

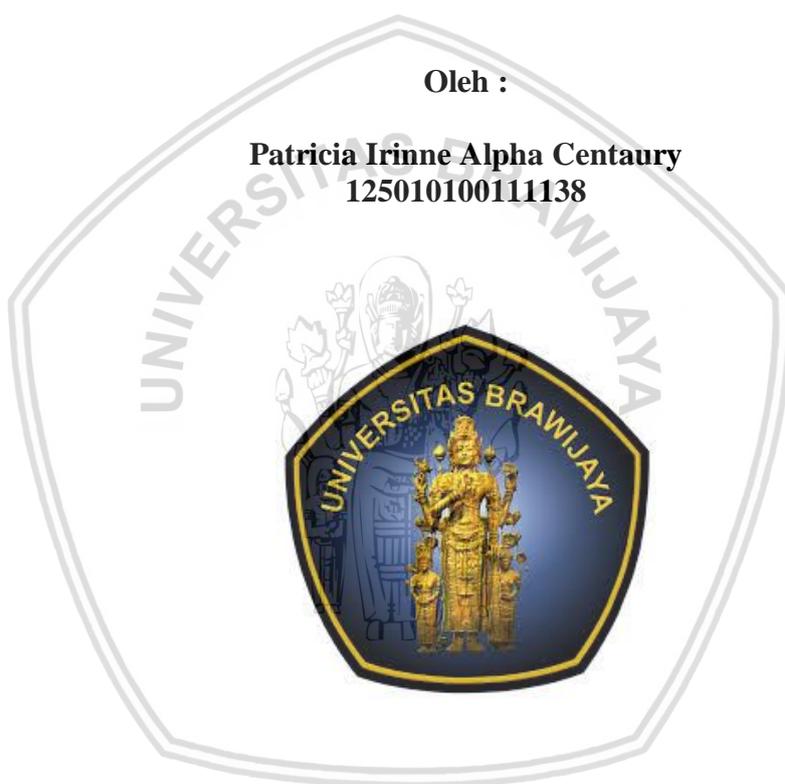
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 264/K/PDT.SUS-HKI/2015 TERKAIT PENGHAPUSAN  
MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**Patricia Irinne Alpha Centaury  
125010100111138**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264/K/PDT.SUS-HKI/2015 TERKAIT PENGHAPUSAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN

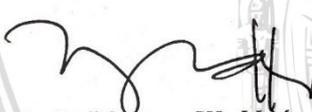
PATRICIA IRINNE ALPHA CENTAURY

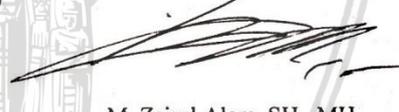
NIM : 125010100111138

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 1 Agustus 2016 dan disahkan pada tanggal : 10 OCT 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping





Dr. Budi Santoso, SH., LLM.

M. Zairul Alam, SH., MH.

NIP. 197206222005011002

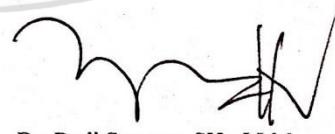
NIP. 197409092006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.  
NIP. 196208051988021001

  
Dr. Budi Santoso, SH., LLM.  
NIP. 197206222005011002



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264/K/PDT.SUS-HKI/2015 TERKAIT PENGHAPUSAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN

PATRICIA IRINNE ALPHA CENTAURY

NIM : 125010100111138

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 1 Agustus 2016 dan disahkan pada tanggal : 10 OCT 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.

M. Zairul Alam, SH., MH.

NIP. 197206222005011002

NIP. 197409092006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikutitapenulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Jika di kemudian hari ditemukan bukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dianggap sebagai yang diperoleh karena nyabatal demi hukum.

Malang, 4 Juli 2016

Yang menyatakan,

Patricia Irinne Alpha Centaury

NIM. 125010100111138



**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Segal puji syukur kepada Allah SWT dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015 Terkait Penghapusan Merek yang Tidak Digunakan”. Penulis skripsi ini sebagai salah satu persyaratan penulis untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karena tanpa mereka skripsi ini tidak dapat terwujud seperti saat ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

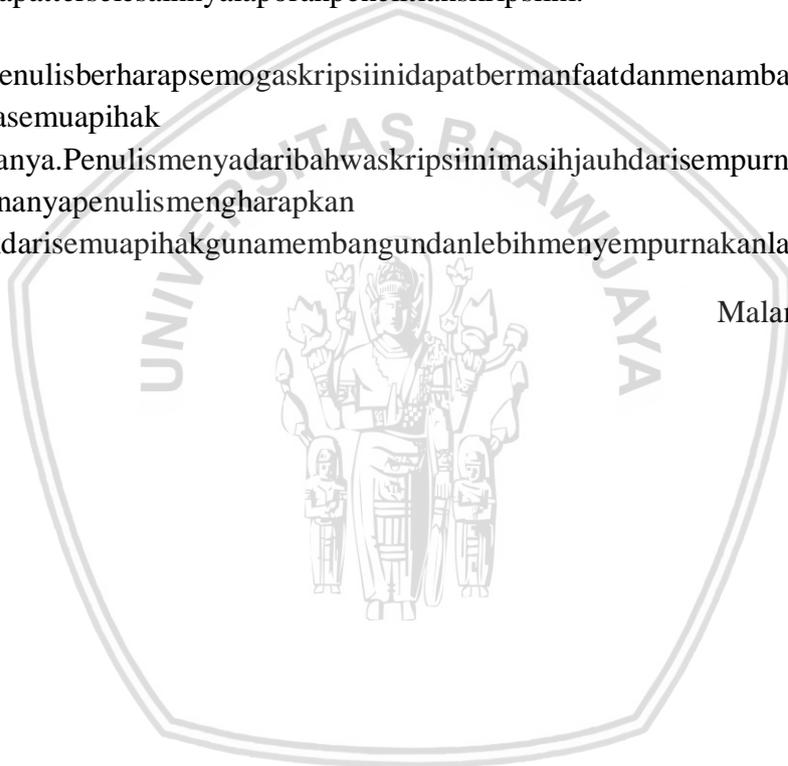
1. Bapak Dr. Rachmad Syafaat, S.H., M. Si. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M. Selaku ketua bagian hukum perdata dan juga sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran selama proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak M. Zairul Alam S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak menyempatkan waktu dan tenaga untuk penulis dalam menyusun skripsi ini dan dalam memberikan bimbingan berupa masukan dan koreksi secara mendalam terhadap skripsi ini. Semoga Allah melampungkan segala urusan Bapak sekeluarga di dunia serta di akhirat kelak Amin.
4. Kedua Orang Tuatercinta, Bapak Harnoto S.H dan Bunda Sumilah yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan motivasi bagi penulis selaku anaknya, yang setia memanjatkan doa setiap waktu agar anaknya selalu diberikan kekuatan dan kelancaran oleh Allah SWT.
5. Ananda Ken Istifham selaku adik tersayang, yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat terbaik Fatimah Rahmawati Harahap, Atikah Nur, Ristya Amalia Utami, Tasya Damaris Nahak, Edwina Fauziah dan Nona Indira S, terima kasih sudah menjadi sahabat dan semoga sampai seterusnya, terima kasih banyak atas doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang luar biasa tiada henti bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan, Fifit Ayu Kartika, Yogastio Esadimarka, Helmy Octafianoor, Annisa Komala Dewi, Nandika Agung, Afan Firdaus, Rizky Aditya, Irvano Harsono, Badrian, Herzi Fahmi, Charli, Fatimah Arifin, Agung terima kasih atas waktu, doa, dan dukungannya.

8. Sahabat setia, Nicholas Simanjuntak terimakasih telah memberikan dukungan terbaik semasa kuliah.
9. FORMAH PK FH-UB, tempat dimana penulis banyak memperoleh ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang begitu luar biasa, memperoleh keluarga, serta kebersamaan.
10. Keluarga FORMAH PK FH-UB, Adik-adikku Angkatan 2013 dan 2014 yakni Sarah Anicca, Ida Ayu Gerhana, Dika Putri, Dienary Noviariska, Nandaini Intan, Hernawan Prasetya, Yusuf Widhi, Fauzi Hestia, dan lainnya yang mungkin belum disebutkan yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis agar dapat terselesaikan laporan penelitian skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna membangun dan lebih menyempurnakan lagi skripsi ini.

Malang, Juli 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Ringkasan .....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	17
B. Kajian Umum tentang Hak Merek .....	21
C. Kajian Umum tentang Merek Terkenal .....	27
D. Kajian Umum tentang Penghapusan Merek .....	30
E. Kajian Umum tentang Itikad Tidak Baik .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	39
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	41
E. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	42
F. Definisi Konseptual .....	42

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Perbandingan Ketentuan Penghapusan Merek antara Indonesia dengan Swedia dan Singapura .....	44
--	----

1. Ketentuan Penghapusan Merek di Indonesia .....	45
2. Ketentuan Penghapusan Merek di Swedia.....	48
3. Ketentuan Penghapusan Merek di Singapura .....	50
4. Perbandingan Penghapusan Merek yang Tidak Digunakan di Indonesia, Swedia dan Singapura.....	54
B. Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus- HKI/2015 terkait penolakan permohonan kasasi Inter IKEA System menurut pasal 61 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek .....	64
1. Kasus Posisi .....	64
2. Keberatan-keberatan yang diajukan dalam permohonan kasasi .....	71
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung.....	72
4. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus- HKI/2015 .....	74
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	94
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	97



**DAFTAR TABEL**

1. Penelitianterdahulu ..... 10
2. Tabel Perbandingan Penghapusan Merek yang Tidak Digunakan ..... 62



## RINGKASAN

Patricia Irinne Alpha Centaury, Hukum Perdatadan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, juni 2016, Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015 Terkait Penghapusan Merek yang Tidak Digunakan, Dr. Budi Santoso S.H., LL.M., M. Zairul Alam, SH., MH.

Dalam skripsi ini, penulis mengangkatisu hukum yang dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi karena penghapusan merek yang tidak digunakan dalam kategori barang dan jasa. Berdasar dari ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa merek dapat dihapus dari Daftar Unun Merek apabila merek tersebut tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran pemakaian terakhir. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu ketika merek "IKEA" yang merupakan merek terkenal yang berasal dari Swedia berhasil dihapus dari Daftar Umum Merek oleh PT Ratania Khatulistiwa yang merupakan perusahaan lokal yang berasal dari Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan membandingkan dengan negara lain yaitu Swedia sebagai negara asal merek terkenal "IKEA" dan negara Singapura sebagai negara yang maju dalam industri perdagangan. Dalam penelitian ini sistem hukum yang dijadikan perbandingan mengenai penghapusan merek adalah undang-undang merek dengan Sweden Trade Mark Act dan Singapore Trade Mark Act.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Perbandingan Ketentuan Penghapusan Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Merek di Swedia dan Singapura? (2) Apakah Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015 terkait penolakan permohonan kasasi Inter IKEA System telah sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis Putusan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis norma hukum yang ada pada bahan-bahan hukum dalam sebuah bentuk analisis kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Dari hasil analisis dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan penghapusan merek yang diterapkan di Indonesia, Swedia dan Singapura, sama-

sama bertujuan agar pemilik merek tidak menyalahgunakan dan melakukan kewajiban untuk memanfaatkan hak eksklusif yang dimilikinya. Pengaturan di Swedia dan Singapura mengenai jangka waktu tidak digunakannya merek yaitu terhitung dari 5 (lima) tahun sejak terselesaikannya prosedur pendaftaran dan Penghapusan merek harus disertai dengan adanya Dokumen tertulis yang akan diberikan sebagai bentuk pemberitahuan kepada pemilik merek yaitu 3 bulan sebelum jangka waktu 5 tahun berakhir untuk memperpanjang atau memberikan konfirmasi terhadap penghapusan merek.



## SUMMARY

*Patricia Irinne Alpha Centaury, Bussiness Law, Faculty of Law of Brawijaya University, July 2016, The Analysis of Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015 of Court Verdict in Regards to Unused Brand, Dr. Budi Santoso S.H., LL.M., M. Zairul Alam, SH., MH.*

*On this research, the researcher raised legal issues motivated by the problems that occur due to deletion of brands that are not used in the category of goods and services. Based on the provisions of Article 61 paragraph (2) letter (a) of Law No. 15 of 2001 explains that the brand can be removed from the list of the brands if the brand is not used for three (3) consecutive years from the date of the last registration. One of the problems arise when the brand "IKEA" a famous Sweden brand was successfully removed from the General Registration Brands by PT Ratania Khatulistiwa, a local company from Surabaya. This research is conducted to analyze and compare against Sweden as the originating brand of "IKEA" and against Singapore as the leading country in Industrial trading. On this research, legal system which are used as a comparison regarding the removal of the brand are the Law Number 15 2001, Sweden Trade Mark Act and the Singapore Trade Mark Act.*

*The problem formulation on this research are; (1) How is the comparison about the provision of brand removal according to Law Number 15 2001, Sweden Trade Mark Act and the Singapore Trade Mark Act? (2) What is the legal consideration of the supreme court's verdict number 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015 and whether or not it is in accordance with the article 61 paragraph (2) Letter (a) Law Number 15 2001 about brand.*

*The method used on this research is a normative juridical, researchers will identify and analyze the verdict on which the judgment of the Supreme Court Justice in the Case Number 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015. This study was conducted by reviewing and analyzing the existing legal norms on legal materials in a form of analysis of cases in Supreme Court Decision Number 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015.*

*From the analysis to the above-mentioned method, the researcher obtain answers to existing problems that the brand removal regulation that applied in Indonesia, Sweden and Singapore, are equally intended so that the brand owners do not abuse and undertake an obligation to take advantage of exclusive rights. The setting in Sweden and Singapore regarding the period of unsued brand is five (5) years after completion of the registration procedure and the removal of brand must be accompanied by a written document that will be given as a form of notice to the owner of the brand that is three months before the 5 year period ending to extend or provide confirmation for the removal of the brand.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian pada saat ini berlangsung sangat pesat, era globalisasi, kemajuan teknologi dan diterapkannya kebijakan perdagangan bebas antar Negara membuat yang nantinya akan di tawarkan maupun dalam negeri kepada semakin barang dan jasa bervariasi, luar negeri. Hal ini akan menyebabkan baik dalam masyarakat luas sector suatu Negara akan menjalin hubungan khusus dalam bidang perdagangan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam suatu Negara tersebut. Dengan didukung kemajuan teknologi, maka akan memudahkan dalam hal transaksi dan komunikasi antar Negara sebagai tujuannya.

Ketatnya persaingan yang terjadi antar pelaku usaha dan pebisnis sebagai penyedia barang dan/atau jasa akan menjadikan barang dan jasa semakin bervariasi. Pengusaha berlomba-lomba untuk menjadikan barang dan jasa sebagai yang dibutuhkan, diminati, dicari oleh masyarakat. Oleh karena itu mereka akan berusaha untuk menjadikan suatu barang atau jasa tersebut berkualitas tinggi dan diperhitungkan dalam masyarakat meskipun dengan harga yang relative lebih tinggi di banding produk sejenis dengan kualitas yang lebih rendah. Dan tidak dapat di pungkiri, perkembangan teknologi pada saat ini pun mempengaruhi produksi barang atau jasa tersebut.

Dalam barang maupun jasa tersebut, untuk membedakan antara barang satu dengan barang yang lain maka di butuhkan dengan yang namanya merek. Apabila suatu produk tersebut telah beredar di pasaran dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang di pasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum dan pada akhirnya menjadi kebutuhan untuk melindungi suatu merek tersebut. Dalam hal ini, hak- dari hak milik khususnya hak intelektual atas merek menjadi sangat hak, karena pada yang ditimbulkan penting satu sisi merek tersebut dapat dilindungi oleh hukum dari oknum mendoempleng merek yang sudah memperoleh waktu yang lama kepercayaan tertentu untuk di masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, padahal dibutuhkan dan biaya yang besar agar suatu merek mendapatkan kepercayaan dan dikenal oleh masyarakat maupun memperoleh tempat di pasaran.

Permasalahan khususnya di hak intelektual bidang hak merek seiring berjalannya waktu masalah tersebut akan mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. semakin berkembang Pada dunia usaha, produsen agar barang dan jasa hasil produksi mereka berbeda dengan produsen yang lain. Hal semacam ini biasanya memberikan suatu tanda tersendiri disebut dengan merek yang digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, meliputi barang atau jasa.

Merek (*trademark*) merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi merek bisa lebih luas atau

lebih sempit dari nilai suatu cap. Merek sebagai HKI pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Merek merupakan pengindikasian asal (*identification of origin*) dan suatu ciri pembeda (*a distinctive character*) pengusaha dapat menjaga dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa dari perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak dalam perdagangan. Melalui merek, dan memberikan jaminan atas kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.<sup>1</sup>

Merek merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai. Membangun hubungan antar produk dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau “nama baik” (*good will*) dari kebanyakan perdagangan internasional. Inilah mengapa banyak perusahaan berusaha keras untuk melindungi penggunaan eksklusif merupakan dasar dari merek mereka dan mengapa pembajakan atau penipuan terhadap penggunaan merek menjadi begitu umum.<sup>2</sup>

Di Indonesia, mengenai merek itu sendiri khusus dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 telah diatur tentang merek.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 205

<sup>2</sup> Tim Lindsey dkk, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2013, hlm 8-9

<sup>3</sup> Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa

Ketentuan terkait perlindungan bidang merek sangat merek digunakan dalam terkenal utamanya diatur dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (“Konvensi Paris”) peraturan dan juga dalam *the TRIPS Agreement* (“Perjanjian TRIPS”). Pembaharuan berkaitan erat dengan globalisasi atau liberalisasi perdagangan. Ada dua hal penting yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam rangka melakukan pembaharuan peraturan di bidang merek yaitu untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat (menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).<sup>4</sup>

Sengketa merek yang terjadi tidak sering ‘hanya’ disebabkan perbedaan huruf semata. Satu huruf saja bisa menyebabkan dua entitas, perusahaan atau perseorangan berseteru hingga ke pengadilan. Ada juga sengketa merek yang didasari pada strategi pasar dengan memanfaatkan kelemahan atau celah hukum yang di miliki oleh merek ternama yang menyebabkan keunggulan bagi barang atau jasa yang sebenarnya hanya ‘mendompleng’ nama besar suatu produk barang atau jasa.

Sama halnya dengan kasus yang terjadi belakangan ini yang melibatkan INTER IKEA SYSTEM dan PT Ratania Khatulistiwa. INTER IKEA SYSTEM digugat oleh PT Ratania Khatulistiwa yang berasal dari Surabaya dengan dasar gugatan bahwa tergugat tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan

---

<sup>4</sup> Titon Slamet Kurnia, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS**, PT.Alumni, Bandung, 2011, hlm 72

barang-barang dengan merek “IKEA” dan tidak memiliki atau tidak membuka *store* (took/gerai) untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan merek “IKEA”. Bahwa pihak INTER IKEA SYSTEM telah tidak menggunakan merek “IKEA” selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya. PT Ratania Khatulistiwa menggunakan pasal 61 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai dasar dari gugatan yang dilakukannya untuk menghapus Hak Merek yang dimiliki oleh INTER IKEA SYSTEM sejak tahun 2006.

PT Ratania Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA miliknya pada tanggal 20 Desember 2013. IKEA miliknya merupakan akronim dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi atau disingkat IKEA. Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan dan menyatakan bahwa merek IKEA dari Surabaya lah pemilik merek IKEA. Hal ini berdasarkan pada pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.<sup>5</sup>

Merujuk pada kronologis putusan dalam proses peradilan yang menyangkut pada kasus yang terjadi antara pihak INTER IKEA SYSTEM dengan pihak PT Ratania Khatulistiwa, tentunya melibatkan peran hakim yang sangat besar di dalamnya. Dapat kita lihat perbedaan yang di dalamnya ditentukan oleh pertimbangan dari masing-masing hakim yang menangani kasus ini. Mengingat

---

<sup>5</sup> “Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:  
a.merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam pandangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau

konsep dari “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>6</sup>, maka Negara Indonesia memiliki salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi yaitu peradilan harus dilakukan dengan bebas dan tidak memihak. Prinsip tersebut dilaksanakan oleh seluruh lembaga peradilan di Negara Indonesia.

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI).<sup>7</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>8</sup> kemandirian dari kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini mempunyai arti bahwa hakim bebas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa ada campur tangan dari pihak atau lembaga lain. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya peraturan perUndang-Undangan dan ketertiban umum.

Menimbang bahwa dalam putusan ini Hakim Agung anggota I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan mengemukakan alasan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum pemohon kasasi/tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus

---

<sup>6</sup>Pasal 1 ayat (3) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

<sup>7</sup>Pasal 1 ayat (2) **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

<sup>8</sup> Ahmad Mujahidin, **Peradilan Satu Atap di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 14.

dilindungi dan tidak tepat apabila alasan tersebut dijadikan dasar sebagai penghapusan merek dengan alasan merek tersebut tidak dipergunakan secara terus menerus, karena secara kasat mata gerai atau toko yang menjual merek tersebut telah mendistribusikan barang/produknya ke seluruh di wilayah Indonesia dan pusat took/gerainya berada di jalan alam sutera Tangerang Banten Jawa Barat. Dengan demikian tidak tepat bahwa alasan yang digunakan penggugat untuk melakukan penghapusan merek dengan alasan merek tersebut tidak dipergunakan secara terus menerus selama jangka waktu tertentu berdasar ketentuan dalam pasal 61 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim mengambil putusan menyatakan Pengadilan bertentangan dengan dan perubahan kedua dengan dan/atau Undang- kasasi oleh pihak INTER Negeri Jakarta Pusat Tahun Undang sehingga Majelis dengan suara terbanyak dan bahwa putusan Pengadilan Niaga pada permohonan demikian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dalam perkara ini tidak IKEA SYSTM ditolak.

Aturan mengenai penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim jika dikaitkan dengan putusan dalam kasus yang terjadi antara pihak INTER IKEA SYSTEM dengan pihak PT Ratania Khatulistiwa, tentunya terdapat sebuah dasar

pertimbangan yang digunakan hakim dalam penjatuhan putusan. Dalam kasus ini terdapat perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara antara pihak PT Ratania yang menggunakan dasar hukum Pasal 61 ayat ( 2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sehingga dibatalkannya Merek yang dimiliki oleh IKEA dalam kategori barang atau jasa 20 dan kategori barang atau jasa 21 berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015, Namun setelah kasus ini diputuskan, INTER IKEA SYSTEM masih tetap beroperasi di Indonesia dengan menggunakan Merek IKEA.

Di negara maju seperti Swedia dan Singapura, telah mengatur Undang-Undang mengenai merek yang lebih dikenal dengan sebutan Sweden Trade Mark Act dan Singapore Trade Mark Act. Terkait dengan penghapusan merek yang tidak digunakan, dalam Sweden Trade Mark Act 25a dan Singapore Trade Mark Act No 04 of 2014 menjelaskan bahwa penghapusan merek yang tidak digunakan diawasi oleh aplikasi yang memantau tentang digunakan atau tidaknya merek dalam jangka waktu tertentu dalam hal ini jangka waktu yang diberikan oleh negara tersebut adalah 5 (lima) tahun dan berkaitan dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan penghapusan merek diatur lebih.

Peneliti akan menganalisis apakah dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang terjadi antara pihak IKEA SYSTEM dengan PT Ratania Khatulistiwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang penghapusan merek yang tidak digunakan dalam Putusan MA Nomor

264/K/Pdt.sus-HKI/2015 dan perbandingan ketentuan penghapusan merek di indonesia dengan UNDANG-UNDANG Merk di swedia dan singapura. Maka dari itu peneliti mengambil judul “ANALISA PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT PENGHAPUSAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN MENURUT PASAL 61 AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Putusan MA Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015)”

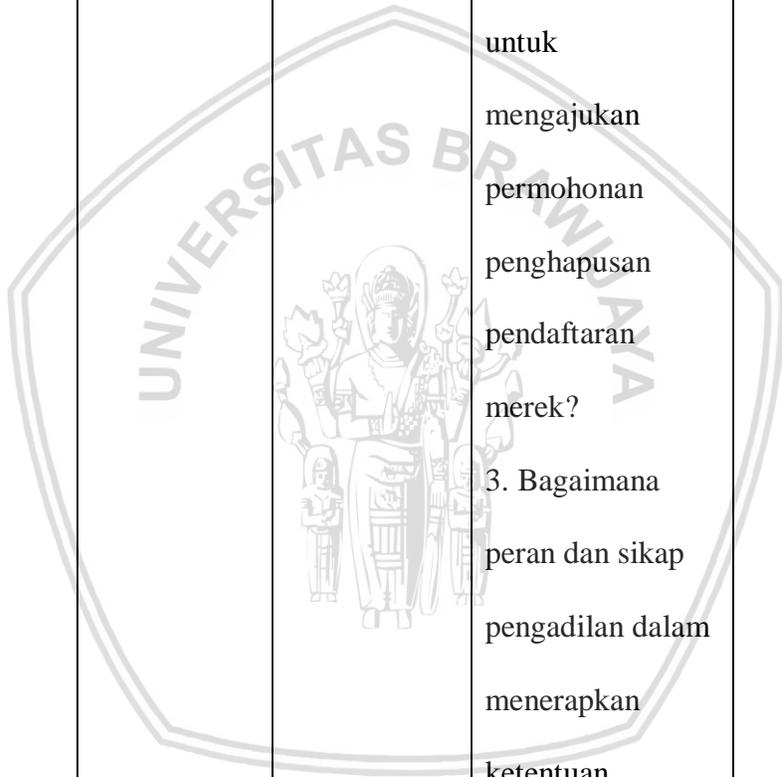
**Tabel 1: Penelitian Terdahulu**

No	Tahun Peneliti dan asal instansi	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2010	Yuliyono (Universitas Diponegoro)	Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek)	1. Bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menganut system pendaftaran konstitutif ( <i>first to</i>	1. perbedaan dengan skripsi ini adalah pasal yang di teliti penelitian tersebut memfokuskan pada pasal 63 Undang-Undang tentang

			<p><i>file system</i>) dalam perkara permohonan penghapusan atas merek yang didaftar pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menggunakan system pendaftaran deklaratif (<i>first to use system</i>) ?</p> <p>2. Siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal</p>	Merek.
--	--	--	--	--------



				<p>63 UNDANG-UNDANG Nomor15 Tahun 2001, yang dapat mengajukan untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek?</p> <p>3. Bagaimana peran dan sikap pengadilan dalam menerapkan ketentuan mengenai penghapusan pendaftaran merek yang didaftarkan</p>	
--	--	--	--	--	--



				<p>pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 387/Pdt.Sus/2009.</p>	
2	2011	<p>Mia Iriandini (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan)</p>		<p>1. Bagaimana menenukan suatu merek telah tidak dipergunakan dalam-m kegiatan perdagangan barang dan jasa?</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah dilihat dari peraturan yang dikaji yang memfokuskan implementasi TRIP's</p>

				<p>2. Mengapa diperlukan pengaturan mengenai masalah penghapusan pendaftaran merek?</p> <p>3. Bagaimana implementasi penghapusan pendaftaran merek di indonesia, berbagai negara dan menurut TRIP's?</p>	<p>terhadap penghapusan pendaftaran merek</p>
3	2016	<p>Fahrizza</p> <p>Balqis</p> <p>Quina</p>		<p>1. Bagaimana perbandingan pengaturan</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini</p>



		(Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)		penghapusan merek yang tidak digunakan menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 dengan pengaturan di Amerika Serikat. 2. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 365/K/Pdt.sus- HKI/2014 terkait penolakan permohonan kasasi the CHEESECAKE FACTORY?	ada pada objek penelitian yang memfokuskan pada perbandingan pembatalan merek pada Negara Indonesia dan Amerika terhadap pembatalan merek The Cheesecake Factory.
--	--	---	--	---	---

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perbandingan Ketentuan Penghapusan Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Merk di Swedia dan Singapura?
2. Apakah Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015 terkait penolakan permohonan kasasi Inter IKEA System telah sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Perbandingan Ketentuan Penghapusan Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Merk di Swedia dan Singapura.
2. Untuk menganalisis apakah Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015 terkait penolakan permohonan kasasi Inter IKEA System telah sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang Merek. Dimasukkannya pengaturan tentang Merek Terkenal diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap merek terkenal yang ada di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisi

Dapat menambah wacana mengenai Merek Terkenal yang menjadi salah satu ranah HKI yang mana pada saat ini perlu mendapatkan pengkajian lebih lanjut dari kalangan akademisi terkait dengan isu hukum yang ada.

### b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan arah kebijakan dan membentuk suatu aturan hukum berkaitan dengan Merek Terkenal.

### c. Bagi Pemilik Merek Terdaftar

Diharapkan dengan adanya penelitian ini membuat pemilik hak merek lebih berhati-hati dan mengetahui pentingnya penggunaan merek setelah merek terdaftar.

### d. Bagi Dirjen HKI

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan dasar kajian atau koreksi dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual, utamanya yang berkaitan dengan merek.

e. Bagi Masyarakat

Khususnya bagi masyarakat Indonesia agar lebih memahami bagaimana bentuk perlindungan terhadap Merek Terkenal.

### **E. Sistematika Penulisan**

Berikut merupakan sistematika penulisan yang terbagi dalam:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, serta penelitian terdahulu.

#### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang kajian umum tentang teori HKI, tentang Merek, tentang Merek Terkenal, tentang TRIPs, Paris Convention, dan Yurisprudensi merek terkenal, persamaan pada pokoknya dan tentang kekuasaan kehakiman.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknis analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

#### BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan yang akan dijabarkan oleh pembahas sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat berdasar pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015 dengan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

#### BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) yang artinya hak keperdataan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, karena hanya manusia satu-satunya makhluk biologis yang mempunyai kemampuan intelektual. Pada dasarnya HKI adalah konsep dari perlindungan hukum terhadap HKI yang diwadahi secara formal di berbagai konvensi internasional maupun dalam hukum positif di berbagai Negara.<sup>1</sup>

Menurut Hendra Djaja, HKI adalah hak keperdataan yang diberikan kepada seseorang karena intelektualitasnya atau karena bakat dan kemampuan yang dimilikinya, telah berhasil mengapresiasi suatu gagasan atau idenya dalam bentuk yang khas sehingga mempunyai nilai komersial.<sup>2</sup>

##### 2. Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual intelektual merupakan pemberlakuan sebenarnya bukanlah kekayaan peraturan hal baru di Indonesia. Sejak zaman Hindia Belanda, Indonesia telah memiliki yang sebenarnya Undang-Undang tentang hak per Undang-Undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di Indonesiaa sebagai Negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.

---

11. <sup>1</sup> Hendra Djaja, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Surya Pena Gemilang, Malang, 2009 hlm

<sup>2</sup>ibid.

Pada masa itu, bidang hak kekayaan intelektual mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan intelektual, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Paten. Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang baru berdasarkan pasal 2 Aturan Dasar maka ketentuan peraturan UUD NRI 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, per Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual diteruskan keberlakuannya oleh pemerintahan Belanda, demi diganti dengan Hukum, sampai dengan dicabut dan hasil produk legislasi Indonesia.

Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan hak kekayaan intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-Undang Merk pada tahun 1961, disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, dan Undang-Undang Paten pada tahun 1989.<sup>3</sup>

### **3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Ruang lingkup HKI dapat dikategorikan dalam kelompok hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Di dalam kelompok hak cipta terdapat hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighboring's rights*), sedangkan di dalam kelompok hak kekayaan industri terdapat hak-hak seperti merek, hak paten, hak design industri, rahasia dagang, hak desain letak tata sirkuit terpadu, dan hak varietas tanaman.

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 1-4.

Untuk mendapat perlindungan hak kekayaan intelektual, di Indonesia memiliki peraturan perUndang-Undangan yang bertujuan untuk melindungi para pencipta dan sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektual yang diciptakan.

#### 4. Sifat Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Sifat hukum terhadap kepemilikan HKI masih berpegang pada sifat asli yang melekat pada HKI, yaitu:<sup>4</sup>

a. HKI merupakan hak bersifat khusus atau eksklusif

Hak tersebut bersifat khusus dimana hanya dapat dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan tanpa ijin hasil ciptaannya. Hal ini merupakan sebuah penghargaan atas kekayaan intelektual yang sudah dihasilkan seseorang sehingga orang tersebut dapat berkreasi dan berinovasi lagi.

b. HKI merupakan hak kebendaan yang bersifat mutlak (*absolute*)

Hak kebendaan mutlak yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga, pemegang HKI dapat mempertahankan haknya terhadap orang lain yang mengganggu haknya.

#### B. Kajian Umum tentang Hak Merek

##### 1. Sejarah Merek di Indonesia

Sebelum tahun 1961 Undang menggantikan Undang-Undang Merek colonial tahun 1912 tetap berlaku dari penerapan pasal-, Undang-Undang Merk

---

<sup>4</sup> Ahmad Miru, **Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia**, Raja Rafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 3.

pasal UNDANG-UNDANGD 1945 dan serta UNDANG-UNDANG sebagai akibat peralihan dalam 1961 kemudian menggantikan merek UNDANG-UNDANG RIS 1949 colonial. Tahun 1992 Merek baru diundangkan dan Sementara 1950. berlaku mulai tanggal 1 april 1993, -Undang Merek tahun 1961.

Dengan adanya Undang Merek WIPO -Undang baru tersebut, surat keputusan Indonesia administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek pun dibuat. turut serta Berkaitan reformasi UNDANG-UNDANG Merk, meratifikasi Perjanjian Internasional dengan kepentingan.

Pada tahun 1997, Un perlindungan -Undang dengan perdagangan merek tahun 1993 diubah dengan memppasal GATT. Pasal-pasal -pasal dari Perjanjian Internasional tentang . tersebut ertimbangkan dang memuat juga mengubah dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)- tersebut aspek- -Undang dikaitkan di Indonesia atas indikasi asal dan geografis ketentuan pengguna merek pertama dalam Undang-Undang aspek yang Undang sebelumnya dimana berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek.

Di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1997 tentang merek, system yang dianut dalam UNDANG-UNDANG Merk yaitu system konstitutif yaitu bahwa hak atas Undang nomor merek timbul karena tahun 1997 tendaftarantang penny. Hal ini tercantum dalam pasal 3 Undang- 14<sup>5</sup>

<sup>5</sup> “izin kepada orang atau beberapa sama atau badan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Hak secara hukum untuk menggunakannya bersama adalah hak khusus yang diberikan Negara seseorang atas merek Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi -.”

Pada tahun 2001 Undang tahun 2001 yaitu -Undang merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah. berisi berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam dalam Undang- Undang tersebut aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutus Undang nomor biasa sengketa merek Undang-Und-Undang ang terdahulu. penting yang tercantum 15 penetapan menjadi delik sementara pengadilan, perubahan Beberapa perubahan delik, kemungkinan menggunakan alternative penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.<sup>6</sup>

menonjol dalam sebelumnya Undang substantif dilakukan setelah, antara lain menyangkut pemeriksaan permohonan tentang dibandingkan dengan Undang adanya pemeriksaan substantif dilakukan dimaksudkan permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan member kesempatan permohonan -Undang setelah selesainya masa pengumuman agar lebih. Pada awalnya Beberapa ini ini memenuhi syarat perbedaan yang. Perubahan kepada -Undang merek dinyatakan cepat diketahui apakah secara administratif pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar.<sup>7</sup>

## 2. Definisi Merek

setia erek jasa sejenis yang melekat di, maka akan tersebut – baik p pelaku berasal dari satu lainnya. barang atau -Undang Semakin kuat sebuah merek Penggunaan merek dalam dewasa dan hati konsumen 1 ini sudah merupakan suatu harus bagi materiil maupun secara. Berdasar pada immateriil produsen dengan yang berasal dari m Pasal 1 perdagangan bayat produsen

<sup>6</sup> Tim Lindsey dkk, Op.Cit, hlm 132

<sup>7</sup> Adrian Sutendi, Op.Cit, hlm 90

usahaik barang ataupun jasa benak Undang ha. semakin tinggi pula nilai Dengan merek yang diterakan, konsumen dapat yuridis sebagai gambar, nama, angka-angka, susunan warna, merek didefinisikan atau ko kegiatan perd, kata, Huruf-huruf agangan antara Nomor 15 Tahun 2001, secara berikut:

“Merek dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalamtanda adalah mbinasi barang membedakan berupa atau jasa.”

Apabila suatu merek digunakan sec hak atas merek. Hak atas merek merupakan yang diberikan oleh Negara tersebut diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar hak eksklusif Umum Kecuali secara sah, yaitu dengan cara didaftarkan maka kepada pemilik merek jangka waktu t ara ertentu dengan menggunakan sendiri adalah seseorang untuk merek tersebut Merek untuk dan atau memberikan izin kepada pihak lain. tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak lain dalam UNDANG-UNDANG Merk mempergunakannya, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.<sup>8</sup>

### 3. Fungsi dan Syarat Merek

Merek memiliki beberapa fungsi barang danproduksi jasa yang bersangkutan, hal itu sangat bermanfaat bagi perlindungan pemilik yang melekat padanya dengan melihat pada objek yang dilindunginya, merek memiliki fungsi sebagai pembeda untuk barang atau itas dari merek dan konsumen. Adanya jaminan berkualitas dari yang sejenis di oleh suatu perusahaan. Merek juga

<sup>8</sup> Ahmad Miru, **Hukum Merek “Cara Mudah Mempelajari UNDANG-UNDANG Merk”**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 11-12.

memberikan jaminan kual upaya untuk mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akan berjalan dengan baik.<sup>9</sup>

Fungsi merek produsen, jasa yang paling penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia dalam menghadapi globalisasi pasar internasional adalah bahwa merek dapat berfungsi untuk merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat.<sup>10</sup>

Fungsi merek adalah sebagai berikut:

- 1) Membedakan dengan barang atau jasa sejenis (jati diri).
- 2) Menunjukkan kualitas barang atau jasa.
- 3) Sebagai sarana promosi.<sup>11</sup>

Pada merek digunakan oleh barang dagang lainnya produsen baik berupa jasa atau melindungi produknya, atau, jadi suatu merek memiliki fungsi sebagai pemilik hakekatnya merek untuk suatu bentuk merek yaitu seperti Fungsi pembeda, Fungsi promosi, Fungsi reputasi, merek digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industry.<sup>12</sup>

#### 4. Definisi Hak Merek

Hak eksklusif akan satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan sebagai diberikan kepada pemilik pendaftaran, maka hak eksklusif si merek untuk

<sup>9</sup>Irwansyah Ockap Halomoan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing dari Pelanggaran Merek di Indonesia**, 2008, hlm

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm 32

<sup>12</sup>Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 11.

menggunakan Merek orang Kekayaan merupakan salah satu-satunya dalam Intelektual merek yang berdasarkan menganut prinsip first-to misalnyaterdaftar atas yang berhak menggunakan merek tersebut sebagai merek pakaian jadi, tapi tidak untuk jenis barang atau jasa yang lain.<sup>13</sup>

Prinsip dasar pertama yang harus dipahami adalah bahwa hak eksklusif atas merek di merek adalah mana ia terdaftar. Jika suatu merek terdaftar di Direktorat Jenderal suatu Indonesia – yang diatur di beberapa negara -file UNDANG-UNDANG nomor 15 tahun 2001, Kementerian Hukum dan Hak termasuk Indonesia – menganut diberikan pada tentang Merek - hanya telah r untuk jenis pakaian jadi, perdagangan barang atau jasa). Pendaftaran merek tersebut, dimana hak dunia –untuk Intelektual (HKI), dimana hak pemilik mereknya tersebut negara, terkecuali pula p merek hanya berlaku akan ini berlaku pula di hampir semua dengan sistem hukum anglo-saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat, dimana selain first diberikan kepada pendaftar pertama. Prinsip -to-f rinsip teritorialitas, yaitu bahwa hak eksklusif ile juga diakui perlindungan berdasarkan first-to- Asasi Manusia RI (DJKI use atau pemakaian pertama kali.

Selain first-to-file, sistem perlindungan merek di di negara mutlak perlu melakukan pendaftaran atas merek-mereknya aktivitas merek tersebut didaftar di negara-, perusahaan wilayah negara dimana bisnisnya berlangsung negara dimana. Dengan demikian lintas -perusahaan yang aktivitas bisnisnya tersebut berada.

---

<sup>13</sup> Hak Kekayaan Intelektual, Artikel (Online), <http://www.hki.co.id/artikel> (20 Februari 2016)

## C. Kajian Umum tentang Merek Terkenal

### 1. Pengertian Merek Terkenal

Pengertian ataupun batasan mengenai seperti apa itu merek terkenal dalam UNDANG-UNDANG Merk tidak ditemukan, hanya didalam penjelasan salah satu pasal yaitu pasal 6 ayat 1 Penolakan permohonan dilakukan dengan memperhatikan masyarakat mengenai merek yang mengatur tentang penolakan mempunyai persamaan pada dengan merek huruf a yang terhadap pendaftaran pokoknya atau keseluruhannya suatu merek disebutkan bahwa : dianggap usaha yang beberap

“terkenal untuk enis dilakukmum dibidang man mengenai terkenal di belum diperhatikan lembaga yang bersifat a tersebut dunia yang cukup, atau dapat memerintahkan pula reputasi mandiri pengetahuan barang dan/atau diperoleh karena promosi yan yang sej. Disamping itu, untuk melakukan survey guna uerek terkenal Negara di pendaftaran merek ke g gencar dan besar-besaran, investasi di jasa simpulan Pengadilan Niaga tidaknya suatu tersebut bersangkutan disertai bukti yang oleh pemiliknya, dan beberapa Negara. Apabila hal-hal tersebut memperoleh merek yang menjadi dasar penolakan”.

Undang Merek terkenal sebagai dapat diketahui Dari Undang hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) huruf b tentang merek.<sup>14</sup>Republik Lain Pasal 1 menyebutkan Indonesia Nomor M. 03-

---

<sup>14</sup> Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan., Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, Investasi di beberapa

Hc.03.01 Tahun 1991 Milik Badan Hukum, merek terkenal adalah Permohonan Terkenal merek dagang yang Tenta Keputusan Menteri Kng Pendaftaran Merek Terkenal Selain itu ehakiman Milik Orang Lain atau secara umum telah barang yang diperdagangkan atau dikenal dan dipakai seseorang atau badan pada Merek yang Mirip Merek Penolakan oleh baik di wilayah Indonesia maupun luar negeri.

## 2. Ciri-Ciri Merek Terkenal

Memperluas pengertian merek terkenal untuk lebih menyesuaikan dengan yurisprudensi yang sudah ada sekarang ini mengenai merek terkenal sudah menjadi pasti bahwa larangan peniruan ini mencakup baik barang-barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Kemudian dinyatakan bahwa kriteria merek terkenal di dasarkan selain dalam pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang telah diperoleh berdasarkan promosi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemilik merek. Dan juga disertai Bukti Pendaftaran Merek di beberapa negara. Salah satu alat pembuktian yang hingga kini ampuh adalah untuk menyerahkan kepada pengadilan bukti-bukti pendaftaran secara worldwide.<sup>15</sup>

## 3. Yurisprudensi Merek Terkenal

---

Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, Merek terkenal dapat dibuktikan dengan adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

<sup>15</sup>Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, **Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 58

1. Kriteria merek Pengertian Merek terkenal terkenal adanya mengacu pada yurisprudensi Mahkamah merek yang bersangkutan Agung RI Nomor 1486/K/pdt/1991 yang menyatakan beredar keluar dari bahwa: “, yaitu apabila telah batas-batas pendaftaran regional sampai batas- internasional, telah beredar ke luar negeri asalnya dan suatu merek batas dibuktikan dengan di berbagai Negara.”<sup>16</sup>
2. Mahkamah Agung RI Nomor 002K/N/HAKI/2002 Tanggal 17 September 2002 menyebutkan Yurisprudensi Mahkamah bahwa untuk menentukan kriteria merek terkenal Mahkamah Agung berpedoman pada h batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan Agung yaitu selain menembus global dan dapat disebut merek yang tidak mengenal pada masyarakat pengetahuan ut, penentuan juga didasarkan pada reputasi bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi batas didasarkan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemilik merek, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara jika hal tersebut ada.
3. Yurisprudensi Mahkamah PK/Pdt/1994, tanggal 3 November 1995 dalam sengketa kriteria didasarkan merek Agung RI Nomor 462 Giordano yang memberikan n hukum sebagai berikut, “Kriteria terkenal atau tidaknya merek, kiranya telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang merpada apakah suatu ek telah menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek

---

<sup>16</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/pdt/1991

tersebut sudah berwawasan global dan dapat disebut merek yang tidak mengenal batas dunia.<sup>17</sup>

#### D. Kajian Umum tentang Penghapusan Merek

Dalam UNDANG-UNDANG Merk dikenal istilah tuntutan penghapusan merek yang memiliki tujuan yaitu mencoret merek tersebut dalam Daftar Umum Merek (DUM). Penghapusan beban pembuktiannya berkaitan dengan tidak digunakannya lagi merek-merek yang dipendaftarkan merekdaftarkan atau digunakan tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan jasa pendaftarannya. Jadi secara rinci, dalam tuntutan penghapusan merek bukti-bukti yang diperlukan dan diperhatikan adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- 1.) Merek tersebut tidak dipergunakan tiga (3) a Tahun tau lebih ( Pasal 61 ayat (2) huruf a selama Nomor 15 2001); atau
- 2.) Merek barang/jasa tahun -Indang digunakan tidak sesuai dengan kelas yang Undang barang yang didaftarkan ( Pasal 61 ayat (2) huruf b UNDANG-UNDANG Nomor15 Tahun 2001).

pada Direktorat yang bersangkutan. Kemudian pasal 63 UNDANG-UNDANG Merk menyatakan bahwa penghapusan Jenderal HKI dapat dihapus (*Invalidation*) dari Merek Umum Mrsa yang tehhrdaftar Daftar Direktorat. Hal tersebut telah di atur dalam Pasal 61 Undang pada pasal 61-Undang me, 63 dan 67 rek kolekti Merek , penghapusan permohonan pemilik merek Pasal 67

<sup>17</sup> Danu Tejo Mukti, **Analisis Sengketa Pembatalan Merek Terhadap Barang Tidak Sejenis dalam perkara Pembatalan Merek Nashua Nomor 166 PK/PDT.SUS/2010 Dikaitkan dengan UNDANG-UNDANG Nomor15 Tahun 2001**, Fakultas Hukum Padjajaran, 2012

<sup>18</sup>Direktorat Merek Dit.Jen. Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman R.I, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Berdasarkan UNDANG-UNDANG Merk Baru, Jakarta.

Undang-Undang pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk Pengadilan Niaga dan Merek gugatan kepada pendaftaran Jenderal Daftar bahwa penghapusan f HKI atau berdasar dapat menyatakan pendaftaran pula diajukan oleh pihak Umum ketiga merek dari Merek dapat dilakukan atas praka dalam bentuk n maka berdasar ini, terdapat tiga cara penghapusan merek terdaftar, yaitu : gugatan ke Pengadilan Niaga. Dengan demikiapenghapusan atas prakarsa Dirjen HKI, penghapusan atas permohonan pemilik merek, dan penghapusan atas gugatan pihak ketiga<sup>19</sup>

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika memenuhi hal-hal yang dijelaskan dalam pasal 61 dan 63<sup>20</sup>

- a.) Merek tidak digunakan selama tiga tahun yang dapat berturut-turut dalam dan/atau perdagangan barang jasa pendaftaran diterima oleh atau pemakaian terakhir, kecuali sejak tanggal ada alasan Direktorat Jenderal.
- b.) Merek jenis barang dimohonkan digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak yang dengan sesuai atau jasa

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Op, Cit.* hlm 102.

<sup>20</sup> (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.

(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima Direktorat Jenderal; atau

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar. <sup>20</sup>

Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga

pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan.<sup>21</sup>

Adapun alasan-alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal dalam hal tidak dipergunakannya merek dalam perdagangan barang atau jasa itu secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 61 ayat (3), yaitu karena adanya :

- a.) Larangan Impor
- b.) dengan izin bagi peredaran barang yang mengLarangan yang berkaitgunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang
- c.) pendaftaran merek selain berdasarkan alasan di atas oleh pihak ketiga dapat pula diajukan Panitera Niaga segera bentuk gugatan kepada dalam tingkat kasasi.dan pasal 64 Undang-Undang Pengadilan Niaga. Terhadap putusan yang dimaksud hanyalah pengadilan yang yang bersifat sementara; dan
- d.) Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Pasal 63 Merek menyatakan, bahwa penghapusan bersangkutan Pengadilan dapat diajukan pada ikan bersangkutan kepada Direktorat Jenderal menyampadari Daftar Umum Merek apabila penghapusan akan melaksanakanmerek yang putusan badan peradilan nya telah diterima dan

<sup>21</sup> Ahmad Miru, **Hukum Merek ( Cara Mudah Mempelajari UNDANG-UNDANG Merk)**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 79-80.

berkekuatan isi putusan Pengadilan tersebut HKI yang dimana hanya hukum tetap.<sup>22</sup>

Mengenai tata - Pasal 65 Undang Undang Merek tersebut diberitahukan menyatakan bahwa dengan memberi catatan tentang cara peng pendaftaran merek, mengakibatkan kepada pemilik hapusan merek dari Daftar Umum penghapusan dapat dilakukan dan penegasan bt Jenderal HKI dengan cara menghapus merek tersebut dari merek atau kuasanya dengan menyebutkan oleh alasan penghapusan hukum dari merekahwa sejak tanggal Direktora pendaftaran merek hanya Daftar Umum secara tertulis penghapusan Merek, sertifikat merek yang dimiliki sudah tidak berlaku lagi. Dengan penghapusan, selanjutnya, hal berakhirnya perlindungan Merek alasan dan tanggal penghapusan nya dagang/jasa yang bersangkutan.

#### **E. Kajian Undang-Undangm tentang Ithikad Tidak Baik**

baik subjektif dan yang berkaitan dengan ada dalam pikiran manusia Sebelum pembahasan mengenai adanya ikhtikad baik objektif. Ikhtikad baik subjektif (*subjectief goeder trouw*) adalah uatan itu bertentangan ithikad ikhtikad baik dapat dibeiktikad tidak baik menurut Amalia Rooseno meliputi perbdakan dalam dua pengertian, yaitu ikhtikad, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apa d baik *eder trouw*) adalah kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan Satrio, dengan itikad apa bahwa kehendaknyabegitu bertentangan kah yang bersangkutan sendiri menyadari tidak baik, berikut merupakan pengertian i

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Op,Cit.* hlm. 361

objektif (*objectief go*) khtikad baik menurut J. baik. Itika dengan itikad baik.<sup>23</sup>

Secara umum lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat yang perbuatan perlindungan (*purpose*). Dalam pemalsuan, tidak jujur (secara persaingan mencapai suatu tujuan penyesatan sadar untuk orang *dishonesty* “menyesatkan” (*misleading*) orang pengkajian merek, , mengkopi yang secara ngkaian, peniruan, reproduksi atau memakaiharmonisasi dalam jangkauan pengertian “penipuan” (*fraud*), ra merek curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).<sup>24</sup>

Menurut Henry Soelistyo, dalam kasus gugatan penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga harus dibenarkan lain tanpa dilihat merek pihak lain atau membongceng sebagai setiap perbuatan sebenarnya kesiapa persaingan membajak keu sebagai perbuatan yang timasyuran beriktikad tidak baik, karena *unauthorized use* merek orang demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain dianggap sebagai hak () merek dik lain itu atau menimbulkan kondisikualifikasikan yang beriktikad baik dan yang filosofi dari pendaftaran merek adalah perlawanan terhadap iktikad tidak baik.<sup>25</sup>

Pemohon layak tanpa ada niat yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan ketenaran mereknya secara jujur dan apapun untuk membongceng,

<sup>23</sup>J. Satrio, **Hukum perikatan, perikatan yang bersumber dari perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 179

<sup>24</sup> Emmy Yuhassari, **Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya**, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 221

<sup>25</sup> Legal Review Nomor: 41 Tahun IV Maret 2006, hal 37.

meniru, atau menjiplak curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Yayasan Klinik HAKI, **Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten Merek dan Terjemahan Konvensi- Konvensi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 506.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perUndang-Undangan dan bahan pustaka.<sup>1</sup> Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjamenemukan aturanwab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis. Dengan demikian istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian yuridis normatif.<sup>2</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimenganalisis Putusan dikarenakan peneliti akan mengidentifikasi dan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis norma hukum yang ada pada bahan-bahan hukum dalam sebuah bentuk analisis kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015.

---

<sup>1</sup>Soejono dan Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 58.

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

## B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

### a. Pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*)

Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan h.<sup>3</sup> dengan cara melakukan telaah yang berkaitan ukum yang menjadi fokus sekaligus dan regulasi yang bersangkutan tema penelitian.<sup>4</sup> Pendekatan semua peraturan perUndang-Undangan paut dengan hal-hal yang menjadi isu.<sup>5</sup>

### b. Pendekatan kasus (*case approach*)

. Putusan hakim yang Yan eliti kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu alasan hukum yang g menjadi Pendekatan kasus perUndang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah (*case approach*) dilakukan digunakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum terhadap kasus-kasus tetap dengan isu hukum yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan hakim hukum yang sedang dit digunakan oleh hakim untuk mencapai pada sebuah

<sup>3</sup>Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (*Legal Research*)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 119.

<sup>4</sup> Johni Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum**, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm 300

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

putusan yang ia buat.<sup>6</sup> Peneliti akan melakukan analisis terkait dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015.

c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain dalam penelitian ini membandingkan UNDANG-UNDANG Merk di negara swedia dan singapura dengan indonesia dalam hal penghapusan merek yang tidak dipergunakan. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/Pdt/Sus-HKI/2015.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum normatif bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

#### a. Jenis Bahan Hukum

##### 1) Bahan Hukum Primer

<sup>6</sup>M. Syamsudin, **Operasional Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

<sup>7</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 48.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum primer mempunyai sifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas.<sup>8</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-Undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015;
  - b) UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
  - c) *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* Tahun 1994;
  - d) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Penjelasan peraturan perUndang-Undangan yang ada di dalam bahan hukum primer;
- b) Buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian;
- c) Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian;

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.

d) Artikel tentang hukum baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,<sup>11</sup>Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **b. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum sebagai bahan penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh di:

1. Perpustakaan Kota Malang.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang.
3. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Media Internet.

#### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Sesuai dengan bahan hukum yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan mencari, menyusun, lalu mengklasifikasikan dari beberapa bahan hukum yang telah ditentukan diatas. Hasil pengumpulan bahan hukum ini kemudian tahapan-

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 117.

tahapan pengelolaan disusun melalui terhadap permasalahan dan penilaian hukum yang dihadapi untuk menunjang analisis pada hasil pembahasan. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari ke dalam suatu bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

#### A. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum ttersier.

#### B. Definisi Konseptual

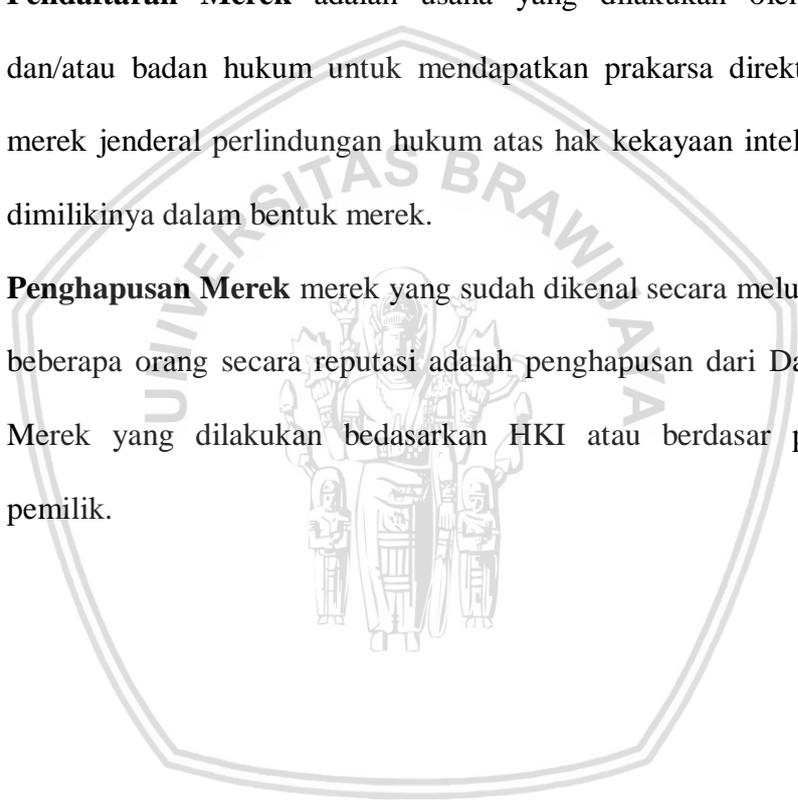
1. **Merek** -unsur tersebut yang kata-kata, susunan pada barang warna atau kombinasi dari unsur dan/atau beberapa bersama-sama atau dalam kegiatan orang secara badan memiliki daya pembeda yang digunakan yang perdagangan barang atau jasa.<sup>13</sup>
2. **Merek Dagang** adalah tanda yang untuk membedakan dengan berupa gambar, nama, huruf, angka adalah dan digunakan merek diperdagangkan oleh seseorang, hukum barang-barang sejenis lainnya.
3. **Merek jasa** adalah merek yang digunakan pada oleh seseorang dengan jasa-jasa sejenis dan pemiliknya / bersama jasa yang diperdagangkan

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 96.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 1 UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

diperoleh karena promosi yang dilakukan - yang diikuti bukti pendaftaran sama atau badan hukum untuk membedakan lainnya.

4. **Merek Terkenal** pendaftaran atau secara merek yang bersangkutan terus-menerus oleh merek di berbagai masyarakat didasarkan pada Negara.
5. **Pendaftaran Merek** adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dan/atau badan hukum untuk mendapatkan prakarsa direktorat adalah merek jenderal perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya dalam bentuk merek.
6. **Penghapusan Merek** merek yang sudah dikenal secara meluas oleh atau beberapa orang secara reputasi adalah penghapusan dari Daftar Umum Merek yang dilakukan berdasarkan HKI atau berdasar permohonan pemilik.



**Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan ke				
		I	II	III	IV	V
1.	Persiapan	X				
2.	Melakukan Studi Pustaka	X				
3.	Menganalisis data		X			
4.	Menyusun proposal penelitian		X			
5.	Menulis Laporan Skripsi			X		
6.	Revisi			X		

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Perbandingan Ketentuan Penghapusan Merek antara Indonesia dengan Swedia dan Singapura.

Di negara maju seperti Swedia yang merupakan asal dari merek terkenal IKEA dan Singapura yang merupakan salah satu negara maju dalam bidang industri dan perdagangan, telah mengatur Undang-Undang mengenai merek yang lebih dikenal dengan sebutan Sweden Trade Mark Act dan Singapore Trade Mark Act. Terkait dengan Act No 04 of 2014 yang menjelaskan bahwa penghapusan merek yang tidak digunakan dilengkapi dengan aplikasi yang berupa dokumen tertulis yang berfungsi penghapusan merek yang tidak digunakan, dalam Sweden Trade Mark Act 25a dan Singapore Trade Mark sebagai pernyataan tidak digunakannya merek dalam jangka waktu tertentu yang dapat dijadikan ukur mengenai ketentuan penghapusan merek sebagai berikut :

##### 1. Ketentuan Penghapusan Merek di Indonesia

Ketentuan penghapusan merek di Indonesia diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang terdapat pada pasal 61 dan 63. Merek dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik pendaftaran

merek dapat juga diajukan oleh pihak Berdasarkan ketentuan pasal 61 yang berwenang untuk melakukan penghapusan merek ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. rdefmerek yang bersangkutan. Penghapusan dari Daftar Umum Merek, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 63.

Penghapusan merek yang dilakukan berdasar prakarsa Dirjen HKI apabila :

- a. Merek selama dalam perdagangan tiga tahun berturut-turut barang dan/atau jasa sejak pendaftaran digunakan tanggal pemakaian atau ut-turut tidak terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Merek dengan jenis barang digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pemakaian merek yang terdaftar.

### **1. Ketentuan Penghapusan Merek di Swedia**

Di negara Swedia mengatur tentang penghapusan merek yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Merk swedia yang biasa disebut dengan Sweden Trade Mark Act. Dalam Article 25a Sweden Trade Mark Act menjelaskan Jika, dalam waktu lima tahun dari selesainya prosedur pendaftaran, pemilik merek dagang terdaftar belum menempatkan merek dagang untuk penggunaan asli di swedia sehubungan dengan barang yang telah terdaftar atau jika penggunaan tersebut telah ditangguhkan untuk

periode lima tahun, pendaftaran dapat dihentikan, kecuali jika ada alasan yang tepat untuk non-penggunaan. Berikut ini juga akan merupakan penggunaan dalam arti paragraf pertama:

- (1) penggunaan merek dagang dalam bentuk yang berbeda dari yang terdaftar, di mana kekhawatiran perbedaan hanya unsur tidak signifikan dan tidak mengubah karakter khas tanda; dan
- (2) pembubuhan merek dagang untuk barang atau kemasan daripadanya di negeri ini semata-mata untuk tujuan ekspor.

Penggunaan merek dagang oleh orang lain dengan persetujuan dari pemilik dianggap merupakan digunakan oleh pemilik. pendaftaran bisa, bagaimanapun, tidak akan batal apabila merek dagang tersebut telah dimanfaatkan dengan tulus selama jangka waktu antara berakhirnya periode lima tahun dan permohonan pembatalan pendaftaran. Pengguna yang telah memulai atau telah dilanjutkan setelah berakhirnya periode lima tahun tetapi dalam waktu tiga bulan sebelum pengajuan aplikasi berakhir, bagaimanapun, diabaikan mana persiapan untuk dimulainya atau pembukaan kembali terjadi hanya setelah pemilik menjadi sadar fakta bahwa aplikasi untuk pembatalan dapat diajukan.

Trade mark act 25a menjelaskan bahwa penghapusan merek di swedia dapat dilakukan apabila merek terdaftar tidak dipergunakan selama 5 tahun sejak selesainya prosedur pendaftaran merek. Penggunaan merek dagang oleh orang lain dengan seijin pemilik merek terdaftar tidak dianggap sebagai “tidak digunakannya merek” hal ini karena meskipun bukan pemilik merek

yang menggunakan merek tersebut namun merek tersebut tetap beredar di pasaran maupun untuk kepentingan export. sehingga merek tidak dapat dikategorikan sebagai merek tidur dan dapat dihapuskan sebagai Merek Terdaftar.

Penghapusan merek terdaftar di swedia dapat dilakukan oleh pemegang hak merek/pemilik merek dan apabila merek tersebut tidak dipergunakan selama 5 tahun maka akan dihapus dalam daftar merek. Penghapusan merek tersebut tidak dilakukan dengan serta merta namun pemilik merek akan diberikan dokumen yang menyatakan akan atau tidak dihapus nya merek miliknya. Dokumen tersebut akan diberikan 3 bulan sebelum jangka waktu penghapusan merek, dokumen tersebut merupakan pemberitahuan secara tertulis pemilik merek terdaftar untuk mempergunakan dan atau menghapus merek miliknya.

## **2. Ketentuan Penghapusan Merek di Singapura**

Di negara singapura mengatur tentang penghapusan merek yang diatur dalam Trade Mark Act No 4 of 2014 yang menyebutkan bahwa :Dalam pengaturan penghapusan merek dagang di singapura maka merek yang dapat dihapus menurut Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- (1) Pendaftaran merek dagang dapat dicabut pada salah satu alasan berikut:
  - (A) bahwa, dalam jangka waktu 5 tahun setelah tanggal penyelesaian prosedur pendaftaran, belum dimanfaatkan dengan tulus dalam kursus

perdagangan di Singapura, oleh pemilik atau dengan persetujuannya, dalam kaitannya dengan barang atau jasa untuk pendaftarannya, dan tidak ada alasan yang tepat untuk non-penggunaan;

- (B) bahwa penggunaan tersebut telah ditangguhkan untuk jangka waktu yang tidak terputus dari 5 tahun, dan tidak ada alasan yang tepat untuk non-penggunaan;
- (C) bahwa, sebagai akibat dari tindakan atau tidak aktif dari pemilik, telah menjadi nama umum dalam perdagangan untuk produk atau jasa yang pendaftarannya.

Di negara Singapura, dalam hal pencabutan atau penghapusan merek dapat dilakukan apabila merek terdaftar tidak dipergunakan selama jangka waktu 5 tahun sejak saat terselesaikannya prosedur pendaftaran merek dengan tidak adanya alasan yang tepat untuk non penggunaan. Kecuali apabila penggunaan tersebut telah ditangguhkan untuk jangka waktu yang tidak terputus dan akibat dari tidak digunakannya merek selama 5 tahun dapat mengakibatkan merek tersebut menjadi milik umum (*public domain*).

(2) Untuk tujuan ayat (1), penggunaan merek dagang mencakup penggunaan dalam bentuk yang berbeda di elemen yang tidak mengubah karakter khas tanda dalam bentuk yang terdaftar, dan menggunakan di Singapura termasuk menerapkan merek dagang untuk barang atau bahan untuk pelabelan atau kemasan barang di Singapura hanya untuk tujuan ekspor.

(3) Pendaftaran merek dagang tidak dicabut di tanah dimaksud dalam ayat (a) atau (b) ayat (1) jika digunakan seperti yang dimaksud dalam ayat yang dimulai atau dilanjutkan setelah berakhirnya 5 periode tahun dan sebelum permohonan pencabutan dibuat.

(4) Setiap dimulainya atau kembalinya penggunaan dimaksud pada ayat (3) setelah berakhirnya periode 5 tahun tetapi dalam jangka waktu 3 bulan sebelum pembuatan aplikasi untuk pencabutan harus diabaikan kecuali persiapan untuk dimulainya atau dimulainya kembali mulai sebelum pemilik menyadari bahwa aplikasi mungkin dibuat.

(5) Permohonan pencabutan dapat dilakukan oleh setiap orang, dan dapat dilakukan baik kepada Panitera atau ke Pengadilan, kecuali bahwa : -

- (A) jika proses mengenai merek dagang yang bersangkutan yang tertunda di Pengadilan, aplikasi harus dilakukan untuk Mahkamah; dan
- (B) jika dalam hal lain aplikasi ini dibuat untuk Panitera, ia mungkin pada setiap tahap proses merujuk aplikasi ke Pengadilan.

Apabila selama 5 tahun merek terdaftar tidak digunakan akan tetapi tidak ada pihak yang mengajukan permohonan untuk dihapuskannya merek tersebut, dan kemudian merek tersebut dipergunakan kembali oleh pemegang merek maka merek tersebut tidak dapat di hapus dari Daftar Umum Merek. Hal ini menunjukkan bahwa merek tersebut bukanlah merek yang tidak dipergunakan karena pemilik merek ataupun pihak yang telah mendapatkan izin untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan

perdagangan maupun export telah mengaktifkan penggunaan atas merek kembali.

### 3. Analisis Perbandingan

Jika dibandingkan dengan pengaturan penghapusan merek di Swedia dan Singapura, ada beberapa hal yang dapat dijadikan perbandingan, di antaranya adalah jangka waktu, pembuktian tidak digunakannya merek, serta permohonan terhadap penghapusan merek yang tidak digunakan.

#### 1) Jangka Waktu.

Ditinjau dari jangka waktunya, UNDANG-UNDANG Merk dan pengaturan di negara Indonesia, Swedia dan Singapura tidak sama yaitu di Indonesia mengatur jangka waktu yang ditetapkan untuk penghapusan merek terdaftar apabila merek tersebut tidak digunakan yaitu 3 (tiga) tahun dan di negara Swedia dan Singapura, jangka waktunya adalah 5 (lima) tahun.

Di Swedia, jangka waktu tidak digunakannya merek harus disertai dengan tidak adanya keinginan untuk menggunakan kembali, jadi apabila merek tersebut hanya digunakan secara sementara atau musiman dalam perdagangan misalnya hanya saat musim dingin karena barang dengan merek tersebut hanya dapat diproduksi saat musim dingin, maka merek tersebut dianggap masih digunakan dan tidak dapat dihapuskan selama pemilik merek tetap memiliki keinginan untuk menggunakan kembali merek tersebut.

Di Singapura, jangka waktu tidak digunakannya merek dikuatkan dengan adanya dokumen tertulis mengenai penghapusan merek yang menyatakan bahwa merek tidak dipergunakan selama 5 (lima) tahun dan adanya dokumen

tertulis tersebut menguatkan bahwa tidak adanya keinginan dari pemilik merek untuk menggunakan kembali merek tersebut. Dengan adanya bukti tersebut maka merek dapat dihapus dari Daftar Umum Merek.

Apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam UNDANG-UNDANG Merk, UNDANG-UNDANG Merk mengatur jasa sejak tanggal pendaftaran kecuali apabila ada alasan yang mengenai dokumen yang menyatakan an sebagai yang antaranya adalah larangan impor, larangan tidak perdagangan merek alasan penguat sama sekali tidak untuk penghapusan merek, sehingga semua merek tidak digunakbarang dan atau pema digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam kaian terakhir dapat dihapuskan dapat diterima oleh Direktorat Jenderal di yang berkaitan dengan ijin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa dapat dihapuskan tanpa mempedulikan apakah pemilik merek masih mempunyai keinginan untuk menggunakan mereknya di kemudian hari atau tidak.

Manfaat dari adanya dokumen tertulis penghapusan merek sesungguhnya sangat membantu kinerja Dirjen HKI dan pemegang merek yang ingin menghapus merek miliknya dari Daftar Umum Merek sehingga lebih praktis, mudah dan efisien.

## **2) Pembuktian Tidak Digunakannya Merek.**

Ditinjau dari pembuktian bahwa merek yang bersangkutan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa, di Swedia merek harus dibuktikan penggunaannya secara berkala dimana pemilik merek harus mengumumkan penggunaan dari masing-masing barang dan jasa yang didaftarkan dan menghapuskan barang dan jasa yang tidak digunakan lagi. Merek dapat dihapus apabila tidak dipergunakan selama 5 tahun terhitung dari selesainya prosedur pendaftaran. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari pengaturan mengenai penghapusan merek yang tidak digunakan di Indonesia, a UNDANG-UNDANG Merk tidak mengatur secara rinci bagaimana cara Pasal 61 ayat (2) huruf a menentukan merek yang sudah tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa yang dapat menyebabkan dihapuskannya. Pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang merek tersebut, Pasal merek dapat dihapuskan apabila tidak digunakan selama tiga tahun 61 ayat (2) huruf a UNDANG-UNDANG Merk hanya mengatur menjadi sulit merek sejak tanggal pendaftaran karena beban pembuktian ada pada masyarakat. Pembuktian penggugat yang ingin yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir barang mencantumkan tersebut setelah itu barang yang dihitung dari tanggal terakhir jasa, sedangkan pemakaian sekalipun bersangkutan menghapuskan akan bahwa berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa atau pemakaian terakhir atau jasa masih beredar di akan tidak digunakannya merek tergugat yang dianggap sudah tidak digunakan selama tiga berturut, oleh karenanya akhir diproduksi hanya tergugat pembuktian menjadi sulit.

Tidak semua produk barang mencantumkan tanggal produksi. Jika suatu tanggal produksi, maka akan diketahui produksi terakhir dari produk tersebut. Namun apabila suatu produk tidak menca-turut dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. dalam perdagangan barang dan yang mengetahui kapankah barang tersebut ter terhadap waktu pemakaian terakhir tahun ntumkannya, maka tanggal mulai penjualan dijadikan patokan terakhir sebagai tanggal produksi, hal ini sesuai

Bukti bahwa merek sudah tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan seharusnya ditafsirkan bahwa tanggal terakhir penggunaan berada di dalam masa tiga tahun tersebut, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi tanggal tepatnya. Sangatlah tidak adil apabila dalam suatu perkara hakim menolak gugatan penghapusan merek dikarenakan penggugat tidak dapat membuktikan kapan tanggal tepatnya pemakaian terakhir. Jangka waktu 3 tahun sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir bukanlah keadaan yang saling berhubungan, karenanya digunakan kata sambung atau, oleh karenanya itu tidak perlu dibuktikan keduanya, melainkan salah satunya.

Penelusuran mengenai tidak digunakannya merek di Indonesia biasanya dilakukan dengan melakukan survei-survei di beberapa kota-kota besar di Indonesia.

### **3) Pengajuan atas Penghapusan Merek Yang Tidak Digunakan.**

Di negara Swedia, dalam Article 25a Sweden Trade Mark Act menjelaskan bahwa Dalam artikel 25a Sweden Trademark Act menjelaskan

bahwa yang dapat mengajukan permohonan penghapusan merek adalah pemilik merek sendiri dan aplikasi dalam bentuk dokumen tertulis yang secara otomatis dapat menghapus merek dari Daftar Umum Merek apabila tidak dipergunakan selama 5 (lima) tahun.

Di singapura, Undang-Undang yang mengatur tentang penghapusan merek adalah Trademark Act No 04 of 2014, dan mengenai keterangan pihak yang dapat mengajukan permohonan penghapusan merek Yang menjelaskan bahwa Permohonan pencabutan dapat dilakukan oleh setiap orang, dan dapat dilakukan baik kepada Panitera atau ke Pengadilan, kecuali bahwa :

- (A) jika proses mengenai merek dagang yang bersangkutan yang tertunda di Pengadilan, aplikasi harus dilakukan untuk Mahkamah; dan
- (B) jika dalam hal lain aplikasi ini dibuat untuk Panitera, ia mungkin pada setiap tahap proses merujuk aplikasi ke Pengadilan.

Permohonan dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a yang pada intinya merek dapat dihapuskan atas prakarsa penghapusan merdigunakan selama tiga dalam pek diatas apabila dibandingkan dengan Undang- ngan barang dan pendaftaran Alasan yang dimaksud apabila ada alasan atau jasa sejak tanggal pemakaian terakhir adalah, kecuali diterima oleh tahun berturut-turut yang dapat Direktorat Jenderal.

Alasan-alasan yang dapat dUndang merek tidak erdagaiterima oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal apabila Jenderal diatur dalam pasal 61 ayat (3) Undang Undang Merek

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pengaturan tentang penghapusan merek di Indonesia tidak mentolerir adanya merek non-use kecuali karena alasan-alasan diatas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai penghapusan merek yang tidak digunakan dalam UNDANG-UNDANG Merk kurang memenuhi rasa keadilan, karena tentu saja akan sangat sulit bagi pemilik merek untuk tetap menggunakan merek dengan memproduksi barang dan jasa serta memperdagangkannya apabila pemilik merek sedang mengalami hal-hal diluar kendalinya seperti pemogokan buruh, peralatan untuk memproduksi barang tidak memadai, kurangnya permintaan dari produk dengan merek yang bersangkutan serta pemilik merek mengalami kepailitan.

Tabel Perbandingan Pengaturan Penghapusan Merek yang Tidak Digunakan

No	Perbandingan	Paris Convention	UNDANG-UNDANG Merk	Sweden Trade Mark Act	Singapore Trade Mark Act
1.	Dasar Pebgaturan	Article 19	Pasbal 61 Ayat 2 Huruf a dan b	Article 25a	No. 04 Of 2014

2.	Jangka Waktu	3 tahun	3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir	5 Tahun sejak selesainya prosedur pendaftaran merek	5 Tahun setelah tanggal penyelesaian prosedur pendaftaran
3.	Pemakaian Terakhir	Tidak Diatur	Pemakaian terakhir adalah sekaligus tersebut pada produksi penggunaan diperdagangkan. merepemakaian barang barang yang bersangkutan atau jasa yang Pemakaian terakhir dihitung dari tanggal terakhir un masih beredar di masyarakat.	Tidak Diatur	Tidak Diatur
4.	Dokumen tertulis penghapusan Merek	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Penghapusan merek harus disertai dengan adanya Dokumen tertulis yang akan diberikan sebagai bentuk pemberitahuan kepada pemilik merek yaitu 3 bulan sebelum jangka waktu 5 tahun berakhir untuk memperpanjang atau memberikan konfirmasi terhadap penghapusan merek.	Penghapusan merek harus disertai dengan adanya jangka waktu tidak digunakannya merek dikuatkan dengan adanya dokumen tertulis mengenai penghapusan merek yang menyatakan bahwa merek tidak dipergunakan selama 5 (lima) tahun dan adanya dokumen tertulis tersebut menguatkan bahwa tidak adanya keinginan dari pemilik

					merek untuk menggunakan kembali merek tersebut. Dengan adanya bukti tersebut maka merek dapat dihapus dari Daftar Umum Merek.
5.	Pembuktian Penggunaan merek	Tidak Diatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meneliti apakah merek yang bersangkutan beredar di pasaran melalui survei di kota-kota besar.</li> <li>2. Meneliti apakah merek tersebut digunakan dalam kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan</li> </ol>	merek harus dibuktikan penggunaannya secara berkala dimana pemilik merek harus mengumumkan penggunaan dari masing-masing barang dan jasa yang didaftarkan dan menghapuskan barang dan jasa yang tidak digunakan lagi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menjual barang dengan merek tersebut.</li> <li>2. Melakukan pengiklanan atas barang yang menyanggah merek tersebut</li> </ol>
6.	Pengecualian	Pemilik merek mendapatkan larangan hukum dari pemerintah seperti larangan impor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Larangan impor</li> <li>2. Larangan yang bagi peredaran barang yang berkaitan dengan ijin merek yang menggunakan bersangkutan.</li> <li>3. Keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara.</li> <li>4. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan peraturan pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penggunaan merek dagang dalam bentuk yang berbeda dari yang terdaftar, di mana kekhawatiran perbedaan hanya unsur tidak signifikan dan tidak mengubah karakter khas tanda; dan</li> <li>2. pembubuhan merek dagang untuk barang atau kemasan daripadanya di</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jika proses mengenai merek dagang yang bersangkutan yang tertunda di Pengadilan, aplikasi harus dilakukan untuk Mahkamah; dan</li> <li>2. jika dalam hal lain aplikasi ini dibuat untuk Panitera, ia mungkin pada setiap tahap proses merujuk aplikasi ke Pengadilan.</li> </ol>

				negeri ini semata-mata untuk tujuan ekspor.	
--	--	--	--	---	--

**B. Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/Pdt.Sus-HKI/2015 terkait penolakan permohonan kasasi Inter IKEA System menurut pasal 61 ayat (2) huruf a UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.**

**1. Kasus Posisi**

**a. Para Pihak**

Pihak dalam kasus ini adalah **INTER IKEA SYSTEM B.V** suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Belanda, beralamat di Hullenbergweg, Amsterdam, Netherland., sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melawan **PT RATANIA KHATULISTIWA** beralamat di Jalan Gereges Barat Nomor 17 A, Asemrowo, Surabaya., sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

**b. Fakta-Fakta Hukum**

Kasus ini bermula saat PT RATANIA KHATULISTIWA mengajukan gugatan penghapusan merek terhadap merek IKEA terdaftar milik INTER IKEA SYSTEM B.V pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. INTER IKEA SYSTEM adalah Pemilik merek "IKEA" pada katagori kelas barang 20 dan 21 yang untuk kelas terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000277901 tanggal 27 Oktober 2010 dan nomor pendaftaran IDM000092006 tanggal 9 Oktober 2006 untuk barang/jasa 20 kelas barang/jasa 21 yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, Dirjen HKI, Kementerian Merek pada Direktorat Hukum dan HAM RI. Untuk kelas barang/jasa 20 merupain, kulit kerang buluhkan jenis barang perabo - dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, dan tulang g dan benda (yang tidak termatan-perabotan rumah, cermin-cermin dari logam ading, bale, rotan,, gelas-gelas, `perselin gam(bukan utiara bar, bendasuk tanduk, membersihkan, wol baja, kaca yang belum wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur, tanah liat, magnesium mulia atau kecuali kwas-kwas), yang atau setengah dikerjakan dari plastik. Da, amber, kulit m, bingkai mulia); sisir n untuk kelas bahan penggantinya, atau barang/ jasa 21 adalah dalam kelas perkakas dan dilapisi logam -sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat (bahan pembuat sikat, benda-benda untuk pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk lain.

PT RATANIA KHATULISTIWA adalah perusahaan yang berorientasi ekspor dan bergerak dalam bidang diterbitkan oleh Dinas *furniture* dari kayu dan rotan, dengan jenis industry (KLUI) tercantum dalam Izin Usaha Industri

milik 3601 dan 3602, sebagaimana Penggugat yang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pe t, maka Penggugat/Termohon merintah Kota Surabaya pada tanggal 4 April 2003. Dikarenakan permintaan dari pelanggan-pelanggan di berbagai negara atas produknya meningkat Kasasi merasa perlu untuk melakukan strategi bisnis *brand building* atau membangun merek, dengan tujuan untuk waralaba, dan yang membangun ciri khas sehingga berbeda dari produk meningkatkan daya tarik pesaing, untuk meningkatkan penjualan, membuka peluang untuk bisnis terpenting adalah untuk mendapatkan perlindungan atas merek da. tersebut Kasasi memilih nama merek untuk produk-produknya yaitu ri negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Direktorat Jenderal Hak Penggugat/Termohon Kekayaan Intelektual. Maka dengan tujuan Asasi Manusia R.I cqu, "IKEA" yang merupakan singkatan dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi.

Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek dan juga permohonan Pendaftaran Ciptaan (Hak Cipta) melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan Dirjen HKI telah dilakukan oleh Penggugat/Ter toko *furniture* diseluruh wilayah Indonesia. Dan hingga saat gugatan dengan kelas barang/jasa ya ahui bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi sejak tanggal merek INTER IKE pendaftaran merek-ng sama telah dimiliki oleh ohon Kasasi untuk kelas barang/jasa 20 dan 21 pada tanggal 20 Desember 2013, namun ternyata SYSTEM dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Namun belakangan Termohon Kasasi berdasarkan diketmerek untuk kelas barang/jasa 20 dan 21 tidak pernah menjual dan barang-barang dengan

merek IKEA di wilayah atau membuka *stroke* (toko/gerai) untuk menjual dan mengedarkan produk-produk *Independent* serta berpengalaman dengan merek IKEA. Fakta-fakta tersebut diketahui Republik Indonesia di toko-mengedarkan A didaftarkan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak memiliki oleh Penggugat/ *Market Survey* yang dilakukan oleh Berlian Grup Indonesia (BGI) yang merupakan lembaga yang netral dan dalam melakukan market survey di Indonesia. BGI telah melakukan survey di lima kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar melalui wawancara terhadap 140 toko/responden. Berdasarkan market survey yang dilakukan oleh BGI ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek IKEA atas nama bahwa merek IKEA yang Tergugat/Pemohon Kasasi untuk kelas -toko *furniture* di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hasil dari market survey membuktikan Undang- sebagaimana dimiliki oleh Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dan yang didaftarkan, meradanya pupakan alasan-alasan 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak sesuai tidak pernah diedarkan oleh tergugat ditoko suatu merek 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dan penghapusan. selama pernah diedarkan Dengan tidak 3 (tiga Undang Nomor digunakannya barang juga emakaian merek yang dengan merek a dan b yang dimaksud digunakan selama 15 Tahun 2001 tentang Merek

Berdasarkan huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam -Undang jasa 21 atas nama Tergugat, sehubungan merek ketentuan pasal 63 Undang 3 (terakhir sebelum IDM000092006 -merek tersebut

gugatan *a quo* diajukan Nomor yang Tahun 2001 maka penggugat/Termohon Kasasi dapat mengajukan kelas barang/. gugatan penghapusan pendaftaran merek tidak pernah digPemohon Kasasi sebagai memanfaatkan perlindungan munakan oleh Tergugat, perusahaan asing 15 lebih dari Sehingga dapat dinilai tiga) Tahun TergUndang-Undanggat/ erek elah diberikan tidak khususnya tnegara Republik Indonesia kepadanya atau sudah menyia-nyiakkan merek yang telah didaftarkannya tersebut.

Terhadap Termohon Kasasi tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada dijalankan dengan merek IKEA kukan oleh pokoknya berpendapat bahwa penggugat memiliki ikhtikad tidak baik dalam mengajukan Dalam rangka gugatan yang dila pada tahun 1048 Tergugat arkan kesamaan dalam penyebutan *alphabet*. usaha yang yang memiliki memperkenalkan miliknya berdas kepada gugatan karena gugatan diajukan suatu perbuatan pelanggaran merek menngajukan gugatan penghapusan m. Dengan erek dan mendaftarkan merek masyarakat luas selama 68 tahun sejak pendiriannya /Pemohon Kasasi telah melakukan berbagai upaya bersamaan dengan investasi dan pembukaan *Store* atau Gerai IKEA setidaknya 237 toko yang tersebar di 34 negara. Dan untuk *store* yang berada di Indonesia terletak di Jalan Alam Sutera, Tangerang Banten. Serta melakukan berbagai kegiatan promosi secara gencar seperti pembuatan brosur, katalog, cetak, maupun elektronik. Tergugat/Pemohon Kasasi serta di berbagai media berpendapat pemasangan iklan bahwa dengan menggunakan merek IKEA secara konsisten, usaha Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut berkembang dengan

pesat sehingga Indonesia karena turut sangat menunjang dibidang perdagangan dan perekonomian di memberi pemasukan keuangan negara serta memberi kontribusi kepada negara dengan menciptakan lapangan kerja.

Dalam eksepsinya Tergugat/Pemohon Kasasi menolak dalil-dalil Penggugat/Termohon *a quo* dan bahwa termohon kasasi Pemohon dalam perkara adalah pihak yang berkepentingan untuk Termohon Kasasi mengajukan gugatan penghapusan terdaftar gugatan berdasarkan. Kasasi yang mendalilkan *a quo* adalah untuk dapat menggunakan ser mengajukan dalil tersebut diatas, dapat dipahami bahwa maksud ta mendaftarkan merek "IKEA" yang jelas memiliki persamaan pada adalah pemohon yang mendaftarkan pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek IKEA merek pemohon kasasi yang telah yang beritikad baik dalam pendaftaran merek merek nya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain, namun yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon demi kepentingan Termohon usahanya Kasasi adalah sebaliknya atau atas dasar itikad tidak baik. Tindakan Termohon Kasasi jelas persamaan pada pokoknya memiliki dalam menggunakan serta mendaftarkan merek yang dengan merek terkenal, menunjukkan keterkenalan bermaksud mendompleng merek itikad tidak baik Kasasi yang IKEA.

Dan didalam eksepsi akurat dan cenderung menyesatkan. Bahkan, tanpa harus melakukan survey di berbagai kota di Indonesia, termohon kasasi

dapat dengan nya Tergugat/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa hasil survey penggugat/Termohon Kasasi tidak mudah internet yang dioperasikan yang menawarkan serta menjual menemukan berbagai situs berbagai produk dengan merek IKEA. Berdasarkan hal tersebut tergugat berpendapat bahwa penggugat jelas terbukti memiliki ikhtikad buruk dalam mengajukan gugatan, tergugat menyatakan bahwa sesuai dengan asas hukum *malitiis hominum est obviandum* (orang yang berniat buruk harus dicegah), berdasarkan hal tersebut tergugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

### **c. Konflik Hukum**

Permasalahan yang timbul dari adanya putusan penghapusan merek dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi karena penghapusan merek yang tidak digunakan dalam kategori barang dan jasa. Berdasar dari ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa merek dapat dihapus dari Daftar Umum Merek apabila merek tersebut tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran pemakaian terakhir. Permasalahan yang timbul yaitu ketika merek "IKEA" yang merupakan merek terkenal yang berasal dari Swedia berhasil dihapus dari Daftar Umum Merek oleh PT Ratania Khatulistiwa yang merupakan perusahaan lokal yang berasal dari Surabaya. Pihak INTER IKEA SYSTEM mengajukan permohonan kasasi atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menghapus

merek IKEA. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa merek IKEA dihapus dari Daftar Umum Merek berikut merupakan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi.

## 2. Keberatan-keberatan yang diajukan dalam permohonan kasasi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan, tergugat mengajukan permohonan kasasi sehingga tergugat dalam hal ini bertindak sebagai pemohon kasasi. Keberatan-keberatan yang diajukan dalam permohonan kasasi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* pertimbangan satau melanggar hukum dan/atau lalai yang tidak memberikan alah menerapkan bukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveered*) memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan berlaku dan/atau peraturan perUndang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan
- b. Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan unsur-unsur yang ada didalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 63 UNDANG-UNDANG Merk mengenai kriteria merek yang dapat dihapuskan pendaftarannya apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/jasa.
- c. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dengan memberikan putusan yang menyatakan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek milik Termohon Kasasi sebagai sah, padahal kewenangan tersebut hanya ada pada

kantor Dirjen HKI.

- d. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan putusan dengan tidak mempertimbangkan secara objektif seluruh bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon kasasi di persidangan.

### 3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Berdasarkan keberatan-keberatan di atas Mahkamah Agung menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut:

- a. Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah diteliti secara seksama memori kasasi tanggal 14 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2014 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan pertimbangan hukum. Hal mana telah terbukti bahwa merek IKEA untuk kelas dan 21 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut telah tidak barang/jasa 20 digunakan oleh tergugat sejak merek dagang tersebut terdaftar Direktorat Jenderal pada 1 HKI.
- b. Hakim Agung anggota I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan bahwa keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan, karena Tergugat/Pemohon Kasasi dapat membuktikan Nomor, Banten. Sehingga dengan demikian pasal 61 ayat (2) huruf dalilnya Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta bahwa merek IKEA Tergugat telah terdaptabertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kr secara sah dan merupakan merek terkenal yang di

Indonesia harus dilindungi. Secara kasat mata toko-toko milik tergugat telah Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat diterapkan.

- c. Karena telah terjadi perbedaan tersebar IKEA a 15 pendapat dalam Majelis Hakim maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak.

Berdasarkan pertimbangan lan Alam besar *quo* toko resmi Pemohon Kasasi yang cukup berada di Ja Sutera - dan Undang di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Pusat, tersebut harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan Agung memutuskan:

- a. Menolak permohonan di atas Mahkamah kasasi dari Pemohon Kasasi **INTER IKEA SYSTEM B.V.**,
- b. Menghukum Undang membayar untuk Tangerang a biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### 4. Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 264/K/Pdt.sus-HKI/2015

Hak atas Kekayaan setiap orang harus menghormati Intelektual termasuk hak atas merek termasuk dalam termasuk merek merupakan relatif, artinya hak tersebut dan pemilik hak kebendaan Merek sebagai salah bersifat mutlak ini dapat mempertahankan terhadap siapapun yang tidak berhak. kategori hak bukan intelektual hak khusus yang diberikan oleh negara kepada yang berhak (pembentukan barang, yaitu Hak atas kekayaan berupa penciptaan atau *exclusive right*), sehingga mengesampingkan pihak-pihak yang tidak penting g cukup tinggi (capable of distinguishing) atau ciri khas tertentu sehingga ia beda dari yang lainnya

bagi kelancaran dan peningkatan memiliki peranan dengan *brand image*-nya jasa dalam kegiatan berhak. Hak akan memenuhi penemuan.<sup>1</sup> satu hak barang atau dan penanaman modal. Merek dapat kebutuhan dalam suasana persaingan tanda pengenal atau tanda pembeda yang teramat penting dan merupakan bebas.

Tanpa adanya Merek maka akan sulit bagi konsumen untuk membedakan kualitas dari suatu produk.<sup>2</sup> Jadi tanda atau merek intelektual tersebut diperoleh karena adanya konsumen perdagangan jaminan kualitas produk atau jasa perdagangan barang dan jasa tersebut haruslah mampu mempunyai daya beda yang agar dapat diterima pendaftarannya sebagai merek. Namun rumusan merek tersebut juga harus dibedakan pula dengan “logo yang menurut Kamus dan lain-lain. Walaupun Besar Bahasa Indonesia juga berarti huruf atau lambang yang mengandung makna terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan mirip, logo tidak harus dikaitkan dengan kegiatan perdagangan barang atau tapi secara implisit jasa seperti merek. “Dalam praktek, bentuk merek dan logo memang bisa sama tetapi pengaturan berbeda, logo tidak diatur dalam UNDANG-UNDANG Merek masuk dalam hukumnya amat kategori hak cipta.”

#### a. Adanya Ithikad Tidak Baik

Pengertian itikad baik di dalam hukum secara subjektif adalah kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan dalam pengertian objektif itikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus

<sup>1</sup> Untung Suropati, **Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi**, Salatiga : Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, 2003, hlm. 2

<sup>2</sup> Cita Citrawinda Priapantja, **Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia**, Bogor : Biro Oktroi Rooseno, 2000, hlm 1

didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.<sup>3</sup> Pengertian itikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdara yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat. Itikad baik dalam arti objektif disebut juga dengan yang menyebutkan bahwa kepatutan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut pihak dalam kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan keadaan jiwa manusia oleh di atas dapat dikatakan kedua belah melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.<sup>4</sup>

yang dilakukan oleh dasar pendaftaran pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut tidak demikian dapat dikatakan itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diklasifikasikan dibenarkan dalam prinsip merek di Indonesia. Dengan Tindakan curang sebagai :

- a. Tindakan / sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sudah terkenal dan memiliki nilai jual dipasaran.
- b. Merupakan suat pendaftar merek perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah r dengan itikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan tersebut dengan pribadterdaftar dan

<sup>3</sup> Syamsudin Qirom Meliala, **Pengertian asas Ithikad Baik Dalam Hukum Indonesia**, Sirabaya : Mitra Ilmu, 2007, hlm 38

<sup>4</sup> Ismijati Jenie, **Itikad Baik Sebagai Asas Hukum**, Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2009, hlm 23

memiliki nilai jual di pasaran tujuan agai dengan tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya tersebut yang ditirunya. pendaftaran merek dalam

- c. Tindakan pendaftaran merek dengan sehingga konsekuensinya itikad tidak baik tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan khususnya prinsip dasar hal itikad baik dalam melakukan merek yang telah terdaftar melawan hukum pendaftaran merek, adalah merugikan sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran.<sup>5</sup>

Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek bertentangan dengan ditsyarat-syarat yang metapkan Pasal 6 ayat (1) UNDANG-UNDANG Merek

yaitu:

- a. pada untuk milik pihak barang keseluruhannya dengan Merek milik pihak lebih dan/atau jasa lain atau Mempunyai persamaan yang sudah terdaftar yang sejenis;
- b. Mempunyai dahulu untuk barang pokoknya pokoknya atau lain persamaan pada yang sudah terkenal dan/atau sejenisnya; dan
- c. pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.<sup>6</sup> keseluruhannya dengan Merek persamaan Mempunyai

<sup>5</sup> Insan Budi Maulana, **Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 72

<sup>6</sup> Suyud Margono dan Lingginus Hadi, **Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek**, Jakarta : Novirindo Pustaka Mandiri, 2002, hlm. 14

pembicaraan tentang pemilik merek Mahkamah Agung yang didalamnya telah dan putusan No. 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, 18 putusan yang beritikad baik, UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2001 penjelasan mengenai batasan yang jelas tentang hal tersebut. Oleh tentang Selanjutnya didalam Merek tidak memberikan karena itu sebagai rujukan dapat dilihat Januari 1987, Mahkamah dari beberapa yurisprudensi No. 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986 tanggal 15 Agung berpendapat baik karena telah menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau mempertimbangkan mengenai batasan tidak sama pada keseluruhannya dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran dengan merek pihak lawannya. Disitu telah pemilik merek yang beritikad baik terjadi peniruan merek yang sah milik orang lain. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa hal-hal berikut:

- a. Merek tidak pemilik merek beritikad baik. Didalam Direktorat Jenderal dapat dilakukan putusan No. 1269 L/Pdt/1984 digunakan selama tiga jika memenuhi tahun berturut-turut atau pemakaian terakhir, dapat diterima oleh Direktorat digunakan pemakaian Jenderal, kecuali apabila ada alasan lain. Merek untuk jenis barang menggunakan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang ber dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang pendaftarannya, dan atau jasa yang dimohonkan termasuk yang merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan.

### 1) Konsep Ithikad Tidak Baik di Beberapa Negara.

**Indonesia** : Sebuah merek dagang tidak akan terdaftar pada aplikasi yang dibuat oleh Pemohon dengan itikad buruk. Pemohon dengan itikad baik harus Pemohon yang mendaftarkan atau merek dagang nya benar dan adil, tanpa niat ketenaran merek menjadi secara luas dagang lain apapun untuk mendapatkan tumpangan gratis, meniru atau menyalin untuk usahanya atau yang menyebabkan kerugian yang lain partai, atau yang menciptakan kondisi persaingan sehat, menipu dan konsumen menyesatkan. Misalnya, "A" merek dagang yang tidak yang telah dikenal publik selama bertahun-tahun, sedemikian rupa bahwa ia memiliki kesamaan pada pokoknya atau tahun, ditiru keseluruhannya dengan "A setidaknya menunjukkan unsur kesengajaan dalam meniru seperti merek merek dagang. Ini adalah contoh dari itikad buruk dari peniru, karena dagang terkenal.

**Swedia** : Menurut agar tidak membingungkan dan mirip dengan tanda yang digunakan oleh ayat 8 dari Bab 2 of Sweden Trade Mark Act, merek dagang tidak harus terdaftar orang lain di Swedia atau di luar negeri pada saat pengajuan dan masih PARLEMEN EROPA digunakan, jika pemohon itikad buruk pada saat pengajuan. Hal ini sesuai dengan dari PETUNJUK 2008/95 / EC DARI Pasal 4.4 (g) 22 Oktober 2008 hingga mendekati hukum tersebut yang Negara Anggota yang berkaitan

dengan Merek Dagang. DAN DEWAN dari

Persyaratan untuk "itikad buruk" di Swedia adalah pengetahuan faktual Pemohon negeri. Beban pembuktian bahwa Pemohon bertindak tanda sebelum dan membingungkan mirip digunakan oleh pihak ketiga di Swedia atau di luar dengan itikad buruk pada saat pengajuan aplikasi terletak pada orang yang menantang dapat membuktikan itikad aplikasi.

Di Swedia, tidak kesalahpahaman atau ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris nocet*) buruk.

**Singapore** : Dikatakan itikad buruk bahwa "itikad buruk" mengandung arti ketidakjujuran sehubungan dengan tanda, yang jatuh pendek dari standar perilaku komersial diterima diamati oleh akal dan laki-laki di daerah tertentu perilaku atau transaksi dari makhluk perdagangan diperiksa. itikad buruk adalah argumen yang berbeda dari masalah kesamaan membingungkan. dan independen dapat eksis bahkan membingungkan mirip di mana penggunaan merek dagang berusaha untuk didaftarkan kebingungan atau penipuan. Dalam kasus *Rothmans of Pall Mall Ltdv. Maycolson International Ltd* [2006] 2SLR551, dimana tidak akan menghasilkan fakta bahwa tanda kombinasi dari tujuan *Fairlight* tidak dengan tanda *Rothman*, tidak relevan dalam penyelidikan itikad buruk.

Tes untuk itikad buruk melibatkan dan standar yang subjektif. Dalam kasus serupa *Rothmans of Pall Mall Ltdv. Maycolson International Ltd* [2006] 2SLR551, unsur dalam tes diperlukan 110 Mahkamah untuk

memeriksa perilaku lisensi ini dengan mengacu pada orang yang wajar dengan keahlian di bidang yang sedang dipertimbangkan. penilaian obyektif Usingthis, keadaan kasus itu sehingga orang yang akan sengaja menutup wajar akan memendam kecurigaan untuk kepututan tanda Fairlight, lisensi harus memiliki lebih bertanya ke asal-usul tanda ini dan niat Hertlein Brothers. Kegagalan untuk kebutaan yang disengaja dan indikasi itikad buruk, karena orang-orang melakukannya adalah mirip dengan jujur tidak mata dan menahan diri dari mengajukan pertanyaan agar mereka mendapatkan informasi yang mereka lebih suka tidak tahu.

Dalam kasus P.T. bahwa aplikasi Permona v Shanghai Tembakau Group [2001] SGHC 359, Pemohon menggunakan Mark ia jug. deklarasi dalam bentuk aplikasi sebesar deklarasi palsu untuk Registry. Fakta-fakta ini mendukung a tidak memiliki fideintention bona mungkin tidak untuk menggunakannya. Tujuannya adalah untuk menjual pendaftaran merek untuk pemilik yang sah klaim adalah salah satu yang dibuat dengan itikad buruk.

## 2) Adanya Ithikad Tidak Baik dalam kasus IKEA

*Judex Factie* dalam memutus perkara beranggapan bahwa penggugat/termohon kasasi adalah pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan penghapusan merek karena tergugat sebagai perusahaan asing tidak memanfaatkan perlindungan merek yang telah diberikan Negara Republik Indonesia kepadanya dengan demikian penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini.

*Judex Factie* seharusnya mengabulkan gugatan rekonvensi oleh tergugat/pemohon kasasi karena tergugat/pemohon kasasi sebenarnya memiliki *legal standing* dan tergugat/pemohon kasasi adalah pihak yang berkepentingan karena selama putusan terhadap penghapusan merek miliknya belum ada dan belum dikabulkan, maka ia masih memiliki hak *eksklusif* atas merek IKEA Daftar Nomor IDM000277901 dan merek IKEA Daftar Nomor IDM000092006 untuk kelas 20 dan 21. Karena gugatan adalah gugatan rekonvensi maka jelas gugatan penghapusan merek oleh penggugat belum ada putusannya, berbeda apabila tergugat/pemohon kasasi mengajukan gugatan penghapusan merek milik penggugat/termohon kasasi saat putusan penghapusan merek telah ada dan mereknya sudah dihapuskan, maka ia tidak memiliki *legal standing* mengingat merek miliknya telah dinyatakan hapus.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa termohon kasasi PT RATANIA KHATULISTIWA berniat untuk menggunakan merek IKEA secara komersil karena ketenaran dan popularitas yang dimilikinya untuk kelas barang 20 dan 21. Oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Dirjen HKI dan masih dalam proses pendaftaran dengan Daftar Nomor D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 untuk kelas barang/jasa 20 dan merek IKEA Daftar Nomor D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 untuk kelas barang/jasa 21.

Atas dasar fakta hukum tersebut, Pemohon Kasasi INTER IKEA

SYSTEM menjelaskan tentang adanya itihkad tidak baik yang dilakukan termohon kasasi untuk menggunakan merek yang serupa dan sama dalam bentuk pengejaan dengan merek terkenal dan dengan sengaja mendaftarkan merek IKEA (Intan Khatulistiwa Esa Abadi) milik termohon kasasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan pendaftaran merek ikea pada tanggal 20 Desember 2013 milik penggugat yang masih belum diperiksa secara substantif oleh Dirjen HKI. Hal ini dibuktikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UNDANG-UNDANG Nomor15 Tahun 2001.<sup>7</sup>Mengingat bahwa pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran suatu merek diselesaikan dalam jangka waktu 9 bulan, maka jelas hingga saat didaftarkannya gugatan *a quo* kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni tanggal 24 Desember 2013, permohonan pendaftaran merek IKEA Penggugat/Termohon Kasasi belum diperiksa oleh Dirjen HKI. Oleh karenanya dalam perkara ini semestinya Penggugat/Termohon Kasasi belum memiliki kepentingan sebagai pihak ketiga, karena kepentingan penggugat belum lahir karena Direktorat Jenderal belum memutuskan apakah permohonan pendaftaran merek IKEA penggugat dapat terdaftar.

Penulis tidak sependapat dengan Putusan *Judex Factie* yang

---

<sup>7</sup> “Pasal 18 :

- (1) Dalam lambat 30 hari melakukan
- (2) dimaksud pada waktu paling ayat 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana bagaipemeriksaan substantif terhadap permohonan; eana dimaksud dalam pasal 15, Direktorat Jemderal pada ayat 1 diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan;
- Pasal 19
- (4) Pemeriksaan subst Pemeriksa saan an substantif sebagaimana dimaksud terhitung sejak tanggal penerimaan Jenderal.”s antif dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat

mengabulkan permintaan penghapusan merek oleh penggugat/ merek yang termohon kasasi PT RATANIA KHATULISTIWA karena *Judex Factie* telah salah dalam mempertimbangkan unsur-unsur fakta-fakta hukum yang ada dalam huruf a UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena berdasarkan mengenai selama 3 (tiga) tahun, yang telah diuraikan, gugatan penghapusan merek terdaftar tersebut adalah *obscure* dan *Judex Factie* telah melampaui kewenangannya Pasal 61 ayat (2) kriteria dapat dihapuskan pendaftarannya apabila merek tersebut tidak digunakan dengan memberikan putusan yang menyatakan bahwa Permisinan Pendaftaran Merek milik Penggugat/Termohon kasasi adalah sah, padahal kewenangan tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh Dirjen HKI. Dalam analisis ini, penulis memahami hak Majelis Hakim untuk melakukan *rechtfinding*, sehingga penulis dalam hal ini tidak menyalahkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melainkan mengkritisi hasil dari *rechtfinding* tersebut. Penulis berpendapat bahwa *Judex Factie* seharusnya menolak gugatan penghapusan merek oleh penggugat/termohon kasasi karena *Judex Factie* seharusnya menggali terlebih dahulu fakta-fakta yang ada sehingga memiliki pertimbangan yang adil dalam memutus gugatan penghapusan merek.

#### **b. Mengenai Pembuktian Tidak Digunakannya Merek.**

Dalam gugatannya, penggugat/termohon kasasi membuktikan bahwa merek milik tergugat/pemohon kasasi telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa dengan melakukan

survei di 5 kota besar di Indonesia di antaranya adalah Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali yang mewakili seluruh wilayah di Indonesia.

Pembuktian tersebut berdasarkan *market survey* yang dilakukan oleh Berlian Grup Indonesia (BGI) yang merupakan lembaga yang netral dan *independent* serta berpengalaman dalam melakukan *market survey* di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan cara melalui wawancara secara *eksklusif* terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden, dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013.

Jika dibandingkan dengan putusan No. 43 MEREK/2006/PN.Niaga.JKT.PST. antara Intel Corporation melawan PT. Panggung Electric Corporation, dimana Intel Corporation menggugat penghapusan merek "INTEL" milik PT. Panggung Electric Corporation dalam putusan tersebut *Judex Factie* menolak gugatan penghapusan merek oleh Intel Corporation dikarenakan penggugat tidak dapat membuktikan tanggal pemakaian terakhir merek "INTEL" milik PT. Panggung Electric Corporation sehingga *Judex Factie* susah menentukan jangka waktu 3 tahun untuk penghapusan pendaftaran merek yang bersangkutan. Menurut penggugat yang dalam hal ini adalah Intel Corporation, merek "INTEL" milik PT. Panggung Electric Corporation sama sekali tidak digunakan sejak tanggal pendaftaran sehingga pembuktian mengenai tanggal terakhir pemakaian tidak mungkin dilaksanakan.

*Judex Factie* dalam memutus perkara antara INTER IKEA SYSTEM DAN PT RATANIA KHATULISTIWA tidak memerintahkan

penggugat untuk membuktikan tanggal terakhir pemakaian huruf a Undang. Hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan pengaturan pada Pasal 61 (2) - Undang Nomor 15 tahun 2001 ten Merek.

Pengaturan pada pasal 61 ayat (2) huruf a menggunakan kata sambung “atau” telah membuktikan merek telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan /jasa sejak tanggal artinya apabila penggugat pendaftaran maka barang dan ia tidak perlu lagi membuktikan tanggal pemakaian terakhir.

Penyebab dari adanya perbedaan putusan dalam kasus yang serupa adalah tidak adanya kriteria baku untuk menunjukkan bahwa merek digunakan dalam perdagangan barang dan jasa sehingga dalam memutuskan merek tersebut masih digunakan atau tidak seringkali hanya berdasarkan pertimbangan dan hasil dari *rechtfinding* hakim sendiri. Inilah yang menjadi kelemahan dari pengaturan mengenai penghapusan merek yang tidak digunakan di Indonesia, bahwa penggunaan merek tidak harus dibuktikan melainkan baru dibuktikan apabila ada pihak yang menggugat penghapusan merek.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Juris* sangat kurang mengenai pembuktian bahwa merek telah tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. *Judex Juris* berpendapat bahwa tidak ada satu bukti pun yang diajukan tergugat yang menunjukkan bahwa Tergugat telah memproduksi barang atau jasa di Indonesia.

Tergugat telah mengajukan bukti bahwa telah terdapat banyak konsumen

yang berasal dari Indonesia yang telah membeli produk-produk IKEA milik Pemohon Kasasi/Tergugat, yang dilakukan secara aktif dengan mengakses situs resmi Pemohon Kasasi/Tergugat dan situs-situs sosial pihak ketiga lainnya sehubungan dengan merek IKEA.

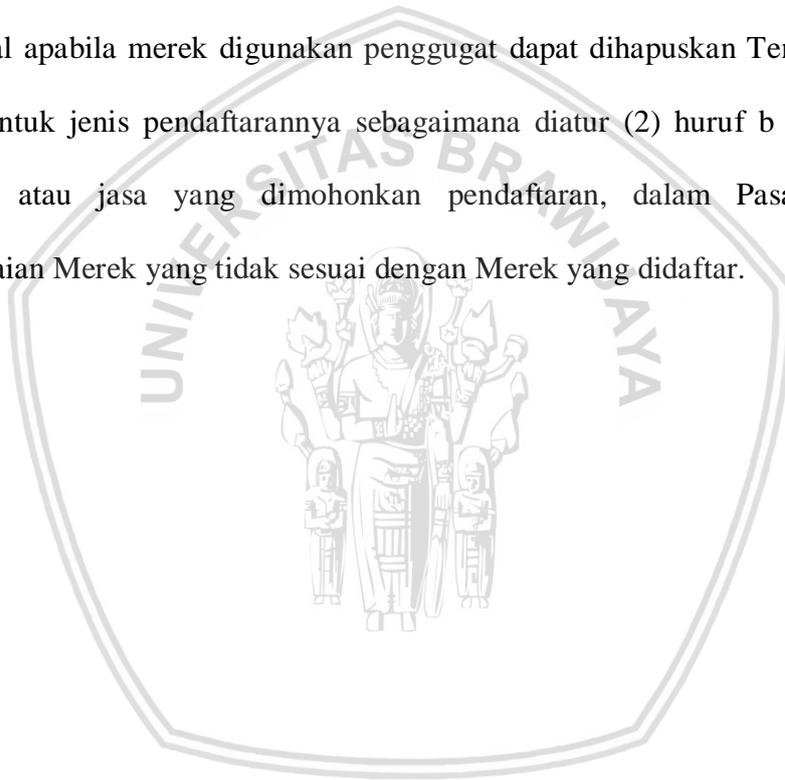
Pembelian melalui situs internet seharusnya dapat digolongkan sebagai penggunaan merek, karena sekalipun tidak terdapat produk dengan merek yang bersangkutan di pasaran karena tidak terdapat gerai atau toko yang menjual produk dengan merek yang bersangkutan, situs internet selayaknya dianggap sebagai media dalam menjual produk.

Pemasaran melalui situs internet sudah selayaknya termasuk penggunaan merek, apabila terdapat bukti pembelian dari konsumen yang membeli dari situs tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa terdapat produksi dan pendistribusian barang.

*Judex Juris* berpendapat bahwa *Judex Factie* sudah benar dalam menerapkan hukum, sehingga *Judex Juris* tidak menggunakan haknya untuk memeriksa sendiri perkara antara telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa INTER IKEA SYSTEM dan PT RATANIA KHA, hanya TULISTIWA. *Judex Factie* dalam memutus perkara tersebut telah mengacu pada Pasal 62 a UNDANG-UNDANG Merek karena merek IKEA milik INTER IKEA SYSTEM (tergugat) ayat (2) sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

*Judex Factie* dalam memutus perkara sudah benar dalam menerapkan hukum saja ada beberapa hal yang masih diperlukan kajian. *Judex Factie* dalam

memutus perkara tersebut hend) huruf terbukti aknya juga memperhatikan ikhtikad tidak baik dari PT RATANIA KHATULISTIWA (penggugat) yang dengan itikad tidak baik ingin membonceng popularitas dan mengambil keuntungan dari merek terkenal IKEA 61 ayat milik INTER Undang-Undang Nomor 15 IKEA SYSTEM. Hal tersebut seharusnya menjadikan merek IKEA milik pada intinya mengatur bahwa merek dapat dihapuskan oleh Direktorat Jenderal apabila merek digunakan penggugat dapat dihapuskan Tentang Merek yang untuk jenis pendaftarannya sebagaimana diatur (2) huruf b Tahun 2001 barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, dalam Pasal termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisa mengenai perbandingan ketentuan penghapusan merek di indonesia dengan negara swedia dan singapura dapat disimpulkan bahwa persamaan pengaturan penghapusan merek yang tidak digunakan bertujuan untuk memastikan pemilik merek tidak mengabaikan merek yang dimiliki serta memastikan pemilik merek melaksanakan kewajibannya untuk menggunakan merek. Sedangkan perbedaan pengaturan penghapusan merek yang tidak digunakan terletak pada jangka waktu, alasan penghapusan, serta pengajuan terhadap penghapusan merek yang tidak digunakan.
2. Berdasarkan hasil analisa *Judex Juris* berpendapat bahwa *Judex Factie* sudah benar dalam menerapkan hukum. *Judex Factie* dalam memutus perkara tersebut telah mengacu pada Pasal 62 ayat (2) huruf a UNDANG-UNDANG Merek karena merek IKEA milik INTER IKEA SYSTEM (tergugat) terbukti telah tidak digunakan. Dalam memutus perkara tersebut hendaknya majelis hakim juga memperhatikan ikhtikad tidak baik dari PT Ratania Khatulistiwa (penggugat) yang telah mendaftarkan merek dengan nama IKEA setelah mengajukan permohonan pembatalan merek milik tergugat. Hal tersebut seharusnya menjadikan merek IKEA milik penggugat dapat dihapuskan pendaftarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b UNDANG-UNDANG Merek.

## B. Saran

1. Hendaknya di dalam UNDANG-UNDANG Merk perlu mengatur mengenai mekanisme pengawasan penggunaan merek berbasis aplikasi sehingga apabila terdapat merek yang tidak di gunakan selama 3 tahun dari pemakaian terakhir dapat terdeteksi dan tidak perlu menunggu adanya gugatan dari pihak ketiga terlebih dahulu dan melalui prakarsa Dirjen HKI untuk menghapus merek yang tidak digunakan. Di samping itu bagi pemilik merek hendaknya menggunakan kewajibannya untuk menggunakan merek yang didaftarkan sehingga tidak mudah dibatalkan oleh pihak lain yang ingin mendaftarkan merek dagangnya dengan itikad tidak baik. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan pihak yang mendaftarkan merek dagang dengan itikad baik memperoleh kedudukan hukum yang kuat sehingga tidak mudah untuk dirugikan.
2. Hendaknya majelis hakim Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan bagi para pencari keadilan di bidang hak milik atas merek lebih mempedomani asas itikad baik sebagai alasan dalam melakukan penghapusan merek dan juga mendasarkan putusannya kepada UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sehingga dalam memutus perkara yang berkaitan dengan gugatan penghapusan merek yang tidak digunakan benar-benar memahami kepentingan dari penggugat dan menolak gugatan penghapusan merek apabila ternyata gugatan tersebut diajukan berdasarkan ikhtikad tidak baik. Sehingga dalam memutus perkara penghapusan merek yang tidak digunakan tidak hanya

mengacu pada peraturan perUndang-Undangan akan tetapi perlu juga memperhatikan rasa keadilan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ahmad Miru, **Hukum Merek “ Cara Mudah Mempelajari UNDANG-UNDANG Merk”**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Ahmad Miru, **Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia**, Raja Rafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (*Legal Research*)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Emmy Yuhassari, **Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya**, Pusat Pengkajian hukum, Jakarta, 2004.
- Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Hendra Djaja, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Surya Pena Gemilang, Malang, 2009.
- Irwansyah Ockap Halomoan, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing dari Pelanggaran Merek di Indonesia**, 2008.
- Johni Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum**, Bayu Media Publishing, Malang, 2007.
- Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- M. Syamsudin, **Operasional Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Much. Nurachmad, **Segala tentang HKI Indonesia**, Buku Biru, Jogjakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Rahmi Jened Parinduri Nasution, **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Retnowulan, Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**, Bandung : CV. Mandar Maju, 2005.

Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, **Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Soejono dan Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Tim Lindsey dkk, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2013.

Titon Slamet Kurnia, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS**, PT.Alumni, Bandung, 2011.

## UNDANG-UNDANG

**UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131

*TRIP's (Trade Related Aspect Intellectual Property Right)*

*Paris Convention*

## SKRIPSI

Yuliyono, **Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek)**, skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010

Mia Iriandini, **Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat**

**Merek Tidak Dipergunakan dalam kegiatan perdagangan**, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011

Fahrizza Balqish Quina, **Tinjauan Yuridis Penghapusan Merek yang Tidak Digunakan**

**Menurut Pasal 61 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.407/K/PDT.SUSHKI/2013**, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

#### INTERNET

WIPO, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, (Online), <http://www.wipo.int>(20 Febuari 2015)

