itu menjadi nama umum, semua warga bisa memintakan permintaan atribut dengan memakai nama umum dengan maksud memakai tambahan huruf lain selama ada faktor pembeda

2. Tidak ada Persamaan Pokok: Menimbang, bahwa setelah mencermati merek milik Penggugat: Susunan huruf berwarna hitam dan putih, membentuk kata ACC memberi kemudahan, ada dalam kotak dengan gambar seorang mekanik memakai kemeja oranye menghadap ke depan dan kemudian membandingkannya dengan merek Tergugat : Telunjuk kanan berwarna hitam menekan lingkaran tombol dan disampingnya tertulis kata berbunyi : KlikACC dan font Klik berwarna kuning serta font ACC berwarna biru, ternyata tidak terdapat kemiripan baik tergugat, baik mengenai bentuk, tata penataan, tata tulisan atau perpaduan antar elemen ataupun kesamaan cara bunyi pengucapan berdasarkan Bab 21 UU Nomor 20 Tahun 2016. Maka berdasarkan analisa penulis, bahwa merek acc benar merupakan merek generik dalam pasal 22 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Tergugat mempunyai merek yang mempunyai persamaan pokok

pada kata ACC, hanya saja merek tersebut dapat didaftarkan karena mempunyai kata pembeda. Berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 yang tertulis Pengajuan akan dibatalkan jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau kese luruhannya dengan:

- a. merek yang sudah terdaftar punya orang lain atau sudah diajukan lebih dahulu oleh orang lain terhadap jenis barang dan/atau jasa yang sama
- b. merek yang sudah populer punya orang lain terhadap jenis barang dan/atau jasa yang sama;
- c. merek yang sudah populer milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak samagolongannya yang sudah melengkapi syarat tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa pihak pemeriksa merek masih memiliki kelemahan dalam hal pemeriksaan yang dimana pendaftaran KlikACC seharusnya tidak bisa dilakukan oleh PT Aman Cermat Cepat karena mempunyai persamaan kesamaan terhadap merk ACC Memberi Kemudahan yang sudah terdaftar lebih dahulu Menurut UU No. 20 Tahun 2016 pendaftaran harus ditolak apabila memiliki persamaaan pokok dengan merek lain atau terkenal. maka bisa disimpulkan jika merek yang bisa dihilangkan adalah merek yang mengajukan pendaftaran terakhir didaftarkan. Berdasarkan informasi penulis yang telah ditampilkan dapat disimpulkan bahwa merek penggugatlah yang terlebih dahulu didaftarkan sehingga menjadikan penggugat pendaftar pertama (*First to File*) hak merek yang menggunakan kata “ACC” dalam masalah ini, Penggugat sudah melakukan pendaftaran merknya dengan sejarah : Merek produk ACC sejak tahun 1994, Penggugat sudah memakai nama bisnis dengan penamaan ACC lalu dengan itikad baik mendaftarkan hak cipta atas gambar ACC pada tahun 1996. Disahkan negara. Pada tahun 2014 Penggugat mendaftarkan merek ACC memberi kemudahan ke Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, berdasarkan sertifikat Merek Nomor: IDM000554835 tertanggal 26 Juni 2014 untuk kelas barang 36. Sedangkan tergugat mendaftarkan mereknya pada : Merek dagang Klik ACC dengan sertifikat Nomor: IDM000611517 tertanggal 10 April 2018 untuk kelas Barang/jasa: 36. Adanya penggunaan secara tanpa hak terhadap merek lain menyebabkan efek negatif terhadap pemilik merek. Barang atau jasa yang dijual oleh pihak lain yang menggunakan merek orang lain akan berdampak terhadap omset pemasaran dan juga reputasi bagi pihak yang memiliki merek tersebut, yang sudah terlebih dahulu terdaftar Sehingga dari kasus ini harus ada pembenahan dalam proses pemeriksaan merek sehingga tidak terjadi lagi kasus seperti ini dan para pihak tidak bisa mendompleng reputasi mereknya sendiri menggunakan merek pihak lain yang sudah terkenal Menurut Dr. F.X. Suyud Margono, S.H., M Hum. merupakan dosen hukum dalam bidang HKI di Universitas Tarumangara, menurutnya: Dalam kasus ini pembatalan merek KlikACC dan diketahui sudah ada astra sedaya finance yang dalam praktek bisnisnya menggunakan symbol orang dan symbol yang menggunakan penamaan ACC yang dimana itu juga merupakan penamaan dari astra credit company. Ya memang harus terbukti lebih dulu apakah ada persamaan pada pokoknya atau tidak. Jadi kalau ada persamaan pada pokoknya barulah meminta gugatan pembatalan. Kan ada merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dulu yang memiliki persamaan dasar dengan merek atau praktek bisnis yang telah ada lebih dulu. Sedaya Finance sudah lebih dulu bisnis dan menggunakan logo dan juga penamaan acc dan dimana itu juga merupakan penamaan dari astra credit company sementara disini juga singkatan nama perusahaan acc. Apakah pendaftaran dari KlikACC ini juga ada unsur itikhad tidak baik harus dibuktikan apakah acc itu sama dengan klik ACC jadi dalam dunia bisnis sekarang penamaan klik itu apakah merupakan public domain, apakah ACC merupakan nama domain yang umum perlu

dibuktikan juga kalo itu merupakan domain yang umum maka si Astra sendiri juga tidak bisa menggunakan nama itu. Kata ACC artinya disetujui berarti astra sendiri tidak bisa menggunakan nama itu dalam bentuk komplit

Tapi kalau saya lihat dari sisi akademik pihak Sedaya Finance harus membuktikan bahwa memang ada unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh PT Aman Cermat Cepat. Penamaan Klik ACC apakah penggunaan klik acc secara logo sama tidak dengan astra sedaya finance apabila disandingkan baik persamaan pokoknya atau keseluruhan kalau jelas tidak sama berarti tidak sama dengan pokoknya. Persamaan pokoknya sudah jelas dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geograis persamaan terhadap bunyi ucapan, persamaaan bentuk, cara penempatan, kombinasi dari merek tersebut baik dari gambar, penggabungan dari gambar, huruf atau background sehingga jika berbicara itkhath baik dengan sama pokoknya ini sehingga menyesatkan masyarakat, menyesatkan konsumen, menimbulkan persaingan curang atau terasosiasi seolah-olah Klickacc ini merupakan bagian terafiliasi dari acc astra dan itu cukup berat untuk membuktikan disitu, jadi memang astra astra sedaya finance sehingga dibatalkan klik acc itu. menurut Dr. Hendra Tanu Atmadja, S.H., MIP, LL.M. merupakan dosen hukum dalam bidang HKI di Universitas Esa Unggul, dalam kasus merek antara PT Astra Sedaya Finance dengan PT Aman Cermat Cepat terkait persamaan tersebut seharusnya gugatan dari PT Astra Sedaya Finance diterima oleh hakim karena PT Astra Sedaya Finance bisa menunjukan persamaan merek tersebut dalam Bab 21 UU No 20 Tahun 2016 permohonannya tidak diterima jika merek itu memiliki kesamaan pada bentuk atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sama jenisnya yang melengkapi syarat tertentu;. Menurut saya bukti gugatan yang disampaikan dari PT Astra Sedaya

Finance membuktikan bahwa adanya persamaan kata ACC pada merek milik PT Aman Cermat Cepat sudah bisa membuktikan bahwa ada kesamaan pokok dari penulisan tersebut

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Bab 21 ayat 1 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, bahwa merk Klik ACC mempunyai kesamaan pokok dengan merek terkenal yaitu ACC memberi kemudahan.
2. Berdasarkan Bab 21 butir 3 tentang Merek dan Indikasi Geografis, PT Aman Cermat Cepat beritkhad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya untuk membonceng mereknya dengan menggunakan identitas ACC,
3. Berdasarkan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, Merek yang sudah terdaftar menerima perlindungan hukum berdasarkan UU yang berlaku selama 10 Tahun, maka seharusnya gugatan PT Astra Sedaya Finance diterima
4. Menurut Penulis, Majelis Hakim telah tidak tepat dalam pertimbangannya, dimana hakim berpendapat bahwa tidak ada kesamaan pokok merek ACC memberi kemudahan dengan Klik ACC.
5. Antara dua merek tersebut ada kesamaan pokoknya yaitu dilihat Dari kesamaan penulisan yang kedua pihak tersebut menggunakan kata ACC, Dari kesamaan kombinasi antar unsur yang dimana kata ACC dari penggugat dan tergugat sama-sama menggunakan huruf besar, Terdapat kesamaan pembunyiannya kata ACC.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar Dirjen HKI melakukan pemeriksaan Substantif lebih ketat lagi supaya tidak ada pihak yang dirugikan agar reputasi dan nama dari merek terkenal/terdaftar lebih dahulu dapat terlindungi dari pendaftar merek yang mempunyai itikhad tidak baik yang berniat mendompleng reputasi mereknya dengan menggunakan identitas dari merek terkenal sehingga masyarakat dapat tertipu.
2. Penulis menyarankan agar selalu diadakan sosialisasi tentang merek supaya masyarakat tau merek apa saja yang dapat dan tidak bisa didaftarkan.

## DAFTAR PIUSTAKA

### A. Buku

- Jened, Rahmi. *Hukum Merek*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 1990).
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).
- Maulana, Budi Insan. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Rachmadi, Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 306.
- Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 1984).
- Suryatin. *Hukum Dagang I dan II*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).
- Tjiptono, Fandy. *Brand Management*. (Bandung: Penerbit Andy, 2005).
- Simamora, Bilson. *Aura Merek*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Purba, Umar Zen Achmad. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama Cetakan ke-1, (Bandung: Alumni, 2005)
- Bambang Kesowo. 1988. "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia". *Makalah. Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan –Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia – United States Information Service*, di Bandung pada tanggal 26 September 1998. (Bandung: Fakultas Hukum UNPAR)
- Dr. Lubis, Fahmi Andi, S.E., M.E., Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H, MH, Kurnia Toha, Ph.D., Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait,



S.H., MLI., Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Syamsul Maarif, Ph.D. dan Dr. Jur.  
Udin Silalahi, S.H., LL.M., Buku Hukum Persaingan Usaha Antara Teks  
dan Konteks, 2009.

#### **B. Website**

Hukum Online, “Pengadilan Putuskan ACC Merek Generik Astra Sedaya  
Finance akan kasasi”  
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c4af53ca684c/pengadilan-putuskan-acc-merek-generik-astra-sedaya-finance-akan-kasasi>, diakses  
tanggal 1 maret 2019

#### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 57 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan  
Organisasi Perdagangan Dunia. (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1994 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3564).

#### **D. Makalah**

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat  
Multilateral, Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO*, Edisi keempat,  
2006, hal. 5. Putaran perdagangan GATT: Jenewa 1947, Annecy 1949,  
Turki, 1951, Jenewa 1956, Putaran Dillon 1960-1961, Putaran Kennedy  
1964-1967, Putaran Tokyo 1973-1979, Putaran Uruguay 1986-1994,  
Putaran Doha 2001-sekarang.  
Lampiran Persetujuan Pembentukan WTO terdiri atas: Annex 1: 1A, IB, IC;  
Annex 2, Annex 3, dan Annex 4.