



**SENKETA MEREK TERKENAL ANTARA *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG* MELAWAN *ALEXANDER DAN/ATAU ALEXANDER WONG* TERKAIT PENGGUNAAN KATA “BOSS”  
(Putusan MA Nomor 938k/pdt.sus–HKI/2017)**

**Hendy Kurnia Miesadhi\*, Ety Susilowati, Sartika Nanda Lestari**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [hendy.kurnia96@gmail.com](mailto:hendy.kurnia96@gmail.com)

**ABSTRAK**

Merek Terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, dikenal secara umum oleh masyarakat melalui promosi besar-besaran, investasi dan terdaftar di berbagai Negara. Sengketa Merek Terkenal semakin sering terjadi seperti yang dialami HUGO BOSS. Berbagai ketentuan mengenai merek telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

*HUGO BOSS* dinyatakan sebagai merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu pada Tahun 1997 dan terdapat persamaan pada pokoknya dengan *ZEGOBOSS* milik *Alexander* dan/atau *Alexander wong* yang terbukti melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik pada Tahun 2008. Sehingga akibat hukum bagi Penggugat adalah Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan merek terkenal *HUGO BOSS* sedangkan merek milik Tergugat yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan/dinyatakan tidak sah.

Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah sebaiknya Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lebih teliti dan memperketat pemeriksaan dalam proses penerimaan pendaftaran merek, sehingga tidak terjadi penerimaan merek yang sama yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan untuk menghindari terjadinya sengketa merek.

Kata Kunci : Sengketa Merek Terkenal, Hak Kekayaan Intelektual, HUGO BOSS



**ABSTRACT**

*Well-known trademark is a brand that has a high reputation, commonly known by the public through large-scale promotions, investments and registered in various countries. Well-Known Trademark Disputes are becoming more frequent, one of which happened to HUGO BOSS. Various provisions on the trademark have been regulated in Undang-Undang no. 15 Tahun 2001 tentang Merek that has been updated to Undang-Undang . 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis and Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no. 67 of 2016 tentang pendaftaran merek.*

*The method used in the writing of this law is a normative juridical research method with analytical descriptive research specification. This study uses secondary data obtained from library studies in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data is processed and analyzed by qualitative analysis method*

*The results of the study concluded that HUGO BOSS was declared a well-known brand that was registered in 1997 and there were similarities in principle with Alexander's ZEGOBOSS and / or Alexander wong who were proven to register in bad faith in 2008. The legal consequences for the Plaintiff are therefore that the Plaintiff is declared the rightful owner and entitled to use the famous brand of HUGO BOSS while the Defendant's registered trademark must be canceled / declared invalid.*

*The advice given from this research is that the Directorate of Trademark General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia should be more rigorous and tighten checks in the process of receiving brand registration so that the same brand is not registered and to avoid brand dispute.*

*Keywords : Intellectual Property Rights, Well-Known Trademark Dispute, HUGO BOSS*

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Merek mempunyai peranan penting dalam perdagangan pada era perdagangan bebas maupun perdagangan internasional pada saat ini. Dikatakan demikian, karena merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran<sup>1</sup>. Merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkungannya mencakup reputasi penggunaan merek (goodwill), lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.<sup>2</sup> Untuk menjadi sebuah merek yang dikenal, merek harus memiliki daya pembeda agar dapat memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan kualitasnya, kepuasan dan kebanggaan yang melekat pada merek.

Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.<sup>3</sup> Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak

perdagangan barang dan jasa.<sup>4</sup> Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan 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.

Merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut sehingga pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Berdasarkan praktik yang terjadi pada saat ini, seringkali terdapat pelanggaran-pelanggaran merek yang terjadi secara terang-terangan di kawasan perdagangan. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya merek-merek terkenal seperti *Marc Jacobs, Gucci, Louis Vuitton*, maupun merek *designer* lainnya yang produk tiruannya dijual dengan harga lebih murah dari harga aslinya baik secara *online* maupun pada pusat perbelanjaan di Indonesia. Merek yang terkenal dengan citra yang kuat dan positif, memang sering memicu beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan secara *illegal* dengan menggunakan merek tanpa seizin pemilik merek maupun dengan menjual produk yang memiliki nama serupa dengan merek terkenal. Hal ini menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar baik bagi pemilik merek maupun konsumen yang membelinya. Dimana pemilik merek akan mengalami penurunan penjualannya dan konsumen mendapatkan barang-barang tiruan ataupun palsu dengan

---

<sup>1</sup>Lindsay, Tim,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni,2002),halaman 131.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001, hlm. 68.

<sup>3</sup>Ibid., hlm. 3.

---

<sup>4</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 3.

kualitas yang tidak terjamin. Dengan maraknya pelanggaran terhadap merek yang terjadi di berbagai bidang perdagangan, perlindungan hak atas merek sangatlah perlu untuk diberikan perhatian yang lebih baik dalam pengaturan maupun penegakkannya.

Merek terkenal yang memiliki perbedaan khusus dalam mekanisme perlindungan yang diberikan. Konsep merek terkenal berkembang berdasarkan interpretasi Pasal 6 bis Konvensi Paris dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mereknya dikenal secara luas di pasar, tetapi tidak terdaftar dari tindakan pendaftaran merek yang sama oleh orang lain.<sup>5</sup> Dalam pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan batas waktu lima tahun sejak pendaftaran merek untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Di dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengecualian daluwarsa untuk beberapa alasan pembatalan merek, dimana salah satunya adalah apabila merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Sengketa serupa terjadi pada salah satu pemimpin pasar dunia pada segmen barang mewah dan premium, yang merupakan produsen terkemuka untuk produk pakaian dan kosmetika, *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG*, yang mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek milik salah satu produsen yaitu Alexander dan/atau Alexander Wong selaku pemilik merek ZEGO BOSS. Penggugat itu sendiri yaitu *HUGO BOSS Trade Mark Management*

*GmbH & CO. KG* yang mengklaim sebagai pemilik merek HUGO BOSS. Bahwa HUGO BOSS sendiri telah memiliki sejarah sebagai produsen terkemuka untuk produk pakaian dan kosmetika yang didirikan sekiranya di mulai sekitar tahun 1924, oleh seorang penjahit berkebangsaan Jerman yang bernama Hugo F. Boss.

Di Indonesia, merek tersebut telah terdaftar atas nama para penggugat. *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG* menggugat Alexander dan/atau Alexander Wong dilandaskan dengan adanya kesamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut dan terdapat unsur yang dominan secara jelas melalui kata BOSS. Merek tergugat dinilai tidak memiliki daya pembeda. Hal ini dianggap memberikan kesempatan pada tergugat untuk memanfaatkan keterkenalan merek penggugat karena Hugo Boss memenuhi kriteria merek terkenal.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur persyaratan merek terkenal yaitu adanya pengetahuan umum masyarakat, reputasi melalui promosi besar-besaran, investasi, dan bukti pendaftaran merek di beberapa negara. PN Jakarta Pusat menolak gugatan para penggugat pada 4 Oktober 2016 sehingga *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG* pun mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pada akhirnya Mahkamah Agung pun mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dikarenakan Mahkamah Agung memutuskan merek milik tergugat yaitu Alexander dan/atau Alexander Wong mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat dan tergugat juga dianggap beritikad tidak baik pada saat mengajukan pendaftaran merek yang dilandasi niat untuk meniru merek terkenal milik Hugo Boss. Mahkamah Agung pun menyatakan bahwa Penggugat adalah

<sup>5</sup> Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs* (Bandung: PT. Alumni, 2011), halaman.2

pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek Hugo Boss dan variasinya di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis Putusan MA Nomor 938k/pdt.sus–HKI/2017 yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **SENKETA MEREK TERKENAL ANTARA HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG MELAWAN ALEXANDER DAN/ATAU ALEXANDER WONG TERKAIT PENGGUNAAN KATA “BOSS”**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG* terhadap merek *Alexander* dan/atau *Alexander Wong*?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas Putusan Hakim MA Nomor 938k/pdt.sus–HKI/2017 terhadap sengketa merek HUGO BOSS milik *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG* melawan merek ZEGOBOSS milik *Alexander* dan/atau *Alexander Wong*?

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek yuridis pembatalan merek yang diajukan *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG* terhadap merek *Alexander* dan/atau *Alexander Wong*?
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas Putusan Hakim MA Nomor 938k/pdt.sus–HKI/2017 terhadap sengketa merek HUGO BOSS milik *HUGO BOSS Trade Mark*

*Management GmbH & CO. KG* melawan merek ZEGOBOSS milik *Alexander* dan/atau *Alexander Wong*?

## II. METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.<sup>6</sup> Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*, konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>7</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Kasus Posisi

##### 1.1 Para Pihak

- a. *HUGOBOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG*, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Jerman, yang diwakili oleh Authorized Representative Paul Anthony Daly, berkedudukan di Dieselstrasse 12,72555 Metzingen, Germany, sebagai penggugat.
- b. *Alexander dan/atau Alexander Wong*, sebagai tergugat.

<sup>6</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman 25.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang; Bayumedia Publishing, 2006), halaman 295.



- c. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek.

#### 1.2 Uraian Fakta

- a. Sebagai Penggugat *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG* adalah salah satu pemimpin pasar dunia pada segmen barang mewah dan premium, yang merupakan produsen terkemuka untuk produk pakaian dan kosmetika yang didirikan sejak hamper 1 abad yang lalu. Penggugat memiliki dan menggunakan berbagai macam merek termasuk HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta variasinya. Merek BOSS pertama kali diluncurkan di Jerman pada awal tahun 1970, dan kemudian terdaftar sebagai merek pertama kalinya pada tahun 1977. Dalam perkembangannya merek Penggugat sangat khas dan unik sehingga dikenal masyarakat sejak tahun 1960 di dunia dan khususnya di Indonesia setidaknya sejak tahun 1990 dan masih berlangsung sampai sekarang.
- b. Penggugat telah menggunakan merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta variasinya terutama pada kelas 25 dan 3. *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG* telah dinyatakan sebagai merek terkenal di berbagai negara, yang mana keterkenalan merek Penggugat tersebut dinyatakan dalam putusan-putusan berbagai Kantor-kantor Merek/Peradilan. Penggugat memperhatikan bahwa Tergugat memiliki pendaftaran merek-merek ZEGOBOSS dan variasinya untuk barang yang sejenis dengan merek-merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGOBOSS serta variasinya milik Penggugat.
- c. Merek-merek milik Tergugat merupakan atau menyerupai nama badan hukum Penggugat dan penggunaan ini dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat selaku pihak yang berhak. Tergugat ternyata telah memproduksi pakaian-pakaian seperti celana panjang dan/atau celana jins dengan menggunakan merek ZEGOBOSS yang tidak hanya menonjolkan kata BOSS yang merupakan merek milik Penggugat, namun juga menggunakan mereknya tersebut menyerupai penggunaan merek-merek Penggugat.
- d. Tergugat mendaftarkan merek ZEGOBOSS pada kelas 3 untuk jenis barang kosmetika, minyak wangi, deodorant. Pendaftaran merek Tergugat untuk merek ZEGOBOSS di bawah Pendaftaran Nomor ID M000376735, memperkuat dalil gugatan kami atas itikad tidak baik Tergugat, karena Penggugat juga memiliki merek HUGOBOSS, BOSS dan BOSS HUGOBOSS serta variasinya yang telah dikenal dengan jenis barang serupa.
- e. Melalui pendaftaran-pendaftaran dan penggunaan mereknya, Tergugat telah berusaha secara terang-terangan untuk meniru/menjiplak merek HUGOBOSS, BOSS dan BOSS HUGOBOSS serta variasinya milik Penggugat untuk barang identik dan/atau sejenis, dengan menghadirkan kata "BOSS" sebagai unsur dominan dari mereknya dengan tujuan agar konsumen terkelabui atau mempersamakannya dengan merek-merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGOBOSS serta variasinya milik Penggugat.
- f. *Alexander dan/atau Alexander Wong* terbukti telah berusaha secara terang-terangan untuk meniru/menjiplak merek HUGO

- BOSS, BOSS dan BOSS HUGOBOSS serta variasinya milik Penggugat untuk barang identik dan/atau sejenis, dengan menghadirkan kata "BOSS" sebagai unsur dominan dari mereknya dengan tujuan agar konsumen terkelabui atau mempersamakannya dengan merek-merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGOBOSS serta variasinya milik Penggugat.
- g. Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek tergugat tersebut karena HUGO BOSS dan ZEGO BOSS mempunyai persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- h. Isi gugatan penggugat adalah sebagai berikut :
- a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek:  
"Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;"  
Merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek HUGO BOSS yang telah terdaftar dahulu oleh Penggugat untuk jasa yang sejenis.
- b) Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 tentang Merek:  
"Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya."  
Merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal HUGO BOSS yang dimiliki oleh Penggugat untuk jasa yang sejenis.
- c) Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek  
"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik."  
Tergugat mengajukan Permohonan Pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik.
- i. Adanya gugatan dari *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG* yang menggugat *Alexander dan/atau Alexander Wong* dan tergugat telah mengajukan eksepsinya terhadap gugatan tersebut, upaya pembatalan merek yang diajukan *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG* atas *Alexander dan/atau Alexander Wong* pun kandas dikarenakan Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG* tersebut.
- j. Majelis hakim menolak pembatalan merek tergugat dikarenakan merek yang diperkarakan dirasa tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat. Terhadap putusan tersebut akhirnya *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG* mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan alasan terdapat kelalaian *judex factie* dalam putusan sebelumnya dan diikuti dengan memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan

Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2016.

- k. Akibat putusan tersebut Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 938k/pdt-sus-HKI/2017 mengabulkan permohonan kasasi penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst. Tanggal 4 Oktober 2016.
- l. Dalam Putusan Nomor 938k/pdt-sus-HKI/2017 Mahkamah Agung membatalkan merek-merek ZEGOBOSS dalam kelas 25 dan kelas 3.

#### 1.2 Ringkasan

1. *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG* salah satu pemimpin pasar dunia pada segmen barang mewah dan premium, yang merupakan produsen terkemuka untuk produk pakaian dan kosmetika.
2. Merek Penggugat *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG* telah dinyatakan sebagai merek terkenal di berbagai negara, yang mana keterkenalan merek Penggugat tersebut dinyatakan dalam putusan-putusan berbagai Kantor-kantor Merek/Peradilan.
3. Adanya pendaftaran-pendaftaran pada kelas yang sama maka Penggugat melakukan Gugatan Pembatalan diajukan terhadap pendaftaran merek Tergugat yaitu ZEGOBOSS pada kelas 25 dan 3.

4. Merek ZEGOBOSS milik *Alexander dan/atau Alexander Wong* terbukti secara terang-terangan meniru/menjiplak merek HUGOBOSS, BOSS dan BOSS HUGOBOSS serta variasinya milik Penggugat untuk barang identik dan/atau sejenis, dengan menghadirkan kata "BOSS".
5. Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek tergugat tersebut karena HUGO BOSS dan ZEGOBOSS mempunyai persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
6. Adanya permohonan eksepsi dari Tergugat atas gugatan dari Penggugat yang akhirnya dikabulkan oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
7. Terhadap putusan tersebut akhirnya *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG* mengajukan permohonan kasasi karena kelalaian *judex factie* dalam putusan sebelumnya.
8. Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 938k/pdt-sus-HKI/2017 mengabulkan permohonan kasasi penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst. Tanggal 4 Oktober 2016.



## B. Pembahasan

### 1. Kajian yuridis terhadap HUGO BOSS milik HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG melawan merek ZEGOBOSS milik Alexander dan/atau Alexander Wong

#### a. Alasan Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek oleh Penggugat Kepada Tergugat

Permohonan pembatalan dalam pendaftaran merek terjadi karena beberapa hal baik dari objek yang didaftarkan maupun tanggal dari dimana merek itu terlebih dahulu didaftarkan. Pembatalan merek terdaftar untuk melindungi pemilik merek yang sah, maka dapat dilakukan dengan jalan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain. Akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas kantor merek, suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar tetapi akhirnya didaftar dalam daftar umum merek yang mengesahkan merek tersebut. Padahal merek tersebut jelas-jelas melanggar merek orang lain, karena berbagai hal, antara lain mirip atau sama dengan merek orang lain yang terdaftar sebelumnya.<sup>8</sup> Pengaturan mengenai pembatalan merek di jelaskan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan merek terdaftar mendapat perlindungan hukum dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yaitu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut ataupun paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut.

Pihak pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang dianggap melakukan “*passing off*” terhadap merek miliknya. *Passing off* adalah suatu upaya/tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual.<sup>9</sup> Gugatan yang diajukan HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG terhadap Alexander dan/atau Alexander Wong didasarkan pada alasan-alasan tertentu.

Hal utama yang menjadi alasan diajukannya gugatan pada sengketa ini adalah adanya persamaan pokok pada merek antara merek HUGO BOSS milik HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG dan ZEGOBOSS milik Alexander dan/atau Alexander Wong. Menurut Penjelasan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek-merek Tergugat adalah sebagai berikut:

#### a) Merek HUGO BOSS milik Penggugat adalah Merek Terkenal

Hugo Ferdinand Boss membuka pabrik pakaian Hugo Boss pada tahun 1924 dengan dukungan financial dari dua pabrik di Metzingen, Jerman. Pada tahun

<sup>8</sup> Fajar Nurcahya Dwi Putra, *Op. cit*, halaman 103

<sup>9</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl273/passing-off> (diakses tgl 8 september 2018)

pertamanya, pabrik tersebut mempekerjakan sekitar 20 sampai 30 orang penjahit. Pabrik tersebut membuat beragam busana dengan menggunakan tangan-dari kemeja hingga jaket model *Loden* tradisional dari Jerman Selatan. Salah satu pekerjaan besar pertama adalah untuk membuat kemeja partai besar yang didapatkan dari distributor pakaian yang berasal dari Munich, Rudolf Born, termasuk juga kemeja untuk Partai Sosialis Nasional. Sementara kemungkinan tidak menyadari kegunaan dari kemeja tersebut, Hugo F. Boss mengiklankan perusahaannya selama pertengahan tahun 1930 sebagai pemasok peralatan partai sejak tahun 1924.

Merek BOSS dengan koleksi-koleksi busana pria kualitas tinggi-nya tersebut diluncurkan pada awal tahun 1970-an. Merek BOSS terdaftar sebagai merek pertama kali pada tahun 1977. Pada tahun 1984, Hugo Boss memberikan lisensi produk wewangian-nya yang pertama kepada pihak lain. Procter & Gamble International Operations SA berkedudukan di 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland ditunjuk sebagai penerima lisensi eksklusif dari HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co.KG di seluruh dunia untuk produk-produk yang terdapat dalam kelas 3. Pada tahun 1993, merek HUGO ditambahkan sebagai tambahan dari merek inti BOSS. Pada tahun 1995, pemberian lisensi untuk sepatu menghadirkan suatu dimensi baru untuk Hugo Boss dan koleksi- koleksinya.

Penggugat telah mulai berfokus pada profil internasional ketika Penggugat mulai mensponsori berbagai cabang olahraga, di antaranya adalah :

- a. Olahraga motor dan balap *Formula One* pada tahun 1970-an awal. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan kendaraan yang tepat untuk mempromosikan citra produk-produk Penggugat dan

mendorong popularitasnya di antara penonton global.

- b. Pada tahun 1985, Penggugat mulai mensponsori cabang olahraga golf. Mantan pegolf nomor satu dunia, Bernhard Langer, menjadi pegolf profesional pertama yang menggunakan merek Penggugat pada *fairway* dunia dan diikuti oleh banyak pegolf lainnya, seperti Phil Mickelson dan Martin Kaymer. Sekarang, Penggugat memperluas kegiatannya di bidang golf.
- c. Pada tahun 2003, kegiatan sponsor olahraga Penggugat diperluas dengan mensponsori pelayaran dan sejak tahun itu, 22 awak kapal dari yacht Penggugat, yang dipimpin oleh Kapten Alex Thompson, yang telah secara eksklusif dilengkapi dengan busana koleksi berlayar yang diproduksi secara khusus.
- d. Sejak Mei 2013, Penggugat telah menjadi pembuat pakaian resmi tim sepak bola nasional Jerman termasuk juga tim sepak bola U-21 nasional Jerman.

Sesuai dengan persyaratan mengenai merek terkenal pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut, adanya reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran seperti melalui iklan, publikasi, dan sponsor pada acara-acara besar serta investasi yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek di berbagai Negara termasuk di Indonesia telah cukup membuktikan bahwa HUGO BOSS

telah memenuhi kriteria sebagai suatu merek terkenal.

b)

**ata “HUGO BOSS” adalah juga merupakan bagian dari Nama Badan Hukum Penggugat**

Kata "HUGOBOSS" bukan hanya merupakan merek dagang Penggugat namun juga merupakan bagian nama dari nama badan hukum Penggugat, maupun perusahaan afiliasinya, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara Pembatalan Merek PIONEER Nomor032K/N/HaKI/2003 menyatakan secara tegas bahwa merek PIONEER milik Tergugat haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan merek tersebut merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat dalam perkara ini, yaitu Pioneer Kabushiki Kaisha, dimana PIONEER juga digunakan oleh Penggugat sebagai merek dagang untuk produknya.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf (a) *juncto* Pasal 68 dari Undang-Undang Merek, merek Tergugat harus dibatalkan karena merek tersebut merupakan atau menyerupai nama badan hukum Penggugat, yang penggunaannya dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat selaku pihak yang berhak.

c)

**erek Tergugat Didaftarkan dengan Itikad Tidak Baik**

Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Merek ZEGOBOSS dengan itikad tidak baik yang dapat terlihat jelas dari kata “BOSS” itu sendiri. BOSS bukan merupakan kata yang diketahui secara umum baik dalam

Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia, sehingga dapat dipastikan bahwa tergugat tidak langsung menciptakan kata tersebut secara mandiri.

Tergugat dianggap sengaja memakai kata “BOSS” pada mereknya untuk industri yang sejenis karena Tergugat pasti sangat mengenal merek HUGO BOSS milik Penggugat dan mengetahui keterkenalan yang didapat oleh Penggugat di berbagai Negara termasuk di Indonesia karena Tergugat telah memproduksi pakaian-pakaian seperti celana panjang dan/atau celana jins dengan menggunakan pendaftaran merek miliknya, sehingga secara jelas Tergugat melakukan pendaftaran tersebut dengan maksud untuk membonceng ataupun menjiplak keterkenalan merek milik Penggugat untuk kepentingan usahanya. Penggunaan dengan cara yang sama oleh tergugat jelas bermaksud mengacu pada produk pakaian mewah kelas atas yang diproduksi oleh penggugat.

Unsur dominan yang dipakai pada label celana panjang dan/atau celana jins tersebut di atas adalah kata “BOSS”, yang mana kata tersebut erat diasosiasikan dengan produk pakaian mewah kualitas tinggi yang didaftarkan dan diproduksi oleh Penggugat. Hal ini jelas menunjukkan itikad tidak baik oleh Tergugat dengan cara mendompleng keterkenalan merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGOBOSS serta variasinya yang telah secara luas diproduksi dan dipromosikan oleh Penggugat.

**d) Tidak ada batas waktu untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan dengan itikad tidak baik**

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, itikad tidak baik dapat termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum karena dapat menyinggung kesopanan, ketentraman dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu seperti menimbulkan kerugian bagi pemilik sah merek maupun konsumen. Oleh karena itu, sesuai Pasal 69 ayat (2) yang merupakan penerapan dari ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi Paris “ *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*” yang secara tegas menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik, walaupun merek Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2008 tidak menjadi alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa

**2. Akibat Hukum atas Putusan MA Nomor 938k/pdt.sus-HKI/2017 Terhadap sengketa merek HUGO BOSS milik HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG melawan merek ZEGOBOSS milik Alexander dan/atau Alexander Wong**  
**1) Analisis Kesesuaian Putusan hakim dengan Undang-Undang**

**No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah dijelaskan bahwa penentuan keterkenalan suatu merek dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Kriteria penentuan merek terkenal juga dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Masyarakat yang dimaksud merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal yang dimaksud. Berdasarkan Regulasi terbaru yang dikeluarkan yaitu pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal, dilakukan beberapa pertimbangan yaitu:

- a) Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b) Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh

- dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c) Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
  - d) Jangkauan daerah penggunaan merek;
  - e) Jangka waktu penggunaan merek;
  - f) Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
  - g) Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
  - h) Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
  - i) Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindunginya oleh merek tersebut.

Hakim dalam putusan 938/pdt-sus-HKI/2017 mengenai sengketa antara Merek HUGO BOSS dan ZEGOBOSS jika memutuskan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, Tergugat *Alexander dan/atau Alexander Wong* yang telah terbukti melakukan pelanggaran merek yaitu sengaja meniru merek terkenal HUGO BOSS milik *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG* dapat dikenakan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1). Tergugat juga dapat dikenakan sanksi Pidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

## 2) Akibat Hukum yang Timbul dari Putusan Hakim MA Nomor 938k/pdt.sus-HKI/2017

### 2.1 Akibat Hukum dari Putusan bagi Para Penggugat

Penggugat menyatakan bahwa merek HUGO BOSS miliknya merupakan merek terkenal yang telah didirikan sejak 1924 dan terdaftar di beberapa Negara. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah dijelaskan bahwa penentuan keterkenalan suatu merek dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mampu untuk membuktikan bahwa merek HUGO BOSS yang dimilikinya merupakan merek terkenal. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan bukti P-42 sampai P-50 mengenai telah terdaptarnya merek HUGO BOSS di berbagai negara di antaranya Tiongkok, Taiwan, Australia, Korea Selatan, Israel dan Jepang yang turut membuktikan dilakukannya kegiatan investasi di berbagai negara.

Unsur lain yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa suatu merek merupakan merek terkenal adalah pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut. Dalam hal ini HUGO BOSS telah diketahui secara umum oleh



masyarakat internasional dan telah memiliki reputasi yang tinggi yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat melalui *website* dan juga berbagai macam artikel mengenai kualitas Merek HUGO BOSS milik Penggugat

Maka Penggugat dinyatakan sebagai pemilik dan pendaftar pertama dan juga merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek HUGO BOSS dan variasinya di Indonesia. Sehingga Penggugat sebagai pemilik yang sah secara hukum di Indonesia berhak untuk menggunakan merek miliknya, mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya, serta mengalihkan dan/atau melisensikan hak mereknya.

## **2.2 Akibat Hukum dari Putusan bagi Tergugat**

Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kadaluarsanya pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Majelis Hakim berpendapat walaupun pada kenyataannya merek Tergugat telah terdaftar sejak tahun 2009, hal tersebut tidak menjadi alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluarsa.

Hal tersebut dikarenakan hakim menilai bahwa pendaftaran merek oleh tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan atas adanya itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu.

Majelis hakim juga berpendapat

bahwa antara merek milik Penggugat yaitu HUGO BOSS dengan Merek milik Tergugat yaitu ZEGOBOSS terdapat persamaan pada pokoknya yang dilihat dari adanya unsur yang dominan dan menonjol pada kedua merek yaitu kata "BOSS", karena telah terbukti adanya unsur yang menonjol tersebut maka menurut Mahkamah Agung, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya persamaan pada pokoknya dalam merek milik Tergugat terhadap merek milik Penggugat baik untuk jasa sejenis maupun tidak sejenis, dikarenakan merek milik Tergugat yang telah terdaftar dengan Daftar Nomor IDM0001897607 telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat maka pendaftaran merek oleh Tergugat dinilai berdasarkan itikad tidak baik, oleh karena itu merek milik Tergugat yaitu ZEGOBOSS yang sudah didaftarkan tersebut harus dibatalkan/dinyatakan tidak sah, dan Turut Tergugat harus mencoret pendaftaran merek tersebut dari daftar umum merek tersebut dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.

Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa:

"Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Namun dalam Hakim mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, Hakim tidak mengenakan sanksi pidana kepada Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi juga tidak menuntut hal tersebut

dalam petitumnya melainkan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap permasalahan yang dikemukakan di dalam penulisan hukum ini, maka penulis menyimpulkan:

1. *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG* mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek-merek terhadap merek *Alexander* dan/atau *Alexander Wong* dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Merek HUGO BOSS adalah merek terkenal.
  - b. Kata “HUGO BOSS” adalah juga merupakan bagian dari nama badan hukum penggugat.
  - c. Merek-merek tergugat telah didaftarkan dengan itikad tidak baik.
  - d. Tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik.

Akibat gugatan tersebut Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 938k/pdt-sus-HKI/2017 mengabulkan permohonan kasasi penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt. Pst.

Dalam Putusan Nomor 938k/pdt-sus-HKI/2017 Mahkamah Agung membatalkan merek-merek ZEGOBOSS dalam kelas 25 dan kelas 3.

2. Akibat hukum atas Putusan Hakim MA Nomor 938k/pdt.sus-HKI/2017 bagi para pihak adalah:
  - a. Bagi Penggugat akibat yang timbul adalah dinyatakan sebagai merek terkenal serta sebagai pemilik dan pendaftar pertama dan juga merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek HUGO BOSS dan variasinya di Indonesia. Sehingga Penggugat sebagai pemilik yang sah secara hukum di Indonesia berhak untuk menggunakan merek miliknya, mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya, serta mengalihkan dan/atau melisensikan hak mereknya.
  - b. Bagi Tergugat akibat yang timbul adalah merek milik Tergugat yaitu ZEGOBOSS yang sudah didaftarkan harus dibatalkan/dinyatakan tidak sah, dan Turut Tergugat harus mencoret pendaftaran merek tersebut dari daftar umum merek tersebut dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku serta membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

## B. Saran

1. Sebaiknya Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lebih teliti dan memperketat pemeriksaan dalam proses penerimaan pendaftaran merek, sehingga tidak terjadi penerimaan merek yang sama yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan untuk menghindari terjadinya sengketa merek.
2. Hakim yang menangani kasus merek harus mempunyai pengetahuan yang lebih tentang merek agar dapat memeriksa dan menilai kasus dengan baik dan tepat. Hakim dalam memeriksa suatu sengketa merek juga harus dapat memberikan penilaian dan perhatian yang lebih menyeluruh dan lengkap

Lindsay, Tim,dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

terhadap setiap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat agar tidak terjadi lagi kesalahan pada pemeriksaan bukti-bukti dan menentukan fakta-fakta (*judex factie*) serta dapat memberikan putusan yang adil.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Johnny, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing.
- Jened, Rahmi , 2015. *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurnia, Titon Slamet, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001. *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.