



Kedudukan Pemeriksaan Substantif Terhadap Keabsahan Sertifikat Merek

Substantive Examination of The Validity of Brand Certificates

Tonni Daniel Hutabarat, Abdul Lawali Hasibuan, & Dessy Agustina Harahap*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pendaftaran merek serta agar mencegah tidak terjadinya suatu kesamaan jenis merek terhadap suatu produk dan untuk mengetahui kedudukan pemeriksaan substantive terhadap keabsahan sertifikat merek berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Medan, dan data sekunder yang terdiri dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pengaturan hukum merek, hak kekayaan intelektual dalam pemeriksaan substantive terhadap keabsahan sertifikat merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau adanya daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal HKI.

Kata Kunci: Pendaftaran Merek; Perusahaan; Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Abstract

This writing aims to determine the function of trademark registration and to prevent the occurrence of a similarity in the type of mark on a product and to determine the position of a substantive examination of the validity of a trademark certificate based on the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research is a descriptive normative legal research with an empirical juridical approach. The data source of this research comes from primary data in the form of interviews with judges at the Medan District Court, and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary law. Data collection tools are carried out by documentation study or literature study. The analysis technique used in this research is qualitative data analysis. Regulations on trademark law, intellectual property rights in a substantive examination of the validity of a trademark certificate are regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications which are part of signs in the form of images, names, words, letters, numbers, and composition. color or the distinction used in trade in goods or services. A mark is an exclusive right granted by the state to a party that has registered a mark with the Directorate General of IPR.

Keywords: Trademark Registration; Companies; Intellectual Property Rights.

How to Cite: Hutabarat, T.D. Hasibuan, A.L. & Harahap, D.A. (2021). Kedudukan Pemeriksaan Substantif Terhadap Keabsahan Sertifikat Merek. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1) 2021: 1-11,



PENDAHULUAN

Kegiatan usaha atau bisnis merupakan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, dan masyarakat secara luas. Manusia, dari kelahiran sampai meninggal, hidup di antara manusia lain yakni hidup di dalam pergaulan dengan manusia lain. Seiring perkembangan industri dan perdagangan, merek menjadi sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Konsumen membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. (Desriyana & Hasibuan, 2017 ; Purba Dkk, 2019). Pada kehidupan perekonomian dan perkembangannya, perilaku ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pranata-pranata hukum agar tidak menyimpang dari politik pembangunan yang digariskan oleh pemerintah. (Erma Wahyuni, 2011, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*).

Dalam ruang lingkup hukum bisnis selalu ada saat pertama kali pelaku bisnis melakukan kegiatan usaha yang dimulai dengan kesepakatan tertulis yang tertuang dalam suatu bentuk perjanjian berbentuk tertulis yang lazim dinamakan kontrak. Agar kontrak yang dibuat para pihak menjadi sah, maka harus dilihat dalam KUHPerdara, yaitu Buku III KUHPerdara tentang perikatan. Setelah kontrak disetujui maka tidak jarang pelaku bisnis membuat sebuah wadah demi melancarkan maksud dan tujuan dalam kontrak tersebut, antara lain pembentukan wadah tersebut meliputi perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan comanditer (CV), perseroan terbatas (PT), serta koperasi. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, contoh hukum bisnis adalah undang-undang perlindungan konsumen (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999), (Henny412.blogspot.com, 2015).

Adapun yang menjadi studikamus dalam penelitian ini adalah secara pemeriksaan substantif dalam sertifikat merek yang terjadi dalam perselisihan antara kedua belah pihak dikarenakan bahwa adanya kesamaan suatu pokok atau keseluruhan dari produk dalam merek bernama Micro Fiber, dimana INDRA NUSANTARA melakukan somasi terlebih dahulu melalui PT Metropolitan Retail Mart (Metro Dept Store) , Sogo Store, Seibu Store, dengan adanya bukti terlampir yang ditujukan kepada PT. CIPTA KREASINDOGRACIA untuk menghentikan penjualan produk bermerek Micro Fiber. Dimana dalam situasi ini karena adanya somasi yang ditujukan maka timbulnya gugatan yang dilakukan oleh PT. CIPTA KREASINDO GRACIA. Dalam isi gugatan tersebut dimana PT. CIPTA KREASINDOGRACIA yang merupakan Perseroan Terbatas memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan. (Azhar & Elvi, 2009; Madras & Januari, 2013).

Berdasarkan dalam memperdagangkan produk tersebut berupa kasur, tilam, dan lain-lainnya yang bahannya terdiri dari Micro Fiber sejak Tahun 2005. Dengan adanya bukti dari PT. CIPTA KREASINDO GRACIA bahwa INDRA NUSANTARA dengan sengaja atau dengan itikad tidak baik mendaftarkan lagi merek Micro Fiber yang pengajuannya tertanggal 26 Januari 2015. Berdasarkan Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 Pasal 5 menyatakan: Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang tidak memiliki daya pembeda dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Terkait dengan ketentuan hukum tersebut, kata Micro Fiber yang didaftarkan sebagai merek oleh INDRA NUSANTARA telah merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Merek dan dilandasi dengan itikad tidak baik dan jelas bahwa kata Micro Fiber

yang mempunyai makna terminologi yang digunakan untuk menjelaskan serat yang diproduksi secara sangat halus dan dalam teknologi adalah untuk pengembangan serat ini atau bahan untuk membuat serat ekstra halus ini menyediakan sebuah pemberian yang superior, dan kehalusan yang luar biasa yang muncul di dalam setiap kain, selimut, bed cover dan lainnya.

Dalam hal ini adanya eksepsi dari INDRA NUSANTARA menerangkan diantaranya adalah bahwa PT. CIPTA KREASINDO GRACIA tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* yang dimana pada penjelasan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain Jaksa, Yayasan/Lembaga di bidang Konsumen dan Majelis/Lembaga Keagamaan.

Dari pengajuan gugatan tersebut yang merupakan pembatalan merek Micro Fiber, sedangkan PT. CIPTA KREASINDO GRACIA tidak mempunyai Pendaftaran Merek Micro Fiberyang seharusnya untuk mengajukan gugatan *A quo* harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI sehingga menunjukkan bahwa PT. CIPTA KREASINDO GRACIA tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* serta gugatan PT. CIPTA KREASINDO GRACIA juga sudah daluarsa karena melampaui jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang Merek bahwa merek Micro Fiberyang didaftarkan oleh INDRA NUSANTARA tercatat tanggal 9 Oktober 2007, sedangkan PT. CIPTA KREASINDO GRACIA mengajukan gugatannya pada tanggal 2 Februari 2016 atau 8 tahun 3 bulan dan 22 hari. Oleh karenanya gugatan yang diajukan PT. CIPTA KREASINDO GRACIA melebihi batas waktu 5 tahun sejak tanggal Pendaftaran Merek "Micro Fiber".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini adalah Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan). Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari permasalahan yang dibahas. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. (Soekanto Soejono, 2004, "Pengantar Penelitian Hukum"). Dengan demikian, dalam penulisan skripsi ini, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 880K/PDT.SUS-HKI/2016.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi yang menjadi sifat penelitian adalah penelitian secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menyederhanakan, menyajikan, mengolah data dari putusan dalam kedudukan pemeriksaan substantif terhadap keabsahan sertifikat merek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pemeriksaan Substantif Terhadap Keabsahan Sertifikat Merek

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.

(2) Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

(3) Dalam proses pemeriksaan substantif, pemeriksa melakukan pemeriksaan berdasarkan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sebagai acuan hukumnya.

(4) Pemeriksa setelah menyelesaikan tugas pemeriksaan harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktur Merek berupa laporan pemeriksaan (*examinaton report*) yang memuat usulan untuk ditolak atau didaftar. Selanjutnya Direktur akan memberikan keputusan untuk ditolak atau didaftar.

(5) Hasil Putusan usulan untuk ditolak diberitahukan kepada pemohon atau kuasa secara tertulis dan kepada pemohon atau kuasa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan usulan penolakan. Jika tidak, Direktorat Jenderal HKI menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.

(6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan pemohon atau kuasanya memberikan tanggapan, maka Pemeriksa ahli akan melakukan penilaian tanggap tersebut. Pemeriksa ahli akan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak tanggap.

(7) Apabila tanggapan tersebut diterima, hasil penilaian tanggapan dilaporkan kepada Direktur Jenderal/Direktur Merek untuk mendapat persetujuan dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

(8) Apabila tanggapan tersebut tidak diterima, hasil penilaian tanggapan dilaporkan kepada Direktur Jenderal/Direktur Merek, maka direktorat Merek menetapkan putusan tolak. Keputusan penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.

(9) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali. (Undang-Undang No 15 Tahun 2001)

Berdasarkan Undang-Undang terbaru Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 23

(1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.

(2) Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantive sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantive terhadap Permohonan.

(4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

(5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari.

(6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksaan.

(7) Hasil pemeriksaan substantive yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantive yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.

(8) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan. (Undang-Undang No 20 Tahun 2016)

Aturan Hukum Tentang Merek

Hak Merek menerapkan dasar hukum yang diantaranya adalah Undang-U Nomor 19 Tahun 1992, kedua Undang-Undang nomor 14 Tahun 1997, ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau adanya daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak adanya daya pembeda dan sudah menjadi milik umum. Sebagaimana sudah ditentukan oleh Undang-Undang Merek yang permohonannya diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (wawancara dengan Bapak Jamaludin, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan).

a. Prosedur dalam mendaftarkan Merek

Sebelum melakukan pendaftaran merek, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengecek terlebih dahulu keberadaan merek terdaftar. Dapat mencari terlebih dahulu melalui laman resmi dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, apakah merek yang akan didaftarkan telah didaftarkan oleh pihak lain atau belum. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari penolakan permohonan pendaftaran merek yang akan diajukan atau sengketa merek lainnya apabila terdapat kesamaan dengan merek yang telah terdaftar. Permohonan Pendaftaran dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara elektronik dan non-elektronik. Permohonan secara elektronik dapat dilakukan melalui laman resmi [Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual](#), sedangkan permohonan secara non-elektronik dapat dilakukan melalui loket Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Jakarta maupun melalui kantor wilayah terdekat. Namun hingga saat ini, permohonan secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi. Agar dapat mendaftarkan permohonan Merek harus mengikuti beberapa persyaratan yang dimana harus mengisi formulir pendaftaran dan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan yang dibutuhkan. Apabila kelengkapan tersebut telah terpenuhi, maka terhadap permohonan akan diberikan tanggal penerimaan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengumumkan permohonan merek dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan. Dimana dalam jangka waktu pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap keberatan tersebut, Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri. Apabila telah lolos pemeriksaan substantif dan tidak terdapat masalah dari permohonan pendaftaran merek yang diajukan, merek akan resmi terdaftar dengan bukti diterbitkannya sertifikat merek oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (<https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/04/bagaimanaprosedurpendaftaranmerekdiindonesia/>).

b. Manfaat Dalam Mendaftarkan Merek

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh ketika melakukan pendaftaran merek dagang atau jasa serta hak merek antara lain :

1. Agar terhindar dari plagiasi.
2. Merek dagang atau jasa yang telah dimiliki bisa dijadikan dasar hukum jika orang lain menggunakan merek yang sama, tetapi jika merek dagang atau jasa belum didaftarkan maka bisa jadi orang lain akan menirunya dan akan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk melawannya.
3. Bukti kepemilikan merek dagang atau jasa yang sah dari adanya masalah yang terkait dari kepemilikan merek sudah seringkali terjadi, oleh sebab itu dengan adanya sertifikat pendaftaran merek maka urusan tersebut akan lebih mudah diselesaikan.
4. Merek dagang atau jasa yang telah terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual nilainya akan bertambah, karena merek tersebut merupakan asset kekayaan bagi pemilik merek tersebut yang pasti nilainya akan semakin meningkat.
5. Merek yang sudah terdaftar akan memiliki perlindungan hukum yang lama sekitar 10 (sepuluh) Tahun dan ini masih bisa diperpanjang serta diwariskan. (<https://centrausaha.com/manfaat-mendaftarkan-merek-dagang/>).

c. Perbedaan dan Kesamaan Produk Pada Suatu Barang Tentang Merek

Merek dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau berbadan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Dapat dilihat dari setiap lambang atau kombinasi dari beberapa lambang, rangkaian kata, huruf, angka, dan susunan warna yang dapat membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain yang dapat menjadi merek dagang. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atau juga berbadan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya yang dipakai berdasarkan kelas-kelasnya yang dimana kelas jasa tersebut merupakan kelompok jenis jasa yang memiliki persamaan dalam sifat dan tujuan penggunaannya. (wawancara dengan Bapak Jamaludin, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan).

d. Perlindungan Hukum Terhadap Keabsahan Sertifikat Merek

Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya. Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang masih lemah, pangsa pasar umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitasnya rendah, lalu lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut dan daya beli masyarakat yang masih rendah. Jadi sejauh sebelum adanya bantahan-bantahan dari pihak lain maka akan ada perlindungan hukum, terkecuali jika ada pihak lain yang melakukan bantahan dan menggugat maka akan di uji kembali di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. (wawancara dengan Bapak Jamaludin, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan).

2. Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Dalam Memeriksa Keabsahan Sertifikat Merek

Bahwa dari sumber putusan yang diteliti terhadap adanya gugatan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat awalnya telah diberikan Putusan dengan Nomor 09/Pdt-Sus/Merek/2016/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Mei 2016 yang dimana PT.CIPTA KREASINDO GRACIA menggugat INDRA NUSANTARA tentang duduknya perkara Gugatan Pembatalan Merek Micro Fiber yang dimana Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas dengan kegiatan usaha perdagangan : Bantal, Guling, kasur, spring bed dan tempat tidur yang seluruh bahannya dari Micro Fiber. Bahwa Penggugat memiliki izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Merek *The Luxe* yang terdaftar dan mengajukan permohonan pendaftaran merek *The Luxe* dengan jenis barang bantal, guling, kasur, spring bed pada tanggal 06 Mei 2006. Dan Tergugat mendaftarkan merek *Micro Fiber* pada tanggal 09 Oktober 2007 dan telah lolos pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dimana disebutkan ada unsur itikad tidak baik oleh Penggugat yang memasarkan jenis produk dari barang atau jasa yang dihasilkan menggunakan nama Merek *The Luxe Micro Fiber* yang kemudian Tergugat menghimbau Penggugat agar tidak memasarkan jenis produk dengan nama merek *Micro Fiber*. Karena tidak terima dari adanya somasi dari Tergugat maka Penggugat melakukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat pada tanggal 02 Februari 2016 dan diuji kembali di Pengadilan Niaga dengan pertimbangan hakim dalam mengumpulkan bukti-bukti dari kedua belah pihak tentang pemeriksaan substantif bahwa dari sertifikat merek Penggugat ternyata tidak ada keterangan yang menyatakan *Micro Fiber* dari keterangan produk yang digunakan Penggugat, dimana Penggugat telah melakukan itikad tidak baik dan merugikan pihak lain dengan memasarkan produk barang atau jasa dengan merek *The Luxe Micro Fiber* yang dimana keterangan dari nama merek tersebut adalah *The Luxe* dengan tambahan kata tulisan *Micro Fiber* yang ditulis dengan huruf besar atau huruf tebal yang lebih kelihatan menonjol dari merek dagang *The Luxe* yang didaftar atas nama Penggugat. Atas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terdapat amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1). Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1). Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2). Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah)
- 3). Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 Juni 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN Niaga Jkt. Pst. juncto Nomor 09/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Juni 2016.
- 4). Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 29 Juli 2016, kemudian Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus 2016.
- 5). Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

6).Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1.Bahwa *Judex Facti* telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya, atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga terbukti adanya kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum maupun melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut maka adanya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di tingkat Kasasi melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 880 K/Pdt-Sus/HKI/2016 berpendapat bahwa:

1). Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

2). Bahwa lagipula, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, karena benar sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka untuk dapat dinyatakan bahwa suatu merek didaftarkan dengan itikad tidak baik maka merek terdaftar tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain, hal mana tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena sesuai fakta persidangan merek *Micro Fiber* milik Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek *The Luxe* milik Penggugat, sehingga telah benar dalil Penggugat bahwa merek milik Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik adalah dalil yang tidak berdasar alasan sah.

3). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CIPTA KREASINDO GRACIA tersebut harus ditolak.

4). Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

5).Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.(Sumber Putusan Nomor 880K/Pdt-Sus-HKI/2016)

Prinsip pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman.Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Para Hakim di Indonesia memahami dan mengimplementasikan makna kebebasan Hakim sebagai suatu kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan Kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh Pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak, media elektronik, dan individu yang berpengaruh. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. (Hasanudin, 2019, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata dengan menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek*)

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu Hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagi barang siapa dan memeriksa siapakah yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Karena tidak mungkin Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengeluarkan sertifikat merek dengan nama merek yang sama, pastinya sebelum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melalui proses tahapan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran untuk mendaftarkan Merek tersebut secara legal. (wawancara dengan Bapak Jamaludin, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan)

SIMPULAN

Pengaturan Hukum tentang Merek, Hak Kekayaan Intelektual dalam pemeriksaan substantif terhadap keabsahan sertifikat merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau adanya daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak adanya daya pembeda dan sudah menjadi milik umum. Sebagaimana sudah ditentukan oleh Undang-Undang Merek yang permohonannya diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (wawancara dengan Bapak Jamaludin, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan).

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dalam memeriksa keabsahan sertifikat merek didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif dengan kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Sumber hukum

yang dapat diterapkan oleh Hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.(Hasanudin,2019, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata dengan menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek*).Dalam pertimbangan Hakim dari putusan yang ditelaah ini masih menerapkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 walaupun sekarang sudah ada Undang-undang yang terbaru Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dikarenakan dari jangka waktu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2016 dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016, sedangkan terbitnya dan disahkannya Undang-Undang yang terbaru Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis muncul di bulan November Tahun 2016. Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis mencakup Undang-Undang yang terbaru dari sumber putusan yang masih menerapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dampak pada persamaan jenis suatu merek sebenarnya sudah diatur juga dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mencantumkan pengertian persamaan pada pokoknya. Merek terkenal dan persamaan pada pokoknya serta permasalahan mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik telah diatur di dalam Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Di dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, sedangkan di dalam Pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Dari dampak adanya persamaan tersebut akan merugikan pihak lain selaku sesama pemilik usaha yang dimana juga akan merugikan pihak konsumen yang menimbulkan kesan kecurangan para pelaku usaha memperdagangkan produk dari jenis barang atau jasa yang dipasarkan di kalangan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia Nya penyusunan skripsi dengan judul Kedudukan Pemeriksaan Substantif Terhadap Keabsahan Sertifikat Merek (Studi Putusan Nomor 880 K/PDT.Sus-HKI/2016) dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan ilmu hukum pada Universitas Medan Area. Selesaiannya penulisan Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M. Sc selaku rektor Universitas Medan Area, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Ridho Mubarak, S.H,M.H selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Universitas Medan Area, Bapak Zaini Munawir S.H,M.Hum, selaku ketua Bidang Hukum Keperdataan, Bapak H.A Lawali Hasibuan S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang ramah dan sabar menghadapi penulis dalam proses bimbingan Skripsi., Ibu Dessy Agustina Harahap S.H,M.H, selaku Dosen Pembimbing II, Bapak Zaini Munawir S.H,M.Hum selaku Sekretaris Seminar Outline Skripsi, Perdagangan Internasional yang menginspirasi, Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan. Secara khusus, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya Derman Hutabarat dan Lasmaria br Hutaaruk yang telah melahirkan dan membesarkan saya, serta menjadi inspirasi bagi saya. Demikianlah atas segala budi baik semua pihak atas bantuan, arahan dan kesempatan kepada saya dalam

proses penyelesaian skripsi ini, semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari selama di bangku perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan agama, bangsa, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, (2005), *Hukum Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Arifin Syamsul, (2012), *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum* (Medan Area University Press)
- Azhar dan Elvi Z., (2009), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Merek Terkenal, *Mercatoria*, 2 (2): 13-127
- Bambang Waluyo, (2012), *SH, Impelementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1.Jakarta.
- Casavera, (2009), *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Desriyana, & Hasibuan, H.A.L. (2017). Penerapan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 dalam Sengketa Merek Kok Tong Koppi Tiam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 44-49.
- Henry Soelistyo, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual. Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*, (Jakarta: Penaku).
[Http://henny412.blogspot.com/2015/04/perananhukumdalambisnis.html](http://henny412.blogspot.com/2015/04/perananhukumdalambisnis.html)
[Http://Www.Dgip.Go.Id/Strukturorganisasi](http://Www.Dgip.Go.Id/Strukturorganisasi).
[Https://Businesslaw.Binus.Ac.Id/2016/09/30/Permasalahanseputarpersamaanpadapokoknyadanmerekterkenalindiindonesia/](https://Businesslaw.Binus.Ac.Id/2016/09/30/Permasalahanseputarpersamaanpadapokoknyadanmerekterkenalindiindonesia/) diakses pada 28 Juli 2019
[Https://Centrausaha.Com/Manfaat-Mendaftarkan-Merek-Dagang/](https://Centrausaha.Com/Manfaat-Mendaftarkan-Merek-Dagang/)
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55d203428bb1e/jikaadadakemiripanmerekdankesamaankomposisipadaproduk/>.
[Https://Manplawyers.Co/2017/06/13/4halyangkhasdaripengadilanniaga/](https://Manplawyers.Co/2017/06/13/4halyangkhasdaripengadilanniaga/)diakses pada 28 Juli 2019
[Https://media.neliti.com/media/publications/110883IDprinsipkebebasanhakimdalammemutusperkara.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/110883IDprinsipkebebasanhakimdalammemutusperkara.pdf)
[Https://Smartlegal.Id/Smarticle/2019/01/04/Bagaimana-Prosedur-Pendaftaran-Merek-Di-Indonesia/](https://Smartlegal.Id/Smarticle/2019/01/04/Bagaimana-Prosedur-Pendaftaran-Merek-Di-Indonesia/)
[Https://Www.Microfiber.Mipacko.Com/Blog/Artikel-Microfiber/Apa-Itu-Microfiber/](https://Www.Microfiber.Mipacko.Com/Blog/Artikel-Microfiber/Apa-Itu-Microfiber/).
- Iman Sjahputra, (2009), *Menggali Keadilan Hukum Analisis Politik-Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T Alumni.).
- Iswi Hariyanti, (2010), *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
- Mandras, dan Januari S., (2013), Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga Medan (Studi Putusan No. 03/Merek/2008/PN.Niaga/Medan), *Mercatoria*, 6 (2): 190-201
- Muhamad Djumhana, (2006), *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Nomensen Sinamo, (2010), *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera.
- OK. Saidin, (2013), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta; Rajawali Pers)
- Purba, R.S.A, Mubarak R, & Rafiqi. (2019). Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 143-149
- Rahmi Jened, (2015), *Hukum Merek Trademark Law*, (Jakarta: Kencana).
- Soekanto Soejono, (2004), *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutedi Adrian, (2013), *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Suyud Margono, (2009), *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta).
- Suyud Margono, (2010), *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Nuansa Aulia,Bandung)
- Suyud Margono, (2011), *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Tomi Suryo Utomo, (2010), *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Undang-Undang Koperasi, 2012 No. 17, *"Tentang pokok-pokok perkoperasian"*. Aneka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- www.hki.co.id/merek.html .