



**ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SEBAGIAN
KALIMAT *PURE* PADA MEREK *PURE KIDS* VERSUS
PURE BABY SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK
ATAS MEREK TERDAFTAR**

**(Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:
72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MIRA PERMATASARI

**NPM : 1716000222
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SEBAGIAN KALIMAT
PURE PADA MEREK PURE KIDS VERSUS PURE BABY
SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK ATAS MEREK
TELAH TERDAFTAR**

**(Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-
Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

**NAMA : Mira Permatasari
NPM : 1716000222
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Fitri Rafianti, S.H.I., MH



Aflah, S.H., M.Hum

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SEBAGIAN KALIMAT *PURE* PADA MEREK *PURE KIDS* VERSUS *PURE BABY* SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK ATAS MEREK TELAH TERDAFTAR

(Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-
Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama : Mira Permatasari
NPM : 1716000222
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTARAKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021
Tempat : Google Meet / Zoom
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Memuaskan

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum
Anggota I : Fitri Rafianti, S.H.L., M.H
Anggota II : Aflah, S.H., M.Hum
Anggota III : Dr Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM
Anggota IV : Dina Andiza, SH., M.Hum

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

[Signature]
Dr. Onny Medalina, S.H., M.Kn





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2021-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Fitri Rafianti, S.H.I., MH
Nama Mahasiswa : Mira Permatasari
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000222
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Analisis Hukum Penggunaan Sebagian Kalimat *Pure* Pada Merek *Pure Kids Versus Pure Baby* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
8-2-2021	ACC Judul Skripsi dan Outline		Tatap muka
16-2-2021	Perbaikan Penulisan Proposal Skripsi		Tatap Muka
18-2-2021	Perbaikan Margin, Footnote & Spasi		
20-3-2021	ACC Proposal Skripsi untuk Sempro		
21-3-2021	Revisi Penulisan Abstrak		
22-4-2021	Revisi Isi Bab 1-2		
23-4-2021	Revisi Isi bab 3-4		
25-4-2021	Revisi Isi Bab 4-5		
4-5-2021	ACC Skripsi Meja Hijau		

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan

Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2021-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Aflah, S.H., M.Hum
Nama Mahasiswa : Mira Permatasari
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000222
Bidang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Analisis Hukum Penggunaan Sebagian Kalimat *Pure* Pada Merek *Pure Kids* Versus *Pure Baby* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
6-2-2021	ACC Judul Skripsi dan Outline		
8-2-2021	Revisi Bagian Isi Proposal Skripsi		
9-3-2021	Revisi cara penulisan Proposal Skripsi		
15-3-2021	ACC Proposal Skripsi		
10-4-2021	Revisi Penulisan Abstrak		
29-4-2021	Revisi Isi Bab 1-5		
20-5-2021	ACC Skripsi		

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh ;
Dekan

Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn

*) Coret yang tidak perlu

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIRA PERMATASARI
NPM : 1716000222
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penggunaan Sebagian Kalimat Pure Pada Merek Pure Kids Versus Pure Baby Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 9 Juni 2021



(MIRA PERMATASARI)

FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

: MIRA PERMATASARI

: 1716000222

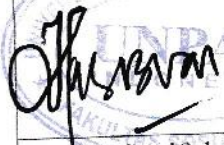

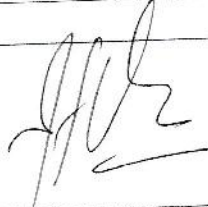
: Ilmu Hukum

asi : **Hukum Perdata**

al : KAJIAN HUKUM NORMATIF TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN SEBUAH MEREK PRODUK MAKANAN UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMBUAT MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

ah : ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SEBAGIAN KALIMAT PURE PADA MEREK PURE KIDS VERSUS PURE BABY SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Ubah : Pada Judul yang Pertama tidak ada kasus yang membahas judul skripsi yang akan dibahas sehingga melalui bimbingan dari dosen pembimbing 1 dan 2 diputuskan memakai judul baru.

Diketahui Ka.Prodi	Disetujui DP 1		Disetujui DP 2	
	Tgl:	Tgl: 22/06-2021	Tgl: 14.06.2021	
				
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H	Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.	Aflah, S.H., M.Hum.		



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Tang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MIRA PERMATASARI
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 14 Oktober 1999
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000222
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 147 SKS, IPK 3.73

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul: Analisis Hukum Penggunaan Sebagian Kalimat Pure Pada Merek Pure Kids Versus Pure Baby Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Binjai, 08 Juni 2021

Pemohon,

(MIRA PERMATASARI)

CATATAN :
Diterima Tgl. 25 Juni 2021

Persetujuan Dekan,

Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn

Pembimbing I :

(Fitri Rafianti, S.H.I., MH)

Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN
ISI SKRIPSI YANG SAMA

Nomor : 009/HK.Perdata/FSSH/2021

Tanggal : 20 Februari 2021

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H.,M.H

Pembimbing II :

(Aflah, S.H., M.Hum)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Pada yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Mira Permatasari
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 14 Oktober 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000222
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 147 SKS, IPK 3,73
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul Skripsi	Persetujuan
1.	Analisis Hukum Penggunaan Sebagian Kalimat Pure Pada Merek Pure Kids Versus Pure Baby Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)	

NB: Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

Rektor I


 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)




Medan,

Pemohon,


 (Mira Permatasari)

Nomor :
 Tanggal : 25 Juni 2021

Disahkan oleh :
 Dekan


 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

Tanggal : 22. 06. 2021.

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :


 (Fitri Rafianti, S.N.L., MH)

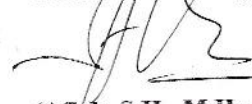
Tanggal :

Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum


 (Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II:


 (Aflah, S.H., M.Hum)

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4097/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: MIRA PERMATASARI
: 1716000222

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Ilmu Hukum

nya terhitung sejak tanggal 30 April 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 30 April 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



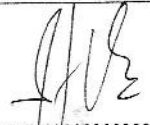

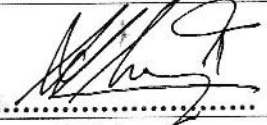

Yusni Muhandam Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

nama : MIRA PERMATASARI.....
 NPM : 1716000222.....
 Konsentrasi : Hukum Perdata.....
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Penggunaan Sebagian Kalimat Pure Pada Merek Pure Kids Versus Pure Baby Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst).....
 Jumlah Halaman : 89 halaman.....
 Jumlah Persen Plagiat : 48.%.....
 Tanggal Sidang : Selasa / 25 Mei 2021.....
 Dosen Pembimbing I : Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.....
 Dosen Pembimbing II : Aflah, S.H., M.Hum.....
 Penguji I : Dr. Henry Aspan, SE, SH, MA, MH, MM.....
 Penguji II : Dina Andiza, SH., M.Hum.....

TIM PENGUJI /PENILAI :

Datatan Dosen Pembimbing I	: ACC untuk Jilid Lux	
Datatan Dosen Pembimbing II	: ACC untuk Jilid Lux	
Datatan Dosen Penguji I	: ACC jilid lux	
Datatan Dosen Penguji II	: ACC utk Jilid Lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H.

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 30 Juni 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRA PERMATASARI
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 14 Oktober 1999
 Nama Orang Tua : ISMAIL
 N. P. M : 1716000222
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081376898989
 Alamat : Jalan teluk betung no 53 binjai

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Kajian Hukum Normatif Terhadap Pentingnya Pendaftaran Sebuah Merek Produk Makanan Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Bagi Pembuat Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MIRA PERMATASARI
 1716000222

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

**ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SEBAGIAN KALIMAT *PURE* PADA
MEREK *PURE KIDS* VERSUS *PURE BABY* SEBAGAI BENTUK
PELANGGARAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-
Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Mira Permatasari *

Fitri Rafianti, S.H.I., MH **

Aflah, S.H., M.Hum **

Sebuah merek yang telah terdaftar pada prinsipnya boleh saja ditiru atau digunakan oleh orang lain asalkan pemilik merek terdaftar tersebut memberikan izin dalam bentuk perjanjian lisensi merek. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Sebagian Kalimat Tanpa Ijin Pemilik Merek Yang Sudah Terdaftar Terlebih Dahulu, Bentuk-Bentuk Perbuatan Pelanggaran Hak Terhadap Merek Terdaftar pada Merek *Pure Kids* Versus *Pure Baby* dan Bagaimana Analisis Hukum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Pelanggaran Hak Merek Terdaftar Yang Menggunakan Sebagian Kalimat Pada Merek *Pure Kids* Versus *Pure Baby*.

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum deskriptif, jenis Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan dan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Pustaka (*Library Research*).

Merek Dikatakan Memiliki Fungsi Pembeda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Syarat Administratif dan Syarat Substantif Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Bahwa Bentuk-Bentuk Perbuatan Pelanggaran Hak Terhadap Merek Terdaftar adalah Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dan saran Sebelum mengajukan sebuah merek, sebaiknya pemohon pendaftaran merek seharusnya memerhatikan undang-undang yang berlaku secara seksama sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengajukan merek untuk didaftarkan.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Merek, Pelanggaran Hak Atas Merek, Merek Terdaftar

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Analisis Hukum Penggunaan Sebagian Kalimat *Pure* Pada Merek *Pure Kids* Versus *Pure Baby* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H.,M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Fitri Rafianti, S.H.I., MH** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Ibu **Aflah, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya hingga selesai.
6. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
7. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada Penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Serta teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini,
9. Serta yang terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, juni, 2021
Penulis.

Mira Permatasari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II. PENGANTURAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN	
 SEBAGIAN KALIMAT TANPA IJIN PEMILIK MEREK	
 YANG SUDAH TERDAFTAR TERLEBIH DAHULU.....	20
A. Merek Dikatakan Memiliki Fungsi Pembeda Berdasarkan	
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan	
Indikasi Geografis.....	20

B. Syarat Administratif dan Syarat Substantif Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis	26
C. Pengaturan Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Merek yang Tidak Terdaftar berdasarkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	35

BAB III. BENTUK-BENTUK PERBUATAN PELANGGARAN HAK TERHADAP MEREK TERDAFTAR.....	38
A. Merek Tersebut Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Pihak Lain Untuk Barang dan/atau Jasa yang Sejenis	38
B. Dimohonkan Lebih Dahulu Oleh Pihak Lain Untuk Barang Dan/Atau Jasa Sejenis.....	40
C. Merek Tersebut Merupakan Atau Menyerupai Nama Atau Singkatan Nama Orang Terkenal, Foto, Atau Nama Badan Hukum Yang Dimiliki Orang Lain.....	43

BAB IV.	ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN	
	SEBAGIAN KALIMAT PADA MEREK <i>PURE KIDS</i> VERSUS	
	<i>PURE BABY</i> SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK	
	ATAS MEREK TERDAFTAR (Putusan Pengadilan Niaga	
	Jakarta Pusat Nomor 72/PDT.SUS-	
	MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)	47
	A. Kasus Posisi	47
	B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta	
	Pusat Terhadap Perkara Nomor 72/Pdt.Sus-	
	Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst)	58
	C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga	
	Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 72/Pdt.Sus-	
	Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst)	65
BAB V.	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Merek	4
Tabel 2. Alur Proses Permohonan Pendaftaran Merek	32
Tabel 3. Pendaftaran Merek <i>Pure Kids</i>	49
Tabel 4. Perbandingan Tampilan Kedua Merek Tergugat Dan Penggugat..	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia dewasa ini ditandai dengan peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah Indonesia secara terus menerus mengambil langkah-langkah guna meningkatkan perlindungan hukum dan pembinaan/penertiban di bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek. Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk itu secara berkesinambungan telah diadakan pembaharuan-pembaharuan di bidang ketentuan tentang merek.¹

Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai "roh" bagi suatu produk barang atau jasanya. Merek merupakan alat pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya, juga sebagai penunjuk kualitas atas suatu produk, di samping sebagai pengenal atau identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.²

Merek merupakan logo atau lambang bagi suatu produk barang atau jasa yang menentukan kualitas suatu barang sekaligus memiliki daya pembeda antara merek

¹ Supramono, *Transaksi Bisnis Saham Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 3.

² Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 60.

dagang barang dan jasa yang satu dengan yang lainnya. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*).³

Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai *asset* perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known mark*). Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.⁴

Karena untuk menjadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu Dirjen HAKI. Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad baik, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis menggunakan *asas First to File System*, bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum.

³ S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 66.

⁴ S. Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 32.

Pencapaian suatu merek produk barang atau jasa menjadi terkenal bukanlah pekerjaan yang mudah karena pencapaiannya memerlukan banyak pengorbanan, misalnya kreatifitas, biaya, tenaga yang dikeluarkan dan sebagainya. Oleh karena sulitnya membangun suatu merek menjadi merek terkenal merupakan faktor yang mendorong munculnya persaingan curang yang merugikan pihak lain, misalnya berbagai usaha peniruan oleh para pedagang di dalam negeri terhadap merek-merek luar negeri yang sudah terkenal tanpa ijin resmi atau lisensi dari pemilik merek yang bersangkutan.

Munculnya kasus-kasus di bidang merek, seperti meniru, menjiplak, memalsu, mengcopy menterjemahkan atau membonceng ketenaran merek orang lain didorong keinginan mencari jalan pintas untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara-cara melanggar hukum. Hal ini dapat terjadi di samping para pelanggar menggunakan celah undang-undang, juga faktor ketelitian dari petugas pendaftaran merek pada Direktorat Merek, banyak merek-merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia kemudian berhasil didaftarkan pada Direktorat Merek oleh pengusaha di Indonesia.⁵

Kemudian selanjutnya penulis mencoba menguraikan beberapa jumlah kasus pelanggaran Hak Merek Terdaftar di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2020 dalam sebuah tabel dibawah ini :

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* Kencana Prenada Media Group, Jakartam, 2008, hal. 195.

Tabel 1.

jumlah kasus pelanggaran Hak Merek Terdaftar di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2020

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN	JENIS PELANGGARAN HAK
1	2018	270	Mempunyai persamaan atau Sebagian pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
2	2019	132	Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional
3	2020	156	Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham R.I.⁶

Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran di bidang merek antara lain adalah karena ketiadaan sarana penyaringan terhadap indikasi penyelewengan terhadap merek, khususnya merek-merek terkenal oleh Direktorat Merek maupun para konsultan hukum merek, hal ini merupakan titik lemah para pelaku hukum merek yang belum memiliki jaringan mengenai merek-merek terkenal yang mendapat perlindungan hukum secara internasional.⁷

⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham R.I, *jumlah kasus pelanggaran Hak Merek Terdaftar di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2020*, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>, Diakses pada tgl 11 Februari, pkl 15.00 WIB.

⁷ Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. *Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta, 2011, hal. 99.

Agar supaya suatu merek dapat diterima sebagai tanda atau cap dagang, syarat mutlak daripadanya ialah bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda. Dengan kata lain, tanda yang dipakai itu haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perdagangan atau jasa produksi dari seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain, karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan. Salah satu bentuk pelanggaran hukum terhadap merek terdaftar adalah perbuatan menggunakan sebagian kalimat pada merek yang sudah digunakan terdaftar sebelumnya.

Hal itu diperjelaskan di dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek yang mengatakan bahwa 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 sebagian dan keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Perbuatan menggunakan sebagian kalimat pada merek yang sudah digunakan terdaftar sebelumnya dikatakan tidak sah karena dilakukan tanpa izin dari pemilik merek terdaftar pertama. Sebuah merek yang telah terdaftar pada prinsipnya boleh saja ditiru atau digunakan oleh orang lain asalkan pemilik merek terdaftar tersebut

memberikan izin dalam bentuk perjanjian lisensi merek. Apabila dilakukan tanpa sepengetahuannya merupakan pelanggaran merek.

Oleh karena itu di dalam uraian tersebut di atas telah terjadi penggunaan sebagian Merek yang mengandung kemiripan pada Kalimat *Pure* Pada Merek *Pure Kids Versus Pure Baby* dengan Merek terkenal. Sehingga skripsi ini berjudul **“Analisis Hukum Penggunaan Sebagian Kalimat *Pure* Pada Merek *Pure Kids Versus Pure Baby* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penganturan Hukum Tentang Penggunaan Sebagian Kalimat Tanpa Ijin Pemilik Merek Yang Sudah Terdaftar Terlebih Dahulu ?
2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Perbuatan Pelanggaran Hak Terhadap Merek Terdaftar ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sebagian Kalimat Pada Merek *Pure Kids Versus Pure Baby* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penganturan Hukum Tentang Penggunaan Sebagian Kalimat Tanpa Ijin Pemilik Merek Yang Sudah Terdaftar Terlebih Dahulu
2. Untuk mengetahui Bentuk-Bentuk Perbuatan Pelanggaran Hak Terhadap Merek Terdaftar
3. Untuk melakukan Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sebagian Kalimat Pada Merek *Pure Kids* Versus *Pure Baby* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan sehingga menjadi bahan banding dalam pengerjaan karya tulis Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran atau sebagai pijakan dan refrensi pada penelitian-penelitian berikutnya serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat tiga topik skripsi yang sebelumnya Membahas Analisis Hukum Penggunaan Sebagian Kalimat *Pure* Pada Merek *Pure Kids* Versus *Pure Baby* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Telah Terdaftar Dari beberapa Universitas yang penulis temukan namun berbeda dengan topik yang penulis bahas diantaranya:

1. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Nurhayati Nasution, dengan judul skripsi analisis yuridis pertimbangan hakim tentang pembatalan merek terdaftar Gs Gold Shine.⁸

- a. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hakim kasasi dan hakim Peninjauan Kembali dalam perkara gugatan pembatalan merek GS Gold Shine oleh GS Yuasa Corporation ?

⁸ Nurhayati Nasution, Skripsi, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Merek Terdaftar Gs Gold Shine*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta Tahun 2019.

2) Apakah pertimbangan hakim Peninjauan Kembali tentang pembatalan merek GS Gold Shine telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ?

b. Kesimpulan :

1) Keterkaitan prinsip itikad baik (*good faith*) pada pembatalan merek terdaftar adalah karena wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek tersebut hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip Good Faith yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek.

2) Dasar pertimbangan hakim dalam perkara Krakatau Steel dengan Perwira Adhitama Sejati adalah merek pihak Perwira Adhitama Sejati yang terdaftar jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak Krakatau Steel yang sudah terkenal dan juga telah didaftar, walaupun dalam Pengadilan Niaga memberikan putusan yang berbeda karena majelis hakim memutus perkara tersebut secara a quo. Hal tersebut jelas berbeda dengan putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung yang memilih untuk membatalkan ke-7 merek dari Perwira Adhitama Sejati yang apabila didasarkan pada beberapa elemen yakni meliputi susunan kata, bunyi dan ejaannya yang dapat menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen bahwa seolah-olah ke-7 merek tersebut

juga berasal dari Krakatau Steel, dapat didapati bahwa hal tersebut merupakan unsur itikad tidak baik karena turut membonceng ketenaran milik pihak lain yang sudah terkenal.

2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Yuanita Dhiora Chrisanty, Tahun 2018, dengan judul skripsi Eksistensi Perkara Pembatalan Merek Di Dirjen HAKI (Studi Pada Putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 tentang Pembatalan Merek Natasha).⁹

- a. Rumusan Masalah :

- 1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pada putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 dalam perkara pembatalan merek Natasha?
- 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dirjen HKI terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek ?

- b. Kesimpulan :

- 1) Faktor-faktor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan pada putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 dalam perkara pembatalan merek Natasha adalah: Pendaftaran merek berupa nama dan logo “Natasha” dalam kelas 3 (tiga) didaftarkan dengan itikad yang tidak baik, bertentangan dengan ketertiban umum serta memiliki

⁹ Yuanita Dhiora Chrisanty, Skripsi, *Eksistensi Perkara Pembatalan Merek Di Dirjen Haki (Studi Pada Putusan Nomor: 699 K/Pdt.Sus/2009 tentang Pembatalan Merek Natasha)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2019.

persamaan pada pokoknya dengan merek berupa nama dan logo “NATASHA” untuk kelas 44.

2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dirjen haki terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pembatalan merek adalah: faktor hukum (kurang sempurnanya UU Merek), kinerja kantor merek dan kinerja aparat kantor merek yang belum maksimal, kelemahan aparat hukum, ketidakkonsistenan sikap hakim atau pengadilan dan kurang efektifnya proses medias

3. Fakultas Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Tahun 2017, Putri Ari Safitri, dengan judul Pembatalan Merek Oleh Pihak Yang Tidak Berhak : Kajian Itikad Baik.¹⁰

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Pengaturan Pembatalan Merek dengan Alasan Itikad Baik pada Merek Terdaftar ?
- 2) Bagaimana Upaya Hukum Apabila Pihak Pemilik Merek serupa tidak memiliki itikad baik untuk membatalkan merek ?

b. Kesimpulan Skripsi :

- 1) pengaturan mengenai pihak bersangkutan yang meniru terlebih dahulu membatalkan merek sebelum pemilik merek yang sah, tidak diatur secara jelas dikarena hal yang lebih diatur dalam Undang –

¹⁰ Putri Ari Safitri, Skripsi, *Pembatalan Merek Oleh Pihak Yang Tidak Berhak : Kajian Itikad Baik*, Fakultas Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Tahun 2017.

Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi hanya pengajuan pembatalan merek oleh pemilik merek kepada pihak yang telah meniru.

2) Dan dalam hal pemilik merek serupa tidak memiliki iktikad baik untuk membatalkan maka akan diajukan gugatan pembatalan merek oleh pihak bekepentingan ke Pengadilan Niaga di Indonesia kemudian atas gugatan yang diterima dan memiliki hukum tetap barulah “Dirjen Haki” akan melakukan mencoretan merek dari Daftar Umum Merek disertai alasan pembatalan dan hasil dari gugatan pembatalan tersebut menyebabkan sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis Hukum

Analisis Hukum adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹¹ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek

¹¹ Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2008, hal. 10

terhadap pelanggarannya,¹² yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹³

2. Pengertian Merek

Pengertian merek adalah simbol, tanda, rancangan ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran, Dalam persaingan merek dagang yang satu dengan lainnya akan menyebabkan salah satu diantara sekian banyaknya akan melemah sehingga eksistensi di pasaran juga akan mengalami penurunan. Keberadaan brand itu sendiri bukan semata-mata hanya

¹² Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*, [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tgl 19 September 2019, pukul 02:00 WIB.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hal. 83.

sebatas logo sebuah perusahaan saja, melainkan image yang akan dimunculkan oleh orang lain atas produk yang Anda miliki.¹⁴

Dengan kata lain, brand itu sendiri merupakan sebuah kombinasi yang sangat lengkap ketika seseorang membayangkan atas apa yang didengar ketika brand sebuah perusahaan ataupun produk disebutkan. Untuk memberikan sebuah brand kepada perusahaan yang menjadi identitasnya membutuhkan suatu keahlian tersendiri yang kemudian kemampuan semacam ini harus ditingkatkan dan juga dilindungi demi hak cipta.¹⁵

3. Pengertian Pelanggaran Hak Atas Merek

Pengertian merk yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merk adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu di pibadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Suatu merk pabrik atau merk perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya dengan tujuan membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 40.

¹⁵ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Bursa Efek*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 191.

lainnya.¹⁶ Sedangkan Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak merk menimbulkan hak ekonomi (*economic right*) bagi pemiliknya dikarenakan hak merk merupakan hak eksklusif, maka hanya pemilik merk saja berhak atas hak ekonomi dari suatu merk. Hak ekonomi adalah suatu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri merk atau karena menggunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada merk terbatas hanya 3 (tiga) jenis yaitu penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merk dagang, lisensi merk jasa tanpa variasi lain.¹⁷

4. Pengertian Merek Terdaftar

Merek terkenal biasa disebut sebagai *well known mark*. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*).¹⁸

¹⁶ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008, hal. 52.

¹⁷ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 131.

¹⁸ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Ctk ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 10.

Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merk termahsyur. Sedemikian rupa tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merk aristokrat dunia. Derajat merk termahsyurpun lebih tinggi daripada merk biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merk ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merk terkenal.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,²⁰ keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perUndang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hal. 25.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian Pustaka (*Library Research*). Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.²¹

4. Jenis Data

Penulis dalam penelitian ini memakai Data Sekunder yaitu adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”. Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan mengenai judul penelitian penulis.²²

5. Analisis Data

Dalam proses menganalisis data pada penelitian ini yang berjudul Analisis Hukum Penggunaan Sebagian Kalimat Pure Pada Merek Pure Kids Versus Pure Baby Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst) digunakan analisis kualitatif dimana cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep, teori, peraturan perUndang-Undangan, dan pendapat pakar dan pandangan penelitian sendiri.

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 2011, hal.78.

²² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 35.

H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini, terdapat 5 (lima) Bab yang telah disusun untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut :

BAB I. Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Sebagian Kalimat Tanpa Ijin Pemilik Merek Yang Sudah Terdaftar Terlebih Dahulu terdiri dari Syarat Administratif dan Syarat Substantif Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Sebagian Kalimat Tanpa Ijin Pemilik Merek Yang Sudah Terdaftar Terlebih Dahulu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

BAB III. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pelanggaran Hak Terhadap Merek Terdaftar terdiri dari Merek Tersebut Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Pihak Lain Untuk Barang dan/atau Jasa yang Sejenis, Dimohonkan Lebih Dahulu Oleh Pihak Lain Untuk Barang Dan/Atau

Jasa Sejenis dan Merek Tersebut Merupakan Atau Menyerupai Nama Atau Singkatan Nama Orang Terkenal, Foto, Atau Nama Badan Hukum Yang Dimiliki Orang Lain,

BAB IV. Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sebagian Kalimat Pada Merek *Pure Kids* Versus *Pure Baby* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst) terdiri dari Posisi Kasus, Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam mengkabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya Terhadap Gugatan Merek *Pure Kids* Versus *Pure Baby* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Yang Telah Terdaftar Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst) dan Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 72/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst

BAB V. Penutup, Terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN KALIMAT TANPA IJIN PEMILIK MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR TERLEBIH DAHULU

A. Merek Dikatakan Memiliki Fungsi Pembeda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mendefinisikan merek sebagai 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. Dari definisi tersebut, maka bentuk merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua):

1. Merek tradisional, yaitu yang berbentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau merek yang mengambil bentuk 2 (dua) dimensi; dan
2. Merek nontradisional, yaitu merek yang berupa suara, merek 3 (tiga) dimensi, atau merek hologram

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas suatu produk juga menjelaskan kualitas suatu barang dan juga menandakan bahwa barang tersebut

memiliki ciri khas sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap suatu merek. Pembajakan merek tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga berdampak pada dua hal yaitu stabilitas ekonomi dan terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.¹

Sedangkan menurut Kotler dan Gary Armstrong, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek mengidentifikasi pembuat atau penjual dari suatu produk. Merek juga merupakan janji penjual untuk menyampaikan kesimpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli.²

Fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Adapun fungsi-fungsi merek yang lain adalah:³

1. Menjaga persaingan usaha yang sehat

Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antarkepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menimbulkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan

¹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yustisia, Jakarta, 2011, hal. 29

² Phillip Kotler dan Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, PT. Indeks, Jakarta, 2008, hal. 70

³ *Ibid.*, hal. 35.

berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

2. Melindungi konsumen

Berdasarkan Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, meningkatkan pelayanan, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan adanya merek, para konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas barangnya. Apabila merek telah dikenal dengan baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang itu adalah baik sebagaimana diharapkannya.

3. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidangnya

Merek dari barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang bersangkutan.

4. Sebagai sarana untuk dapat menilai suatu barang

Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya kualitas suatu barang tergantung dari produsen sendiri dan

penilaian yang diberikan oleh masing-masing pembeli. Suatu merek dapat memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai merek tersebut minimal mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya.

5. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang

Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan barang ataupun nama barangnya (promosi) kepada khalayak ramai. Para pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamannya sendiri ataupun karena telah mendengarnya dari pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan mengingat nama mereknya saja. Misalnya seseorang ingin membeli minuman bermerek Fanta, maka cukup hanya dengan menyebut Fanta saja

6. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan

Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan mereknya. Misalnya merek dagang Djarum, Djarum adalah merek yang digunakan oleh perusahaan rokok Djarum.

Jenis merek berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibedakan menjadi 2 (dua):

a. Merek dagang

merupakan merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

b. Merek jasa

merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar merek tersebut dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Adanya merek itu maka barang-barang atau jasa yang diproduksi dapat dibedakan.⁴

Sistem perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini mengatur bahwa perlindungan merek didasarkan atas

⁴ *Ibid.*, hal. 34.

sistem “*first to file principle* yang berarti “siapa yang lebih dahulu mendaftarkan maka dia yang berhak mendapat perlindungan hukum”. Hal ini berarti bahwa apabila perusahaan ingin memperoleh perlindungan hukum atas mereknya di wilayah hukum Indonesia maka perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon (perorangan atau badan hukum/perusahaan) dapat mengajukan permohonan secara langsung atau dapat melalui Kuasa/Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan kepada DJKI secara langsung atau dapat dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila pemohon (perorangan/badan hukum) atau pemilik yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia dan ingin berinvestasi di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemohon harus menunjuk Kuasa/ Konsultan Hak Kekayaan Intelektual terdaftar untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek di DJKI.⁵

Di Indonesia, permohonan pendaftaran merek menempati urutan pertama terbanyak dibandingkan dengan bidang Kekayaan Intelektual yang lain seperti paten dan desain industri. Hal ini merupakan kondisi yang tipikal bagi negara-negara berkembang yang umumnya tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan negara-negara maju. Selain itu, telah tercatat pula adanya sejumlah produk Indonesia yang terdaftar di beberapa negara.

⁵ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 329

B. Syarat Administratif Dan Syarat Substantif Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Dan Indikasi Geografis

1. Syarat Administratif Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Dan Indikasi Geografis

Hak atas merek diperoleh setelah suatu merek didaftarkan. Agar mereknya dapat terdaftar, pemilik merek harus mengajukan permohonan pendaftaran merek bersangkutan. Permohonan pendaftaran merek diatur pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 UU Merek. Dalam mengajukan suatu merek, pemohon harus memenuhi persyaratan Administratif dan persyaratan Substantif. Persyaratan Administratif merupakan persyaratan dimana merek yang didaftarkan tidak bertentangan dengan alasan absolut dan alasan relatif, sedangkan persyaratan Substantif merupakan persyaratan yang terkait dengan dokumen administrasi.⁶

Terdapat 2 (dua) macam cara mengajukan permohonan pendaftaran merek, yakni dengan cara biasa dan dengan hak prioritas. Permohonan pendaftaran dengan cara biasa dilakukan karena merek yang dimohon pendaftarannya belum pernah didaftarkan sama sekali, sedangkan permohonan pendaftaran dengan hak prioritas dilakukan karena merek yang akan didaftarkan di Indonesia sudah pernah didaftarkan di negara lain.

Prosedur pendaftaran merek mengalami perubahan sejak diundangkannya UU Merek terbaru. Dalam pengaturan sebelumnya, tahap pengumuman dilaksanakan

⁶ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.25.

pasca pemeriksaan substantif, namun kini dilaksanakan sebelum pemeriksaan substantif. Perubahan terhadap alur pendaftaran merek ini dimaksud untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek. Berikut proses pendaftaran suatu merek menurut syarat Administratif berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Dan Indikasi Geografis yaitu:

a. Proses Pemeriksaan Formalitas

Menteri akan memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran merek. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, pemohon dapat melengkapi persyaratan tersebut. Jika mengajukan tanpa menggunakan hak prioritas diberi tenggang waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan, sedangkan jika mengajukan menggunakan hak prioritas diberi tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Persyaratan yang tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah diberikan akan ditarik kembali.

Setelah kelengkapan persyaratan sudah lengkap (pemohon telah memenuhi persyaratan minimum) akan diberikan tanggal penerimaan permohonan atau *filing date*. Persyaratan minimum permohonan yang dimaksud yakni:

- 1) Mengisi formulir permohonan.
- 2) Melampirkan label atau contoh merek yang akan didaftarkan.

3) Membayar biaya permohonan

b. Proses Pengumuman

Menteri mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Pengumuman berlangsung selama 2 (dua) bulan. Dalam 2 (dua) bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis ditujukan kepada menteri atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenakan biaya. Keberatan tersebut dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak berdasarkan UU Merek. Salinan surat keberatan dikirim ke Pemohon. Pemohon atau kuasa hukumnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh menteri.

c. Proses Pemeriksaan Substantif

Dalam pemeriksaan substantif yang diperiksa yakni apakah merek yang akan didaftarkan memenuhi persyaratan sebagai merek dan kepemilikan merek. Pemeriksaan substantif mempertimbangkan segala keberatan dan sanggahan yang ada.

d. Penerbitan Sertifikat

Setelah dilakukan pemeriksaan substantif, pemeriksa memutuskan:

- 1) Dapat didaftarkan. Menteri mendaftarkan merek bersangkutan dan menerbitkan sertifikat merek. Apabila sertifikat tidak diambil oleh pemilik merek dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, maka merek yang telah terdaftar akan ditarik kembali dan dihapuskan.
- 2) Tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya. Apabila tanggapannya diterima, merek tersebut dapat didaftarkan. Sebaliknya, jika tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka menteri menolak permohonan pendaftaran merek. Permohonan ditolak apabila pemohon tidak menyampaikan tanggapannya.

2. Syarat Substantif Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Dan Indikasi Geografis

Hak prioritas merupakan hak pemohon untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek yang berasal dari negara anggota Konvensi Paris atau anggota WTO untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota WTO, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional.

Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Merek sebagai berikut:

Pasal 9

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization).

Pasal 10

- 1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- 2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- 3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas.

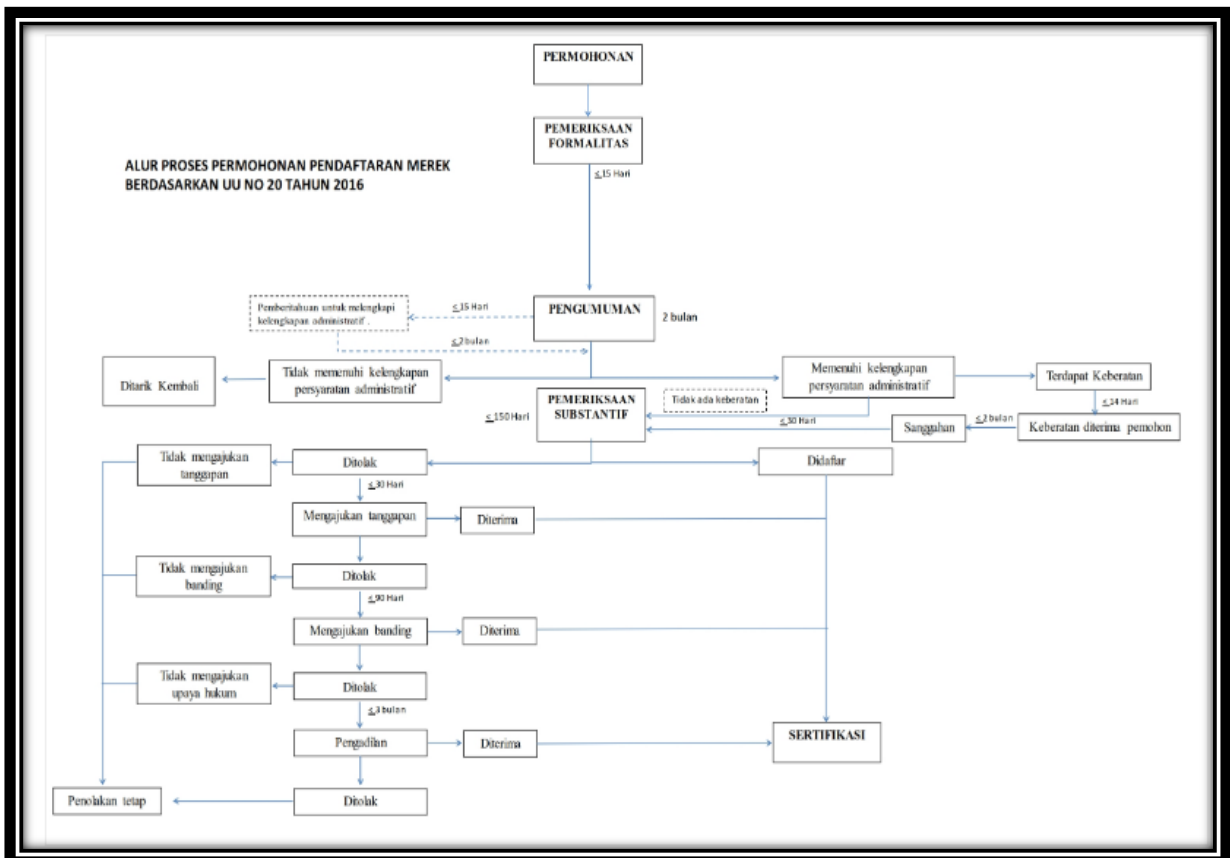
Pengaturan Hak Prioritas pertama kali ditetapkan dalam Pasal 4 A (1), (2), (3) sampai dengan D (1), (2), (3), (4), (5) Konvensi Paris beserta segala perjanjian lain yang melengkapinya. Berdasarkan Pasal 4 Konvensi Paris tersebut, setiap orang yang sepatutnya mengajukan permohonan atau penggunaan merek dagang, di salah satu negara peserta konvensi, atau ahli warisnya, akan menikmati, dalam hal pengajuan di negara peserta lainnya, suatu hak prioritas selama periode yang akan ditetapkan kemudian. Hak prioritas merupakan wujud dari Prinsip *National Treatment dan Most*

Favoured Nation yang diatur dalam TRIPs yang merujuk Konvensi Paris dan GATT. Setiap orang yang mengajukan pendaftaran untuk perlindungan merek dalam salah satu negara anggota Konvensi Paris atau mereka yang berhak untuk tujuan pendaftarannya di negara lain, wajib menikmati hak prioritas untuk suatu periode tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap pendaftaran secara nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan domestik dari setiap negara anggota Konvensi Paris atau setelah dicapainya perjanjian bilateral atau persetujuan multilateral di antara negara anggota, wajib diakui menimbulkan hak prioritas.

Pendaftaran selanjutnya yang berisi subyek yang sama dengan pendaftaran sebelumnya yang dimaksud di negara yang sesama anggota Konvensi Paris wajib mempertimbangkan sebagai pendaftar pertama untuk mana tanggal penerimaan pendaftaran dimulai dari periode prioritas. Jika waktu pendaftaran berikutnya, pendaftaran pertama telah ditarik, ditolak tanpa adanya pengumuman dan pemeriksaan substantif dan jika itu tidak diperlakukan sebagai basis untuk menuntut hak prioritas, maka tidak ada hak yang eksis. Setiap orang yang bermaksud mengambil keunggulan dari prioritas atas pendaftaran pertama disyaratkan untuk membuat deklarasi yang menunjukkan tanggal pendaftaran dan negara pertama yang dimana pendaftaran tersebut dilakukan. Setiap negara anggota Konvensi Paris wajib menetapkan konsekuensi kegagalan pemenuhan formalitas, namun tidak ada konsekuensi yang mengakibatkan diluar kehilangan hak prioritas.

Alur Proses Permohonan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan 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.

Tabel 2
Alur Proses Permohonan Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Merek adalah bagian penting dalam kegiatan usaha yang merupakan aset berharga bagi perusahaan. Merek adalah identitas produk yang menggambarkan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan sehingga merek menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pemasaran barang dan jasa. Oleh karena itu, pengusaha perlu mendaftarkan merek dagang dan jasa mereka agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara sehingga dapat menghindari plagiarisme terhadap merek yang dimiliki.

Demi memudahkan pemohon / kuasanya dalam mendaftarkan mereknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meluncurkan platform baru pada tanggal 17 Agustus 2019. Dalam platform baru ini, pemohon dapat langsung memilih jenis barang dan jasa yang akan diajukan sehingga tidak akan terjadi kesalahan terkait dengan kelas dan/atau jenis barang dan jasa yang diajukan. Hal ini dapat menghindarkan pemohon menerima office action karena adanya kesalahan kelas dalam pengajuan dan/atau jenis barang dan jasa yang terlalu luas sehingga kemudian proses pemeriksaan formalitas atas permohonan pendaftaran merek tidak terhambat. Platform baru pendaftaran merek tersebut juga membantu pemohon dalam menentukan kelas mana saja yang harus diajukan karena pemohon dapat memeriksa penggolongan kelas barang dan jasa sebelum melakukan pengajuan.

Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam mengajukan pendaftaran merek yaitu :

- 1) Nama dan Alamat Pemohon;
- 2) Surat Kuasa (jika diajukan melalui kuasa hukum);

- 3) Surat Pernyataan Kepemilikan Merek;
- 4) Detail Permohonan meliputi:
- 5) Label Merek termasuk keterangan warnanya (contoh: merah, hitam dan putih);
- 6) Arti merek (jika merek yang diajukan dalam Bahasa asing);
- 7) Pengucapan (jika merek yang diajukan dalam huruf non-latin, misal dalam huruf Korea);
- 8) Kelas;
- 9) Jenis barang dan jasa yang diajukan;
- 10) Bukti Pembayaran.

Dalam waktu 15 hari setelah permohonan pendaftaran merek diajukan, DJKI akan mengumumkan permohonan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek selama 2 bulan (Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan atas permohonan merek yang diajukan. Jika terdapat keberatan selama masa pengumuman, pemohon / kuasanya dapat mengajukan sanggahan dalam waktu 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri (Pasal 17 ayat 2).

Selanjutnya, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas

waktu penyampaian sanggahan. Pemeriksaan substantif dilakukan selama 150 hari (Pasal 23 ayat 5).

C. Akibat Hukum yang Timbul Terhadap Merek yang Tidak Terdaftar berdasarkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan tidak didaftarkannya suatu merek, maka merek tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. Dimana perlindungan hukum disini berperan sangat penting agar merek tersebut memiliki jaminan untuk tidak ditiru ataupun digunakan secara salah ataupun tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya. Perlindungan hukum untuk merek digunakan sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi (dalam hal ini pihak yang memiliki hak atas merek) sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat pesatnya perdagangan dunia dewasa ini.⁷ Sebagai pihak yang belum mendaftarkan hak atas merek, apabila terdapat tindakan yang merugikan, pemilik merek tidak dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Sedangkan, penyelesaian kasus pelanggaran merek tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakainya yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya.

⁷ Putra, F. N. D. (2014). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. Journal Mimbar Keadilan: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. 97-108.

Philipus M. Hadjon menyatakan pendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Apabila berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Indonesia dalam pengaturan merek menganut asas *first to file system*, berarti perlindungan hukum dari sebuah merek hanya akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek tersebut. Negara Indonesia tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dalam hal apapun terhadap merek yang telah diajukan terlebih dahulu.⁸

Akibat hukum apabila pihak yang menemukan merek pertama kali belum mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan pihak tersebut yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak pertama yang menemukan merek akan merasa sangat dirugikan namun tidak bisa melakukan tindakan hukum karena memang belum terdaftar mereknya.

Pihak yang menggunakan dan meniru merek yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak pemilik hak atas merek dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana sebagaimana pengaturan dalam Pasal 200 ayat (2) UU Merek

⁸ Tommy Hendra P., 2017, *Perlindungan Merek*, Yayasan.Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hal.7.

dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak dalam penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi maupun diperdagangkan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu, bagi pihak yang menimbulkan kerugian kepada pemilik asli dari merek yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui jalur litigasi. Pengaturan pada Pasal 1365 KUHPperdata, mengatur bahwa pemilik asli merek dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, serta melalui jalur non litigasi.⁹

Akibat hukum merek yang tidak terdaftar maka tidak mendapat perlindungan hukum yang sah dan mutlak dari negara. Selain itu, pihak yang menemukan merek pertama kali dan belum mendaftarkan maka pihak lain dapat mendaftarkan merek dengan nama yang sama dan ialah yang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah karena Indonesia menganut *asas first to file system*. Perlindungan hukum hak atas merek akan dimiliki oleh pemilik usaha yang pertama kali mendaftarkan merek atas produknya, sehingga pelaku usaha lain yang akan mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek yang sama tidak akan disetujui.

⁹ Prasetya, I. M. D., & Ariana, I. G. P. *Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek)*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana, 7(1), 1-14. P. 12.

BAB III

BENTUK-BENTUK PERBUATAN PELANGGARAN HAK TERHADAP MEREK TERDAFTAR

A Merek Tersebut Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Pihak Lain Untuk Barang dan/atau Jasa yang Sejenis

Merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) 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.

Salah satu unsur utama dari merek adalah memiliki daya pembeda yang mana daya pembeda adalah indikator untuk mempermudah mengetahui perbedaan suatu merek, daya pembeda ini dapat dilihat dari apakah dalam suatu merek terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain.¹

Berdasarkan Pasal 21 UU MIG, alasan suatu permohonan pendaftaran merek akan ditolak yaitu jika memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

¹ Insan Budi Maulana., 2002. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009,. Hal. 60.

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Indikasi geografis terdaftar.

Berdasarkan keterangan Anda, produk yang akan didaftarkan yaitu Tropi Com memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek Tropo Latte dan keduanya berada pada kelas yang sama yaitu kelas 43 *pada Nice Classification* atau dikenal dengan kelas usaha jasa untuk menyediakan makanan dan minuman; akomodasi sementara. Persamaan pada pokoknya berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG adalah sebagai berikut:²

“Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”.

Dalam kaitanya antara *Pure Kids* Versus *Pure Baby*, di antara dua merek tersebut kata yang menonjol adalah kata *Pure* . Berdasarkan kasus *Pure Kids* Versus *Pure Baby* dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst meskipun terdapat perbedaan dengan adanya kata *Pure* dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa kata utama dan dominan adalah

² Wiratmo Dianggoro.. “Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis” . Artikel pada Jurnal Bisnis, Vol2, 2015. hlm 34.

“*Pure*” sedangkan kata “*Pure*” hanya merujuk pada kata dasar *Pure* yang mana pada akhirnya majelis hakim menyatakan kedua produk tersebut tidak memiliki daya pembeda. Untuk memastikan persamaan pada pokoknya, langkah awal yang Anda lakukan sudah tepat yaitu berkonsultasi dahulu ke konsultan kekayaan intelektual.

Solusi lain selain mengganti nama adalah dengan menambahkan unsur-unsur pada merek Anda sehingga memiliki daya pembeda dengan merek milik orang lain, berdasarkan keterangan di awal, merek merupakan tanda yang terdiri dari 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, menjadi relevan untuk Anda menambahkan unsur-unsur yang memberikan pembedaan yang jelas dengan merek lain (font, warna, tambahan gambar) sehingga tidak menimbulkan kesan persamaan, penempatan dan/atau kombinasi, penulisan maupun bunyi yang dominan.³

B Dimohonkan Lebih Dahulu Oleh Pihak Lain Untuk Barang Dan/Atau Jasa Sejenis

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan

³ Hariyani, Iswi,. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009. hal. 66.

berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.

Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai dengan berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapannya. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah baik pusat maupun daerah. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan fungsinya sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di tiap-tiap provinsi memiliki peran penting dalam rangka pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual di daerah.

Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara melalui proses pendaftaran atau permohonan yang diajukan oleh pemilik Merek. Dengan kata lain, perlindungan terhadap merek hanya dapat diberikan apabila diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan RI. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Merek yang menyebutkan “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.

Oleh karenanya, dalam pendaftaran merek berlaku asas *first to file* yaitu siapa yang mendaftarkan pertama kali, ia yang berhak memiliki Merek tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, siapa yang mendaftarkan Merek lebih dahulu dan

kemudian diberikan tanggal penerimaan, maka ia yang berhak atas merek tersebut. Sementara, pendaftar setelahnya yang mendaftarkan merek yang sama akan terhalang untuk memperoleh hak atas merek tersebut.

Dengan mendaftarkan Merek, maka si pemilik Merek terdaftar diberikan hak eksklusif untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan hak eksklusif ini, Pemilik Merek terdaftar juga bisa melarang orang lain untuk menggunakan Mereknya tersebut. Banyak terjadi perkara sengketa Merek, dimana orang-orang yang sudah lama memiliki dan menggunakan Merek-nya dalam bidang perdagangan barang dan/atau jasa, ternyata telah terdaftar atau didaftarkan atas nama orang lain, karena sebab lalai atau sebab tidak tahu bahwa suatu merek harus didaftarkan, atau sebab lalai tidak melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek.⁴

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam artikel Memahami Merek, pemakaian merek berfungsi sebagai:

1. tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
3. jaminan atas mutu barangnya;

⁴ *Ibid.*, hal. 68.

4. penunjuk asal barang/jasa yang dihasilkan.

Oleh karenanya, merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang memainkan peran penting dalam industri. Merek memiliki unsur utama, yaitu memiliki daya pembeda. Merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda, artinya apabila suatu tanda pada merek terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.⁵

Selain itu, patut diperhatikan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG juga menerangkan bahwa dalam hal merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, maka perlu diperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Jika masih belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

⁵ *Ibid.*, hal. 69.

C Merek Tersebut Merupakan Atau Menyerupai Nama Atau Singkatan Nama Orang Terkenal, Foto, Atau Nama Badan Hukum Yang Dimiliki Orang Lain

Terkait kriteria penentuan barang dan/atau Jasa yang sejenis, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 67/2016, kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

1. Sifat dari barang dan/atau jasa;
2. Tujuan dan metode penggunaan barang;
3. Komplementaritas barang dan/atau jasa;
4. Kompetisi barang dan/atau jasa;
5. Saluran distribusi barang dan/atau jasa
6. Konsumen yang relevan; atau
7. Asal produksi barang dan/atau jasa.⁶

Pasal 14 ayat (4) Permenkumham 67/2016 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa berpedoman pada perjanjian Nice (Nice Agreement) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Versi yang berlaku untuk sekarang ini adalah versi tahun 2018 yang merupakan edisi ke 11. Anda perlu mengetahui bahwa ada pengaturan tentang penolakan permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu

⁶ Hery,. Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 22.

meliputi: Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan Merek terkenal yang sudah terdaftar.

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU 20/2016. Berdasarkan hal tersebut apabila ada pendaftaran merek dengan kesamaan merek tapi jenis jasa/barangnya beda maka pemilik merek yang sudah terdaftar atau pemilik merek terkenal yang sudah terdaftar dapat mengajukan keberatan secara tertulis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai instansi yang berwenang atas pendaftaran merek terhadap adanya permohonan merek yang sama walaupun dengan jasa/barang yang berbeda.⁷

Selain itu juga jika merek tersebut adalah merek terkenal dan disinyalir merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek. Apabila sebuah permohonan pendaftaran merek ditolak, Pasal 28 angka (1) UU MIG menyatakan bahwa permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU MIG.

Perlu juga diketahui bahwa penggunaan merek Merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,

⁷ *Ibid.*,

dapat dikenakan ketentuan pidana dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20/2016 yaitu untuk sama pada keseluruhannya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar, sementara untuk persamaan pada pokoknya berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya merek yang sama namun berbeda jenis jasa/barangnya dimungkinkan selama tidak adanya upaya keberatan terhadap adanya pendaftaran merek yang sama oleh pemilik merek terdaftar dan juga adanya gugatan pembatalan merek oleh pemilik merek terkenal yang sudah terdaftar tersebut. Demikian semoga dapat mencerahkan.⁸

Pelanggaran hak atas merek dapat diajukan berdasarkan pada delik aduan sehingga berdampak pada jenis hukuman berupa kurungan dan besaran denda yang dibebankan. Ketentuan pidana penggunaan hak atas merek tersebut diatur dalam Pasal 100 sampai dengan 102 UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pidana yang diberikan berupa hukuman penjara dan/ atau denda. Lamanya hukuman maupun besaran denda bervariasi, hal ini didasarkan pada jenis pelanggaran pidananya. Dalam hal unsur pelanggarannya berupa penggunaan tanpa hak atas merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhannya, maka dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Apabila unsur pelanggarannya berupa penggunaan tanpa hak atas merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, maka dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sedangkan

⁸ *Ibid.*, hal. 55.

apabila pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan maupun lingkungan, kematian manusia, maka dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun banyak Rp. 5.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Ketentuan pidana tersebut tidak hanya berlaku bagi pelanggar penggunaan merek, tetapi juga berlaku terhadap pihak yang memperdagangkan, maka akan diidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB IV

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEBAGIAN
KALIMAT PADA MEREK *PURE KIDS* VERSUS *PURE BABY*
SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK ATAS MEREK
TERDAFTAR DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR
72/PDT.SUS-MEREK/2019
PN.NIAGA.JKT.PST**

A Kasus Posisi

1. Identitas Para Pihak dalam Perkara sengketa Merek Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan penghapusan pendaftaran merek pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ANTARMITRA SEMBADA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pos Pengumben Raya No. 8 Rt.005/05 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasa Hukumnya. : 1. Hesti Setyowati, S.H., LL.M., 2. Dini Carolina Tobing, S.H. 3. Doly James, S.H., LL.M. dan 4. Insan Fernaldi Lubis, S.H. para Advokat pada. Lubis, Santoso & Maramis. Beralamat Kantor di Equity Tower, lantai 12 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52- 53 Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2020, Untuk selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT;

MELAWAN

- a. **PT. BOGAMULIA NAGADA**, beralamat kantor di Gedung Tempo Scan Tower Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta 12950, Selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT

- b. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12940, Selanjutnya disebut sebagai, TURUT TERGUGAT

2. Gugatan Dari Penggugat

Bahwa penggugat merasa Penggugat Adalah Pendaftar Pertama Merek “*Pure Kids*”, “*PureKids*” Dan “*Purewipes*” Di Indonesia sehingga penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang isi gugatannya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah perusahaan nasional yang telah berdiri sejak tahun 1990 dan memiliki 27 (dua puluh tujuh) cabang yang tersebar di wilayah Indonesia (Pada awalnya, Penggugat memasarkan produk-produk farmasi, kesehatan dan obat-obatan dan kemudian memperluas usahanya dengan produk-produk konsumen seperti produk perawatan dan kesehatan pribadi, bayi dan anak.
- 2) Bahwa dalam rangka mengembangkan produk-produknya, pada tahun 2008, Penggugat mendaftarkan merek “*Pure Kids*” dengan nomor pendaftaran IDM000231015 untuk kelas barang 3 dengan jenis-jenis barang.
- 3) Selanjutnya pada tahun 2010 Penggugat juga telah mendaftarkan merek “*PUREKIDS*” untuk kelas 3 (Bukti P-7) dan untuk kelas 5 (Bukti P-8) dengan jenis-jenis barang sebagai berikut:

Tabel 3.

Pendaftaran Merek *Pure Kids*

No.	Merek	Tanggal Penerimaan (Tanggal Dimulainya Perlindungan)	Nomor Pendaftaran	Kelas	Bukti
1.	Pure kids	23 Mei 2008	IDM000231015	3	Bukti P-6
2.	PUREKIDS	22 September 2010	IDM000430264	3	Bukti P-7
3.	PUREKIDS	22 September 2010	IDM000338679	5	Bukti P-8
4.	PUREWIPES	16 Juli 2010	IDM000329809	3	Bukti P-9

- 4) berdasarkan pendaftaran keempat merek tersebut di atas, terbukti Penggugat telah secara konsisten menggunakan kata “*Pure*” sejak tahun 2008 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas utama merek atas barang-barang yang diperdagangkan oleh Penggugat agar memiliki daya pembeda dengan barang-barang sejenis yang diperdagangkan oleh pihak lain.
- 5) Pasal 3 UU Merek 2016 menyatakan “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek terdaftar”. Selanjutnya “Hak Atas Merek “ menurut Pasal 1 angka 5 UU Merek 2016 adalah: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang

terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

- 6) Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek “*Pure Kids*”, “*PUREKIDS*” dan “*PUREWIPES*” atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya dalam jangka waktu tertentu di Indonesia.
- 7) Bahwa penggugat merasa Merek “*Pure Baby*” Milik Tergugat Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dan/Atau Keseluruhannya Dengan Merek “*Pure Kids*”, “*PureKids*” Dan “*Purewipes*” Milik Penggugat Yang Telah Terdaftar Lebih Dahulu.
- 8) Pasal 21 ayat 1 UU Merek 2016 memberikan pengertian “persamaan pada pokoknya”, yaitu: “kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Berdasarkan perbandingan unsur dominan di atas, maka selanjutnya adalah menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek yang satu dengan merek yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut,

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, jika memiliki:

- a) Persamaan bentuk (*Similarity of form*);
- b) Persamaan komposisi (*Similarity of composition*);
- c) Persamaan kombinasi (*Similarity of combination*);
- d) Persamaan unsur elemen (*Similarity of element*);
- e) Persamaan bunyi (*Sound Similarity*);
- f) Persamaan ucapan (*Phonetic Similarity*); atau
- g) Persamaan penampilan (*Similarity in appearance*)”

Berdasarkan unsur dominan yaitu kata “*Pure*” pada merek “*Pure Baby*” Tergugat maupun pada merek “*Pure Kids*”, *PUREKIDS* dan “*PUREWIPES*” Penggugat, maka semakin nyata adanya persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat dengan merek Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut diatas.

Untuk lebih jelasnya, berikut perbandingan tampilan kedua merek Tergugat dan Penggugat dimaksud:

Tabel 4.

Perbandingan Tampilan Kedua Merek Tergugat Dan Penggugat

Merek Tergugat	Merek Penggugat
<i>pure baby</i>	Pure kids
<i>pure baby</i>	PUREKIDS
<i>pure baby</i>	PUREKIDS
<i>pure baby</i>	PUREWIPES

- 9) Berdasarkan ketentuan UU Merek 2016, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dan tampilan merek-merek Tergugat dan Penggugat di atas, jelas bahwa merek "*Pure Baby*" milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "*Pure Kids*", "*PUREKIDS*" dan "*PUREWIPES*" milik Penggugat yaitu kata "*Pure*" yang merupakan unsur dominan sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, yaitu terlihat dari cara penempatan, cara penulisan dan persamaan bunyi ucapan:
- 10) Dengan adanya bentuk persamaan tersebut penggugat merasa dirugikan di karenakan Bahwa salah satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan adalah apabila dikemudian hari merek "*Pure Baby*" milik Tergugat dicantumkan pada barang atau produk, dan barang atau produk tersebut di pasaran diletakan pada tray, etalase atau dikelompokan dengan barang yang sejenis di pasaran, maka jelas hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kerancuan bagi konsumen serta menimbulkan pertanyaan: (i) siapa yang memproduksi barang dengan merek "*Pure Baby*"; dan (ii) apakah pemilik merek "*Pure Baby*" tersebut sama dengan pemilik merek "*Pure Kids*", "*PUREKIDS*" dan "*PUREWIPES*", yaitu Penggugat".
- 11) Apabila merek milik Tergugat tidak dibatalkan, jelas merek-merek Tergugat tersebut akan melanggar Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) UU Merek 2016, yang pada intinya mengatur bahwa suatu Merek

digunakan untuk membedakan produk pada barang sejenis sehingga tidak menimbulkan kerancuan bagi konsumen.

12) Bahwa dengan adanya persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya antara merek “*Pure Baby*” Tergugat dengan merek-merek “*Pure Kids*”, “*PUREKIDS*” dan “*PUREWIPES*” Penggugat untuk barang-barang sejenis, hal ini membuktikan Tergugat telah mendaftarkan merek “*Pure Baby*” atas dasar itikad tidak baik.

Penjelasan Pasal 21 ayat 3 UU Merek 2016 memberikan definisi “Pemohon yang beriktikad tidak baik” yaitu:

“Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

1. Permohonan Penggugat dalam Surat Gugatan

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta hukum serta Putusan Mahkamah Agung R.I yang diuraikan di atas terbukti adanya iktikad tidak baik Tergugat dalam pendaftaran merek "*Pure Baby*" karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "*Pure Kids*", "*PUREKIDS*" dan "*PUREWIPES*" Penggugat, sehingga sudah selayaknya merek "*Pure Baby*" Tergugat dibatalkan pendaftaran mereknya.

Dan juga Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara ini agar Turut Tergugat melaksanakan isi putusan sesuai dengan Pasal 91 dan 92 UU Merek 2016. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama atas merek "*Pure Kids*" Nomor Pendaftaran IDM000231015, merek "*PUREKIDS*" Nomor Pendaftaran IDM000430264, merek "*PUREKIDS*" Nomor Pendaftaran IDM000338679 dan merek "*PUREWIPES*" Nomor Pendaftaran IDM000329809;
- 3) Menyatakan merek-merek "*Pure Baby*" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598335 dan Nomor Pendaftaran IDM000598336 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "*Pure Kids*" Nomor Pendaftaran IDM000231015 untuk barang sejenis;

- 4) Menyatakan merek-merek “*Pure Baby*” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598335 dan Nomor Pendaftaran IDM000598336 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “*PUREKIDS*” Nomor Pendaftaran IDM000430264 untuk barang sejenis;
- 5) Menyatakan merek-merek “*Pure Baby*” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “*PUREKIDS*” Nomor Pendaftaran IDM000338679 untuk barang sejenis
- 6) Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “*Pure Baby*” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran IDM000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337 dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek; dan
- 7) menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk setiap tingkat pengadilan

2. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak kuasa Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Desember 2019, sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin 7 a quo yang menyatakan bahwa Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran merek “*Pure Baby*” milik Tergugat karena memiliki persamaan pada pokoknya merupakan hal yang sangat disayangkan. Mengingat Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan secara tertulis terhadap permohonan pendaftaran merek-merek “*Pure Baby*” milik Tergugat sebagaimana sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat
- 2) Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam posita poin 8, 9, 11, 12, 13 dan 14 gugatan a quo perihal persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat tidak dapat dibenarkan karena terdapat perbedaan baik secara tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan secara bunyi ucapan sebagai berikut ;

Merek Milik Tergugat	Merek Milik Tergugat
<i>pure baby</i> <i>pure baby</i>	Pure kids <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PUREWIPES</div>

- 3) Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat jelas terdapat perbedaan kata “*Baby*” dengan kata “*Kids*” dan kata “*wipes*” yang menjadi daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan milik Tergugat di atas sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka milik Tergugat di atas sehingga dengan adanya perbedaan tersebut maka timbullah perbedaan dalam hal tampilan pengucapan, penempatan, maupun perbedaan bunyi ucapan sehingga merek-merek tersebut tidak dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya. Mengingat untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu per satu serta harus dilihat pula apakah ada unsur menonjol yang menyebabkan persamaan atau tidak antara kedua merek tersebut sehingga suatu merek dapat dibedakan atau tidak, baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan
- 4) Bahwa, dalil yang dikemukakan Penggugat tentang merek-merek “*Pure Baby*” milik penggugat didaftar atas itikad tidak baik karena meniru baik pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam angka 22 gugatan a quo tidaklah benar, karena merek-merek “*Pure Baby*” milik penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas pemeriksaan substantif

serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat pada saat pemeriksaan substantif;

- 5) Bahwa dengan demikian, maka pendaftaran merek-merek "*Pure Baby*" milik penggugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek yang didaftar atas dasar iktikad tidak baik dengan meniru baik pada pokoknya atau keseluruhannya merek milik Penggugat dikarenakan baik merek milik Penggugat maupun merek milik Tergugat memiliki perbedaan sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek-merek "*Pure Baby*" milik Penggugat didaftar atas dasar iktikad tidak baik karena meniru baik pada pokoknya atau keseluruhannya merek milik Penggugat tidaklah beralasan
- 6) Bahwa, dengan telah terdaftarnya merek-merek "*Pure Baby*" milik Penggugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai merek yang didaftar atas dasar iktikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

B Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Perkara Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Bahwa dalam pasal 163 HIR/283 RBG dimana menyatakan barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Rumusan norma tersebut *parallel dengan asas actori incumbit probatio*. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya. Hal sebagaimana diuraikan tersebut dalam hukum acara perdata disebut dengan pembuktian.

Pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan. Pembuktian dalam hukum acara perdata dikenal dua macam, yakni : hukum pembuktian materiil dan hukum pembuktian formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat atau tidak diterimanya alat-alat bukti tertentu di persidangan serta mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang cara menerapkan alat bukti.

Hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara adalah peristiwanya atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa, bukan hukumnya, sebab yang menentukan hukumnya adalah Hakim. Dari peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya, kebenaran yang harus dicari dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum acara pidana adalah

kebenaran materiil. Upaya mencari kebenaran formil, berarti hakim hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum.

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud, prinsip hukum pembuktian anatara lain sebagai berikut:

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil
2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara
3. Fakta – Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan
4. Bukti Lawan (*Tegenbewijs*)

Menurut penulis “Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai”.

Pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Merek “*My Baby*” dan “*Pure Baby*” ini sudah didaftarkan oleh Tergugat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat), dan DINYATAKAN SEBAGAI MEREK MILIK TERGUGAT YANG DILINDUNGI DENGAN DITERBITKANNYA SERTIFIKAT MEREK “*My Baby*” dan “*Pure*

Baby” atas nama Tergugat masing-masing sejak tahun 1985 untuk merek “*My Baby*”, dan sejak tahun 2012 untuk merek “*Pure Baby*” untuk kelas 3 dan 5

2. Bahwa tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek “*Pure Baby*” milik Tergugat dengan merek “*Pure Kids*”, “*PURE KIDS*”, maupun “*PURE WIPES*” milik Penggugat. Tergugat mendaftarkan merek “*Pure Baby*” sebagai perluasan usaha dari merek “*My Baby*” yang jauh lebih dahulu dimiliki Tergugat, dengan penuh iktikad baik dan tanpa maksud dan kehendak untuk mendompleng merek Penggugat. Dengan diterimanya pendaftaran merek “*Pure Baby*” milik Tergugat sesuai prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan diterbitkannya sertifikat merek atas nama Tergugat, maka demi hukum Tergugat adalah pendaftar yang beritikad baik
3. Bahwa faktanya, MEREK “*Pure Baby*” milik TERGUGAT TERSEBUT JUSTRU DIGUNAKAN PENGGUGAT DALAM MEMASARKAN PRODUK-PRODUKNYA SECARA MELAWAN HUKUM, sehingga diduga kuat gugatan ini diajukan dengan iktikad buruk dan sekedar untuk mencari dalih untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang telah menggunakan merek “*Pure Baby*” milik Tergugat yang telah secara sah dan terdaftar

di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

4. Menimbang, bahwa Tergugat beralasan merek "*Pure Baby*", *PUREKIDS*, *PUREWIPES* masing-masing memiliki arti atau makna yang berbeda serta tidak ada keterkaitan makna antara satu dengan yang lainnya, kata sifat "*Pure*" bukan merupakan unsur dominan dari merek-merek milik Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam hal ini yang diperbandingkan arti atau makna dari kata "*Baby*", "*Kids*" dan "*wipes*" dimana masing-masing kata tersebut ternyata memiliki pengertian yang berbeda yaitu "*Baby*" berarti bayi, "*Kids*" berarti anak-anak dan "*wipes*" berarti tisu basah, dengan demikian dari adanya perbedaan arti dan makna antara merek milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas semakin mempertegas tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek "*Pure Baby*", *PUREKIDS* dan *PUREWIPES*
5. Menimbang bahwa, pengertian persamaan pada pokoknya sesuai penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang – Undang No.20 tahun 2016 adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut;

6. Menimbang bahwa adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, jika memiliki:
- a) Persamaan bentuk (*Similarity of form*);
 - b) Persamaan komposisi (*Similarity of composition*);
 - c) Persamaan kombinasi (*Similarity of combination*);
 - d) Persamaan unsur elemen (*Similarity of element*);
 - e) Persamaan bunyi (*Sound Similarity*);
 - f) Persamaan ucapan (*Phonetic Similarity*); atau
 - g) Persamaan penampilan (*Similarity in appearance*)”
7. Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal hal tersebut diatas maka yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak, adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan – perbedaannya, memperhatikan ciri – ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek – merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran Merek;
8. Menimbang, bahwa kata “*Pure*” pada merek “*Pure Kids*”, “*PUREKIDS*” dan “*PUREWIPES*” milik Penggugat dan merek “*Pure Baby*” milik Tergugat adalah merupakan unsur yang menonjol pada merek tersebut dan dalam hal pengucapan dan bunyi kata “*Pure*” pada merek Tergugat dan merek Penggugat tidak ada perbedaan sehingga

merek Penggugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat ;

9. Menimbang dibatalkan maka memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan merek "*Pure Baby*" atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran IDM000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336, Nomor Pendaftaran IDM598337 dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi
10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petium ke- 9 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

M E N G A D I I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama atas merek "*Pure Kids*" Nomor Pendaftaran IDM000231015, merek "*PUREKIDS*" Nomor Pendaftaran IDM000430264, merek "*PUREKIDS*" Nomor Pendaftaran IDM000338679 dan merek "*PUREWIPES*" Nomor Pendaftaran IDM000329809;

3. Menyatakan merek-merek “*Pure Baby*” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598335 dan Nomor Pendaftaran IDM000598336 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “*Pure Kids*” Nomor Pendaftaran IDM000231015 untuk barang sejenis;
4. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek “*Pure Baby*” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran IDM000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “*Pure Baby*” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran IDM000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337 dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi merek
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.161.000,- (Satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

C Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 72/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Menurut hemat penulis, “Bahwa berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan dengan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang

terkait”. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat.

Menurut penulis “Hak Atas Merek “ menurut Pasal 1 angka 5 UU Merek 2016 adalah: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” maka Penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek “*Pure Kids*”, “*PUREKIDS*” dan “*PUREWIPES*” atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya dalam jangka waktu tertentu di Indonesia.

Dan berdasarkan fakta dalam Persidangan Merek “*Pure Baby*” Milik Tergugat Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dan/Atau Keseluruhannya Dengan Merek “*Pure Kids*”, “*PureKids*” Dan “*Purewipes*” Milik Penggugat Yang Telah Terdaftar Lebih Dahulu. Dengan alasan bahwa “kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”

Dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang dengan tegas mengemukakan menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, jika memiliki:

- a. Persamaan bentuk (*Similarity of form*);

- b. Persamaan komposisi (*Similarity of composition*);
- c. Persamaan kombinasi (*Similarity of combination*);
- d. Persamaan unsur elemen (*Similarity of element*);
- e. Persamaan bunyi (*Sound Similarity*);
- f. Persamaan ucapan (*Phonetic Similarity*); atau
- g. Persamaan penampilan (*Similarity in appearance*)”

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta hukum serta Putusan Mahkamah Agung R.I yang diuraikan di atas terbukti adanya iktikad tidak baik Tergugat dalam pendaftaran merek “*Pure Baby*” karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “*Pure Kids*”, “*PUREKIDS*” dan “*PUREWIPES*” Penggugat, sehingga sudah selayaknya merek “*Pure Baby*” Tergugat dibatalkan pendaftarannya.

Tergugat dalam hal ini terbukti beriktikad tidak baik karena dengan sengaja meniru, menjiplak atau mengikuti merek “*Pure Kids*”, “*PUREKIDS*” dan “*PUREWIPES*” milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu demi kepentingan usahanya dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen seolah-olah produk Tergugat tersebut berasal dari Penggugat dengan alasan Bahwa, Merek “*My Baby*” dan “*Pure Baby*” ini sudah didaftarkan oleh Tergugat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat), dan DINYATAKAN SEBAGAI MEREK MILIK TERGUGAT YANG DILINDUNGI DENGAN DITERBITKANNYA SERTIFIKAT MEREK “*My Baby*” dan “*Pure Baby*” atas nama Tergugat masing-masing sejak tahun 1985 untuk merek “*My Baby*”, dan sejak tahun 2012 untuk merek “*Pure Baby*” untuk kelas 3 dan 5

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka “Mejelis hakim berkesimpulan bahwa berpedoman pada hal hal tersebut diatas maka yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak, adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan – perbedaannya, memperhatikan ciri – ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek – merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran Merek. Dan 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 maka konsumen sering kali hanya menyebut simbol yang paling menonjol pada kata tersebut misalnya unsur yang menonjol adalah angka maka yang disebut angka itu saja dan unsur yang menonjol itu yang menjadi kekuatan pembeda sehingga adanya persamaan pada bagian itu saja bisa dianggap memiliki persamaan pada pokoknya.

Menurut penulis berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 seharusnya sejak dari awal pendaftaran merek milik Tergugat yaitu :“*Pure Baby*” dengan Nomor Pendaftaran IDM000508335, “*Pure Baby*” dengan Nomor Pendaftaran IDM000598336, “*Pure Baby*” dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, “*Pure Baby*” dengan Nomor Pendaftaran IDM000508337, yang diajukan oleh Tergugat seharusnya tidak boleh didaftar oleh Turut Tergugat karena objek gugatan seharusnya tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

merek milik Penggugat yaitu : “*Pure Kids*”, “*PUREKIDS*” dan “*PUREWIPES*” yang sudah terdaftar lebih dulu.

Dikarenakan salah satu fungsi merek adalah untuk memberikan identitas dan menunjukkan asal-usul siapa sebenarnya yang menjadi produsen barang tersebut merek tidak memiliki imunitas atau kekebalan karena ketentuan pasal 76 UU No. 20 tahun 2016 secara tegas memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam pasal 76 tersebut. - Bahwa, maksud dari kalimat “mengikuti Merek pihak lain” di dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016 yang mengatur definisi Pemohon yang beriktikad tidak baik, tidak hanya berlaku terhadap merek yang sudah terdaftar tetapi juga berlaku terhadap merek yang sedang dimohonkan proses pendaftarannya. Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek 2016 khususnya pada frasa “Merek pihak lain” jelas bahwasanya niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti tidak terbatas pada merek yang telah terdaftar saja, melainkan juga terhadap merek yang belum terdaftar. Sebab, UU Merek 2016 juga bermaksud melindungi hasil ciptaan kekayaan intelektual pemohon pendaftaran merek sejak awal proses pendaftaran.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa :

1. Bahwa Undang-Undang No. 15/2001 tentang Merek dan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek 2016”) pada pokoknya mengenal 3 (tiga) jenis instrumen yaitu: instrumen verifikasi, instrumen pembatalan dan instrumen koreksi. Adanya

instrumen koreksi adalah pada, terhadap merek yang sudah terdaftar, bisa saja ditemukan cacat hukum. Oleh sebab itu, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan upaya hukum gugatan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Merek 2016;

2. Bahwa Suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya apabila merek tersebut telah membuat atau menimbulkan kemiripan, kesesatan yang dapat membingungkan masyarakat. Salah satu fungsi merek adalah untuk memberikan identitas dan menunjukkan asal-usul siapa sebenarnya yang menjadi produsen barang tersebut;
3. Bahwa Kepemilikan merek terdaftar didasarkan pada sertifikat merek yang menjelaskan siapa pemilik merek tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Sebagian Kalimat Tanpa Ijin Pemilik Merek Yang Sudah Terdaftar Terlebih Dahulu Bahwa Undang-Undang No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pokoknya mengenal 3 (tiga) jenis instrumen yaitu: instrumen verifikasi, instrumen pembatalan dan instrumen koreksi.
2. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pelanggaran Hak Terhadap Merek Terdaftar adalah yaitu Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 90 UU Merek), Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
3. Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sebagian Kalimat Pada Merek *Pure Kids* Versus *Pure Baby* Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst) yaitu Tergugat dalam hal ini terbukti beriktikad tidak baik karena dengan sengaja meniru, menjiplak atau mengikuti merek “*Pure*

Kids”, “*PUREKIDS*” Dan “*PUREWIPES*” milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu demi kepentingan usahanya dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen seolah-olah produk Tergugat tersebut berasal dari Penggugat dengan alasan Bahwa, Merek “*My Baby*” dan “*Pure Baby*” ini sudah didaftarkan oleh Tergugat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

B Saran

1. Sebelum mengajukan sebuah merek, sebaiknya pemohon pendaftaran merek seharusnya memerhatikan undang-undang yang berlaku secara seksama sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengajukan merek untuk didaftarkan.
2. Supaya Direktorat Jenderal HAKI selaku penerima pendaftaran merek, seharusnya dalam menerima merek harus mempertimbangkan syarat-syarat prosuder pendaftaran merek dan juga ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur agar tidak menimbulkan masalah jika ada merek yang terdaftar tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Seharusnya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal HAKI tidak boleh didaftar oleh Turut Tergugat karena objek gugatan seharusnya tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yaitu : “*Pure Kids*”, “*PUREKIDS*” dan “*PUREWIPES*” yang sudah terdaftar lebih dulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Asikin, Zainal., 2010, *Hukum Perusahaan*. PT Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Armstrong Gary dan Phillip Kotler, 2008, *Dasar-Dasar Pemasaran*, PT. Indeks, Jakarta.
- Budiarto Agus, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Bahsan M., 2008, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agug, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2008, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cahyadi Antonius dan E. Fernando M. Manullang, 2008, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Darji, Darmodiharjo dan Sidharta, 2010, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darus, Luthfan, Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta
- Fuadi, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.
- Firmansyah, Hery, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yustisia, Jakarta.
- Hendra, P, Tommy, 2017, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Isnaeni, Moch, 2008, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya.
- Iswi, Hariyani, 2009, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Indrawati, Soewarso, 2012, *Aspek Hukum Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2011, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung.
- Mertokusumo, S., 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta
- Maulana, Insan Budi, 2009, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supramono, 2014, *Transaksi Bisnis Saham Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- S., Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 32.
- Soeroso R., 2010 *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryo, Utomo Tomi. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ramli Samsul dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Bursa Efek*, Visimedia Pustaka, Jakarta.
- Saidin, H. OK. 2012, *Aspek Hukum Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.: Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Triwulan, Tutik Titik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Prasetya, Rudhi, 2011, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Ctk ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

W., Dewantara, S.S, 2014, *Agustinus Diktat Kuliah Filsafat Manusia. Univesitas Widya Mandala*. Semarang.

Umar, Husein, 2008, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

C. Jurnal

Afni, Maileni., Dwi 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Dagang Dikota Batam". Jurnal Trias Politika. Volume 2 Nomor 1.

Aspan, H., Sipayung, I. M., Muharrami, A. P., & Ritonga, H. M. (2017). *The Effect of Halal Label, Halal Awarness, Product Price, and Brand Image to the Purchasing Decision on Cosmetic Products (Case Study on Consumers of Sari Ayu Martha Tilaar in Binjai City)*. International Journal of Global Sustainability, 1(1), 55-66.

Dianggoro., Wiratmo, "Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis" . Artikel pada Jurnal Bisnis, Vol2, 2015. hlm 34.

Febry Rahmadhiani Nur dan Catharina Ria Budiningsih. 2017. "Analisis Hukum Penghapusan Merek IKEA". Syiar Hukum. Volume 15 Nomor 2.

- F., N. D., Putra, (2014). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. Journal Mimbar Keadilan: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. 97-108.
- Moh., Nafri., 2018. “Perlindungan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal di Indonesia”. Maleo Law Journal. Volume 2 Nomor 1.
- Prasetya, I. M. D., & Ariana, I. G. P. *Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek)*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana, 7(1), 1-14. P. 12.
- Rafianti, F. (2018, October). *IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW ON THREE COUNTRIES (STUDY OF COMPARISON ON INDONESIA, MALAYSIA, AND BRUNAI DARUSALAM)*. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).
- Ritonga, H. M., Siregar, N., Agustin, R. R., & Sari, M. M. (2019, March). Strengths and Weaknesses of Tourism Marketingat Bandar Pasir Mandoge (Descriptive Analysis Approach). In Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan (No. 1).
- Wibowo, Ari., 2015. “Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. Pivat Law. Volume 1 Nomor 1.
- Wurarah, R. N., Timotius, E., Sembiring, T. B., & Sadiartha, A. A. N. G. (2021). *THE ROLE OF EMPLOYEE PERFORMANCE IN THE TOURISM HOSPITALITY INDUSTRY IN INDONESIA*. Academy of Strategic Management Journal, 20(1), 1-11.

