

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI atau HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama *Intellectual Property Rights* (IPR) yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Konsep dasar tentang HaKI berdasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Pada intinya Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat terus berkarya dan mencipta.¹

¹ Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, "*Hak atas Kekayaan Intelektual*", (Bahan Kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta: 2022)

Salah satu bidang HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) adalah Merek. 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.²

Merek memiliki 2 (dua) ruang lingkup yaitu Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya³ dan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.⁴

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan perlindungan terhadap merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa

² Undang-Undang No 20 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.⁵

Menurut Molengraaf, Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.⁶

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek didefinisikan 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.⁷ Pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Merek merupakan salah satu Kekayaan Intelektual (KI) yang sangat penting dan bernilai untuk pasar berbisnis saat ini serta untuk bersaing di era globalisasi. Salah satu faktor sukses dalam berbisnis yaitu

⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

⁶ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 164

⁷ Undang-Undang No 20 Tahun 2016, Op. Cit. , Pasal 1 angka 5

menciptakan serta membangun identitas merek yang menarik dan unik, yang tentunya nanti akan memberi dampak bagi masyarakat yang melihat dan menggunakan merek tersebut lebih mudah mengingatnya atau tidak gampang lupa serta membekas di ingatan masyarakat. Merek menjadi salah satu penentu yang sangat dipertimbangkan sehingga tercapai keberhasilan suatu produk. Diantara beberapa komponen pembentuk suatu merek, penamaan pada merek sebagai komponen paling menentukan karena penamaan pada merek dipergunakan oleh masyarakat yang membeli produk dengan merek tersebut dan mempengaruhi usaha pemasaran oleh perusahaan. Butuh waktu yang tidak singkat hingga puluhan tahun, biaya dan tenaga yang besar untuk membangun dan mempromosikan merek pada suatu produk.

Masyarakat akan mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang atau jasa dengan merek tertentu. Konsumen akan membeli suatu produk tertentu dengan hanya melihat mereknya karena menurut konsumen merek tersebut berkualitas tinggi karena memiliki reputasi merek yang baik, karena merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu Perusahaan dengan barang atau jasa produksi Perusahaan lain yang sejenis. Sehingga merek menjadi tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Oleh sebab itu

menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.⁸

Tidak jarang konsumen lebih mengenal merek produk yang diproduksi suatu Perusahaan dibandingkan nama Perusahaan itu sendiri yang memproduksi produk dengan merek itu sendiri. Contoh yaitu air mineral merek “Aqua”, kita semua pasti mengetahui air mineral merek “Aqua”, bahkan jika kita mau membeli air mineral kita pasti bertanya apakah ada “Aqua” atau kita menggeneralisasikan air mineral itu dengan merek “Aqua”, walaupun merek air mineral banyak selain “Aqua”, hal ini menjelaskan bahwa karena kepopuleran merek tersebut nama merek tersebut dianggap jenis produk bukan sekedar nama Merek. Sehingga jelas betapa pentingnya Merek itu sebagai identitas Perusahaan itu sendiri.

Merek suatu produk barang atau jasa akan semakin bernilai ekonomis jika merek tersebut sudah memenuhi standart khusus untuk menunjukkan kualitas suatu produk, misal nya merek produk tersebut sudah SNI (Standart Nasional Indonesia), merek tersebut pernah mendapatkan penghargaan terkait kualitasnya sehingga dikenal secara luas oleh konsumen misalnya penghargaan *TOP BRAND*. Jika suatu produk menerima penghargaan *TOP BRAND* maka akan meningkatkan

⁸ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, Op.Cit., hlm. 170

kepercayaan konsumen, juga meningkatkan aspirasi *Top Management* selaku pemilik merek untuk selalu fokus pada *3 Rules for Success In Building Top Brands* yaitu *Quality Before Price, Innovation Before Cost dan Engagement Before Sales*. Selain itu terkait sumbangsi merek dari produk tersebut untuk lingkungan atau sosial, baik dari Institusi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Asosiasi bahkan jika merek tersebut sudah ada peminatnya untuk membeli lisensi merek tersebut, jelas betapa besar dan pentingnya nilai ekonomis suatu merek dari barang atau jasa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di sangat jelas menggambarkan seberapa pentingnya merek itu sendiri, maka diperlukan kepastian dan perlindungan hukum terhadap merek yang mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa, yang menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang atau jasa sejenis milik orang lain. Dasar Hukum yang mengatur mengenai merek adalah Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan

Intelektual Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga mengenai kompetensi relative Pengadilan Niaga dalam sengketa Merek.

Selain Dasar Hukum di Indonesia yang sudah disebutkan di atas, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang

disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.⁹

Pentingnya kepastian dan perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya cukup pada pendaftaran merek saja, tetapi ketika merek tersebut sudah didaftarkan maka ada peristiwa hukum lainnya yang diatur juga dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak diatur di Pasal 20 dan 21, mengenai penghapusan merek yang diatur di Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 serta mengenai pembatalan merek diatur di Pasal 76 sampai dengan Pasal 79.

Salah satu Prinsip Pendaftaran merek yang dianut di Indonesia yaitu Sistem *First to file*, yaitu dalam memberikan pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

⁹ Penjelasan bagian umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Dasar Hukum mengenai Sistem *First to file* ini diatur di Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”¹⁰. Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. Sistem *First to file* sebagai syarat pendaftaran Merek untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.

Banyaknya jumlah merek yang sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sejalan pula dengan banyaknya jumlah sengketa merek yang terjadi di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya sengketa merek adalah persaingan usaha di dalam dunia bisnis yang merupakan suatu hal yang lazim dialami oleh para pelaku usaha. Terkadang persaingan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, salah satunya dengan mendompleng merek pihak lain. Maka apabila ini terjadi, sengketa merek pun tidak terelakkan. Dalam hal sengketa merek yang terjadi, peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai Lembaga Negara yang memiliki misi yaitu

¹⁰ Undang-Undang No 20 Tahun 2016, Op. Cit. ,Pasal 3

mewujudkan pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas dan mewujudkan penegakan hukum kekayaan intelektual yang berkualitas, sangat berperan penting dalam hal sebagai Lembaga Negara yang melakukan filter pertama yang menerima pendaftaran merek, melakukan pemeriksaan merek sampai dengan menerbitkan merek yang didaftarkan, lalu jika terjadi sengketa merek tersebut yang kemudian dapat berlanjut di tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali.

Selain itu di dalam Lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), terdapat KBM (Komisi Banding Merek), yaitu badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. KBM (Komisi Banding Merek memiliki tugas yaitu menyelenggarakan pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian dan penilaian, serta pemberian keputusan terhadap permohonan banding. KBM (Komisi Banding Merek dalam melaksanakan tugasnya di atas, juga menyelenggarakan fungsi yaitu menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi

kepada Menteri untuk melakukan penghapusan; Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding atas Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan merek; dan Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap keputusan penolakan Indikasi Geografis yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar;

Kasus sengketa pembatalan merek yang dibahas penulis dalam tesis ini yang berkaitan dengan Pembatalan Merek terdaftar karena persamaan pada pokoknya adalah antara merek “KASO” pemilik merek atas nama PT Tatalogam Lestari yang beralamat domisili di Gedung Tatalogam Tower di Jalan Arjuna Utara No. 89, RT. 008 / RW.01, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sebagai Penggugat, yang merupakan Perusahaan Swasta yang bergerak di bidang usaha baja ringan dan merek “KasoMAX” pemilik merek atas nama Tedi Hartono Warga Negara Indonesia (WNI) yang beralamat di Jl. Flores No. 22, RT 036 / RW 012, Kelurahan / Desa Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Metro, Provinsi Lampung, yang merupakan pemilik Perusahaan Swasta Bernama PT Sarana Cahaya Makmur yang bidang usahanya sama dengan PT Tatalogam Lestari yaitu baja ringan serta turut tergugat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis.

Kedua merek tersebut telah mendapatkan sertifikat merek yang diterbitkan oleh DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), tanggal pendaftaran Merek “KASO” yaitu 14 Januari 2010 mendapatkan sertifikat merek dengan nomor IDM00023280 sedangkan merek “KasoMAX” tanggal pendaftaran yaitu 7 Oktober 2021 dan mendapatkan sertifikat merek dengan nomor IDM000897054 serta kedua Merek tersebut adalah merek yang terdaftar di kelas barang nomor 6 yaitu Penopang logam untuk bangunan, panel – panel bangunan dari logam, peralatan pintu dan pintu dari logam, pipa talang dari logam, bahan lapis dari logam (bangunan), palet pemuat barang dari logam, pipa – pipa dari logam, pilar dari logam untuk bangunan, genteng dari logam, kawat duri, kunci, kawat baja tembaga, kawat las, kawat kasa, baut, mur, rangka atap/furing, klem – klem kabel dari logam, kabel – kabel dan kawat – kawat dari logam bukan untuk listrik, paku – paku, kerangka bangunan dari besi / alumunium baja ringan, konstruksi baja ringan.

Jarak pendaftaran Merek “KASO” dengan Merek “KasoMAX” cukup jauh yaitu “KASO” tanggal pendaftaran Merek tanggal 14 Januari 2010 dan tanggal pendaftaran Merek “KasoMAX” tanggal 7

Oktober 2021, sehingga ada selisih kurang lebih selama 11 tahun. Dengan kondisi kedua Merek tersebut sudah sama-sama terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sudah seharusnya kedua Merek tersebut mendapat perlindungan hukum dari Negara untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakannya. Tetapi di sisi lain, telah terjadi tumpang tindih atas terbitnya kedua sertifikat Merek tersebut yaitu PT Tatalogam Lestari sebagai Pemilik Merek "KASO" merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya pendaftaran Merek "KasoMAX" yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "KASO", yang sudah lebih dahulu didaftarkan oleh PT Tatalogam Lestari dan Tedi Hartono sebagai pemilik merek "KasoMAX" juga berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas Merek "KasoMAX" yang sudah terbit juga sertifikat mereknya.

Secara umum, tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi. Prosedur Pendaftaran Merek pada tahap Pengumuman dan tahap Pemeriksaan Substantif mengatur mengenai merek yang ditolak pada Pasal 21 ayat 3 yaitu Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Pada penjelasan Pasal tersebut yaitu yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad 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. Pengertian pemohon yang beritikad tidak baik tersebut memiliki pengertian yang sangat luas dan umum. Dalam praktek nya ketika menggunakan itikad tidak baik ini sebagai dalil maka harus dibuktikan secara jelas dan terbukti seperti apa itikad tidak baiknya tersebut. Itikad tidak baik ini bersifat abstrak yang sangat sulit dibuktikan, karena masing-masing pihak baik dari sisi Penggugat atau sisi Tergugat dapat mengklaim atau saling menuding memiliki itikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek. Sehingga diperlukan dasar hukum yang lebih jelas yang mengatur mengenai itikad tidak baik ini dalam Prosedur pendaftaran Merek di Indonesia. Oleh karena itu penulis akan membahas salah satu rumusan masalah di tesis ini mengenai bagaimana prosedur pendaftaran merek di Indonesia.

Gugatan pembatalan merek oleh PT Tatalogam Lestari selaku penggugat didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 November 2022 dengan nomor perkara 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam gugatannya PT Tatalogam Lestari menyampaikan beberapa dalil sebagai Dasar Hukum adalah perlindungan hak atas merek diberikan hanya kepada siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu

(*system first to file*), maka dengan telah terdaftar terlebih dahulu dan diperolehnya sertifikat merek “KASO” milik Penggugat pada tanggal 14 Januari 2010, sudah seharusnya telah memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai pendaftar pertama yang mendapatkan perlindungan hukum secara eksklusif atas kepemilikan dan penggunaan merek “KASO” di wilayah Republik Indonesia untuk membedakan produk-nya dengan produk sejenis yang diperdagangkan oleh pihak lain, Merek “KasoMAX” milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “KASO” milik penggugat untuk jenis barang yang sejenis, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang persamaan pada pokoknya serta mengenai Penggugat untuk membatalkan Merek “KasoMAX” milik Tergugat juga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang itikad tidak baik.

Selain dalil-dalil di atas sebagai Dasar Hukum yang menjadi alasan gugatan pembatalan merek oleh PT Tatalogam Lestari sebagai pemilik Merek “KASO” terhadap Merek “KasoMAX” adalah adanya kerugian yang dialami oleh PT Tatalogam Lestari baik materil maupun immateriil. Untuk kerugian materiil memang tidak secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan penjualan baja ringan Merek “KASO” di wilayah Lampung khususnya, daerah dimana Merek “KasoMAX” juga

diproduksi sejak tahun 2021, karena produk baja ringan “KASO” sebenarnya adalah Merek baja ringan *second brand* dari Perusahaan PT Tatalogam Lestari, yang utama produk baja ringannya adalah merek “TASO”, selain itu baja ringan “KASO” sudah memiliki pasar penjualannya yang sudah cukup stabil, terlebih lagi sudah dikenal konsumen sebagai produsen genteng metal dan baja ringan terbesar di Indonesia sejak tahun 1990. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu, dengan beredarnya Merek “KasoMAX” akan memberikan dampak kerugian materil yang signifikan, jika pemilik merek “KASO” tidak segera mengambil upaya hukum yaitu gugatan pembatalan merek terhadap merek “KasoMAX”.

PT Tatalogam Lestari selaku pemilik Merek “KASO” mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Merek “KasoMAX” lebih kepada kerugian immateriil yaitu citra dan reputasi merek “KASO” di mata konsumen sebagai produk baja ringan yang berkualitas baik dan sudah berstandart SNI (Standart Nasional Indonesia) yang sudah dibangun sejak tahun 2010, lalu muncul merek “KasoMAX” di kelas sejenis, sehingga membuat konsumen beranggapan Merek “KasoMAX” ini bagian dari atau produk yang diproduksi oleh PT Tatalogam Lestari juga atau sebagai produk versi premium atau versi yang lebih berkualitas dibandingkan dengan “KASO”, yang berakibat citra dan reputasi merek “KASO” dibonceng oleh Merek “KasoMAX”. Dengan konsumen

beranggapan Merek “KasoMAX” adalah bagian dari “KASO”, jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang merugikan konsumen, misal kualitas produk “KasoMAX” yang lebih rendah dari “KASO”, sehingga konstruksi bangunan yang menggunakan baja ringan “KasoMAX” mengalami rubuh atau dalam kondisi paling parah adanya korban jiwa, maka pemilik Merek “KASO” juga akan menanggung akibat atas kejadian tersebut, baik kerugian materiil dan immateriil.

Pada Tanggal 7 Maret 2023, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengadili dengan putusan yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek “KASO”, nomor pendaftaran IDM000232806, tanggal pendaftaran 14 Januari 2010, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Penggugat adalah pemilik hak merek dan pendaftar pertama (*first to file*) baik dalam bentuk penulisan huruf atas kata, pengucapan, dan kombinasi keduanya di Indonesia, Menyatakan merek “KasoMAX”, nomor pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dalam cara penulisan kata, cara pengucapan suara atau bunyi, unsur dominan dengan merek “KASO” milik Penggugat pada

kata “KASO” untuk klasifikasi barang pada kelas sejenis, Menyatakan merek “KasoMAX”, nomor pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat diajukan dan didaftarkan atas itikad tidak baik, Membatalkan atau menyatakan batal pendaftaran merek “KasoMAX”, nomor pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat berserta segala akibat hukumnya, dan Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran merek “KasoMAX”, nomor pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai Ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang berlaku, Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang untuk itu menyampaikan Salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq... untuk mencoret sertifikat merek/mencatat pembatalan dan mengumumkan dalam beita resmi Merek;dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.990.000, (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Dari paparan di atas mengenai putusan Majelis Hakim untuk perkara sengketa Merek “KasoMAX” Versus Merek “KASO”, penulis akan menganalisis bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sengketa tersebut yaitu mengenai *system First to File*, mengenai persamaan pada pokoknya yaitu mengenai eksepsi dari tergugat yang ditolak oleh Majelis Hakim yang menyatakan merek “KASO” sebagai generic, mengenai itikad tidak baik dalam prosedur pendaftaran merek “KasoMAX” dan pertimbangan hakim mengenai dasar hukum pembatalan merek “KasoMAX” terhadap merek “KASO” yang akan dianalisis penulis dengan menggunakan teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual oleh Robert C Sherwood. Semua pertimbangan hakim ini akan dibahas oleh penulis di salah satu rumusan masalah di dalam tesis ini.

Sehingga berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang sengketa kedua merek tersebut dan menuangkannya dalam sebuah judul tesis yaitu **“ANALISIS YURIDIS PERKARA SENGKETA MEREK TERDAFTAR “KASOMAX” VERSUS MEREK “KASO” (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.115/PDT.SUS.MEREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PST)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan mengangkat 2 (dua) permasalahan untuk dibahas dalam tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana Prosedur pendaftaran merek di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan sengketa merek “KasoMAX” Versus Merek “KASO” putusan perkara Nomor: 115/Pdt.Sus.Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.¹¹

Dengan berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisa bagaimana Prosedur pendaftaran merek di Indonesia.
- b. Untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan sengketa merek “KasoMAX” Versus Merek “Kaso” putusan perkara Nomor: 115/Pdt.Sus.Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cetakan 31 (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 9

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud supaya memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Segi keilmuan atau secara teori manfaat yang diharapkan dari penulisan ini antara lain:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada khususnya dalam penyelesaian sengketa pembatalan merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi bidang ilmu hukum konsentrasi hukum bisnis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemikiran dan penerapan hukum HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) mengenai penyelesaian sengketa pembatalan merek terdaftar melalui Putusan Pengadilan Niaga.
- 2) Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat pengusaha terutama yang menggunakan

merek dagang atau jasa untuk mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) supaya mendapatkan perlindungan hukum merek, terutama dari pemalsu merek selama ini, khususnya untuk masyarakat pengusaha tentang penyelesaian sengketa pembatalan merek terdaftar yang sudah mempunyai sertifikat merek.

D. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹²

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan

¹² Snellbecker dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993) hlm. 34-35

kepastian itu sendiri karena karena esensi dari adanya keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹³

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa kesamaan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang berkembang atau sering dipakai adalah teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, untuk itu penulis menggunakan teori hukum tersebut sebagai dasar, dimana

¹³ Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009) hlm. 21

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan 4 (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 137

prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :¹⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada Perlindungan hukum preventif ini, merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu putusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Tujuan perlindungan hukum ini untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu,1987) hlm. 20

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Terori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 264

artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen* (kewenangan bebas) dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau diminta pendapatnya.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum ini. Pengadilan Administrasi merupakan Lembaga banding yang diinginkan dalam menangani perlindungan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan pemerintah guna untuk mengubah atau membatalkan Tindakan pemerintah tersebut.

Berdasarkan teori perlindungan hukum tersebut dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap merek menunjukkan beberapa hal. Pertama, Perlindungan Preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Kedua, Perlindungan Represif adalah perlindungan hukum

terhadap merek manakala ada atau terjadi tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek.¹⁷

3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert C. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Reward Theory

Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya.

b. Recovery Theory

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut.

c. Incentive Theory

Insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat.

¹⁷ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018) hlm 37

¹⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018) hlm. 8

d. *Risk Theory*

Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

E. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini, perlu dirumuskan serangkaian definisi konseptual yang merupakan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga terdapat definisi konsep yang konsisten dan relevan yang digunakan untuk pembahasan bab-bab berikutnya, antara lain:

1. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI atau HKI) adalah hak yang berasal dari hasil karya intelektual pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Karya Intelektual manusia tersebut diciptakan dengan waktu, tenaga, biaya dan pengorbanan yang tidak mudah. Manusia sebagai pemilik karya intelektual tersebut berhak mendapatkan hak ekonomis atas kreativitas intelektual yang sudah

diciptakan. Selain berhak atas hak ekonomis, karya intelektual tersebut harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, sebagai wujud penghargaan atas kreativitas intelektual tersebut dan sekaligus meningkatkan serta mendorong bagi manusia untuk semakin berkarya dan melahirkan kreativitas-kreativitas intelektual lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.

2. Merek adalah tanda untuk membedakan barang dan atau jasa yang satu dengan yang lainnya dalam kegiatan perdagangan, yaitu tanda yang hanya terdiri dari satu unsur saja, misalnya hanya nama, kata, huruf, angka atau susunan warna. Kedua, tanda yang terdiri dari dua unsur, misalnya kata dikombinasikan dengan gambar. Ketiga, tanda yang terdiri dari kombinasi dari semua unsur-unsur, misalnya nama dikombinasikan dengan gambar, angka-angka dan susunan warna.
3. Merek Dagang adalah salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang terdiri dari tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, yang dapat dikenali dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk yang dijual oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, sebagai pembeda dengan barang sejenis lainnya.
4. Hak atas Merek adalah Hak khusus yang dimiliki oleh pemilik merek yang mendaftarkan mereknya sesuai peraturan perundang-undangan merek yang berlaku, sehingga negara memberikan perlindungan dan

kepastian hukum atas pendaftaran merek tersebut dengan jangka waktu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Hak tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan sendiri oleh pemilik merek atau memberikan izin menggunakan merek tersebut kepada pihak lain.

5. Komisi Banding Merek (KBM) adalah komisi independen yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Indonesia yang memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian dan penilaian, serta pemberian keputusan terhadap permohonan banding, serta memiliki tugas yaitu menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek, memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan untuk Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding atas Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan merek dan menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap keputusan penolakan Indikasi Geografis yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.
6. Persamaan pada pokoknya adalah sebagai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara satu

dengan antara yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Timbulnya kesan adanya unsur persamaan pada pokoknya dapat dilihat dari persamaan visual, konseptual dan fonetik. Untuk menilai persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek lainnya, harus diperhatikan unsur yang dominan atau menonjol dari kedua merek tersebut kemudian harus diperbandingkan secara objektif.

7. Pemohon yang beriktikad “tidak baik” adalah 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 iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.
8. Sistem *First to File* adalah pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek

yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

9. Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan.
10. Sengketa merek adalah sengketa yang terjadi antara pemilik merek yang satu dengan yang lainnya baik perorangan maupun badan hukum untuk mempertahankan kepemilikan mereknya yang sudah terdaftar agar tetap dapat digunakan sendiri atau diberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya atau merek yang belum terdaftar yaitu bagi merek terkenal untuk tetap mendapat perlindungan hukum, yang mencakup sengketa pembatalan, penghapusan, merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak serta yang berkaitan dengan ganti rugi yang dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non litigasi.
11. Pembatalan Merek Terdaftar adalah suatu upaya hukum yang ditempuh oleh pemilik merek yang sudah terdaftar atau oleh Pemilik Merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 20 dan/atau Pasal 21, dengan tujuan untuk menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek, yang dilakukan dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga, dengan

jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek atau tanpa batas waktu untuk gugatan pembatalan merek jika terdapat unsur itikad tidak baik dan atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum serta terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan kasasi hingga peninjauan kembali.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memperoleh kualifikasi sebagai suatu system tulisan ilmiah yang berimbang, maka metode penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum/yuridis normative dengan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto Et.al, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) hlm.13-14

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian yuridis normative ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta pendekatan kasus (*case approach*) mengacu pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

3. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yakni:

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah No 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga mengenai kompetensi relative Pengadilan Niaga dalam sengketa Merek dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual meliputi buku-buku teks dan jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap data primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus ataupun yang sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah murni studi kepustakaan (*library research*), karena

hanya menggunakan sumber data tertulis terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pencarian guna menemukan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Studi kepustakaan (library research) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang pentingnya dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam hal ini analisis data ini digunakan untuk menganalisis data yang sudah didapatkan saat penelitian.

²⁰ M.Nazir, *Metode Penelitian*, cetakan 5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 27

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN TEORI ATAU TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG MEREK, PROSEDUR PENDFTARAN MEREK DAN KOMISI BANDING MEREK

Pada bab ini menyajikan teori-teori, tulisan-tulisan yang relevan untuk dipergunakan, mengenai tinjauan umum hubungan hukum dan perlindungan hukum yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana hukum dan para ahli lainnya mengenai merek sebagai salah satu hak milik intelektual, disini akan dibahas secara teoritis tentang tinjauan umum tentang merek dan tinjauan umum tentang Komisi Banding Merek (KBM).

BAB III TINJAUAN NORMATIF TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK

Pada Bab ini akan membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek yaitu Tinjauan normative mengenai Penghapusan Merek dan Tinjauan normative mengenai Penyelesaian Sengketa Merek.

BAB IV PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA DAN ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN SENGKETA MEREK “KASOMAX” VERSUS MEREK “KASO” PUTUSAN PERKARA NOMOR 115/PDT.SUS.MEREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PST.

Pada Bab ini akan dibahas tentang Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia dan pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan sengketa merek “KasoMAX” Versus Merek “Kaso” putusan perkara Nomor: 115/Pdt.Sus.Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan disertai beberapa saran yang dapat dijadikan masukan yang berarti.