



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK ATAS
PERPANJANGAN HAK MEREK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK
YANG TIDAK BERITIKAD BAIK
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg)**

Dita Veronika*, Hendro Saptono, Paramita Prananingtyas
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ditaveronika150897@gmail.com

Abstrak

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Seiring berjalannya waktu, pelanggaran merek seringkali terjadi akibat semakin ketatnya persaingan usaha. Salah satunya adalah dengan adanya pendaftaran hak merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik. Pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak merek rokok "Kerbau Jaya". Pada tanggal 6 Juli 2002 pemilik merek "Kerbau Jaya" meninggal dunia, sehingga merek tersebut menjadi hak para ahli warisnya. Namun secara sepihak tanpa persetujuan para ahli waris lainnya, salah satu ahli waris telah mendaftarkan Merek "Kerbau Jaya" ke Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI. Upaya penyelesaian sengketa merek tidak selalu hanya bisa melalui jalur perdata, tetapi juga bisa melalui jalur pidana ketika pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peniruan merek tidak mendaftarkan mereknya. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar dengan adanya pembatalan merek yang didaftarkan oleh Bambang Soebroto (Tergugat).

Kata kunci : Merek; Itikad Tidak Baik; Putusan; Kerbau Jaya

Abstract

Trademark is a sign that can be displayed graphically in the form of pictures, logos, names, words, letters, numbers, colors arrangement, in the form of 2 (two) dimensions and/or 3 (three) dimensions, and also sounds, holograms or combinations of 2 (two) or more of them to distinguish goods and/or services produced by persons or legal entities in the goods and/or services trade. Over time, trademark violations often occur due to increasingly intense business competition. One of them is when the application is based on bad faith. In the Verdict of Semarang Commercial Court Number 01/ HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg, a dispute arises regarding the ownership of the "Kerbau Jaya" cigarette trademark rights. On July 6, 2002 the owner of the trademark "Kerbau Jaya" died, so that the trademark became the right of his heirs. But unilaterally without the consent of other heirs, one of the heirs has registered the "Kerbau Jaya" trademark to the Director General of Intellectual Property Rights, the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. Trademark dispute resolution efforts cannot always using through civil lines, but can also be through criminal lines when business actors who commit trademark imitation violations do not register their trademarks. The Verdict of Semarang Commercial Court Number 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg has provided legal protection to holders of registered trademark rights by canceling the trademark registered by Bambang Soebroto (Defendant).

Keywords : Trademark; Bad Faith; Verdict; Kerbau Jaya

I. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan yang unik karena dikaruniakan akal pengetahuan beserta pemikiran yang tak terbatas terhadap sesuatu hal di kehidupan ini, hal tersebut pada era globalisasi sekarang sudah menjadi salah satu sumber daya uang berasal dari sebuah hasil pemikiran manusia yang bebas dan ekspresif yang dinamakan hak kekayaan intelektual.¹ Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini telah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia.

Banyak negara di dunia yang menyadari peranan penting pengembangan industri kreatif berbasis HKI dengan berbagai alasan. Kehadiran Hak Kekayaan Intelektual dalam kehidupan manusia membawa dampak positif dan dampak negatif. Menurut pengaturan di Indonesia yang termasuk dalam bidang HKI adalah merek, paten, hak cipta, desain industri, *undisclosed information*/ rahasia dagang, topography right (semi konduktor/ tata letak sirkuit terpadu).

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain. Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek. Hak atas merek diperoleh melalui

pendaftaran pada kantor merek dan pendaftarannya harus mempunyai itikad baik. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain. Pada dasarnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa barang atau jasa.

Pendaftaran suatu merek merupakan suatu upaya dari pemilik merek untuk melindungi merek dagangnya dari tindakan sewenang-wenang pihak lain yang dapat meniru atau menyamai merek tersebut. Selain itu, pendaftaran suatu merek oleh pemilik merek juga dapat dijadikan strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Sehingga merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang menggunakan merek mempunyai kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar.²

Masa perlindungan Hak Merek berlaku selama 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan. Masa perlindungan Hak Merek dapat diperpanjang setiap 10 tahun secara terus menerus. Pemegang Hak Merek sudah dapat mengajukan permohonan perpanjangan merek dari sejak enam bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan merek sampai dengan enam bulan sesudah masa perlindungan berakhir.

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2011, hlm. 17.

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia)*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 67.

Seiring berjalannya waktu, pelanggaran merek seringkali terjadi akibat semakin ketatnya persaingan usaha. Salah satunya adalah dengan adanya pendaftaran hak merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik. Pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak merek rokok “Kerbau Jaya”. Pemilik merek “Kerbau Jaya” meninggal dunia, sehingga merek tersebut menjadi hak para ahli warisnya. Namun secara sepihak tanpa persetujuan para ahli waris lainnya, salah satu ahli waris telah mendaftarkan Merek “Kerbau Jaya” ke Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek atas perpanjangan hak merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik?
2. Apakah putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg tersebut telah memberikan perlindungan kepada pemegang hak merek?

II. METODE

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif

berarti suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.⁴ Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah kajian berdasarkan ilmu pengetahuan hukum dagang yaitu tentang Hak Kekayaan Intelektual yang khususnya mencakup hak merek, peraturan perundang-undangan yang melandasi terjadinya perbuatan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder sebagai bahan dasarnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi, yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.⁵ Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶

³ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rianeka Cipta, 2002), hlm. 23.

⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 25.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65.

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 11.

Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan meliputi beberapa proses, seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷ Namun apabila diperlukan, untuk kelengkapan data ditambahkan bahan penunjang yang dilakukan melalui wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek atas Perpanjangan Hak Merek yang Dilakukan oleh Pihak yang Tidak Beritikad Baik

Merek pada hakikatnya adalah suatu tanda yang dilekatkan pada suatu produk agar dapat diterima sebagai merek, dan harus memiliki daya pembeda dengan merek lain pada produk sejenis, jadi merek bukanlah produk itu sendiri, karena merek tidak bisa dinikmati dan hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Merek dapat dijadikan sebagai penanda dari suatu produk sehingga konsumen dapat memilih produk tertentu diantara produk-

produk lainnya yang sejenis. Pemilihan produk berdasarkan Merek tersebut dapat dilakukan karena keberhasilan pemasaran produk atau bahkan reputasi yang dimiliki oleh produsen. Sehingga terkadang melekat *image* tertentu di mata konsumen terhadap suatu Merek atas produk tertentu.

Adanya merek bertujuan untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produk dari produk lainnya, dan berguna untuk membangun reputasi sebuah perusahaan. Daya pembeda merupakan syarat penting dalam sebuah merek, persyaratan tanda pembeda muncul dalam merek mengingat tujuan merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa dari perusahaan yang satu dengan barang dan/atau jasa dari perusahaan lainnya untuk membedakan sumber yang memungkinkan konsumen untuk membedakan sumber suatu produk. Melihat pentingnya peranan merek, maka bagi pengusaha yang memiliki merek harus mendaftarkan mereknya kepada Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM, karena di Indonesia menggunakan stelsel konstitutif untuk pendaftaran merek.

Pendaftaran merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik merek karena tanpa melakukan pendaftaran maka pemilik merek tidak mempunyai hak atas merek. Hak kepemilikan atas merek ini tidak begitu saja diberikan karena untuk mendapatkannya harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur seperti yang telah diatur di dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

Geografis. Pemilik hak atas merek yang dianggap sah adalah pemilik hak atas merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu sesuai dengan stelsel konstitutif yang dianut dalam pendaftaran merek di Indonesia atau yang lebih populer dikenal dengan asas *First to File System*.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*) seperti yang terdapat dalam pasal 1 angka 5 UU No 20 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan tanpa izin dari pemilik merek. Jika ada pihak lain yang mempergunakan merek tanpa izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.⁸ Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar (Pasal 3 UU No 20 Tahun 2016), sehingga ukuran utama pemberian perlindungan hukum terhadap merek adalah perlindungan terhadap merek terdaftar, dan untuk merek yang tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak memiliki hak khusus.⁹

Hak kepemilikan atas merek dapat diperoleh apabila pendaftaran merek tersebut dilandasi dengan itikad baik sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat untuk meniru, membonceng, atau menjiplak ketenaran merek lain atau dapat menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat, mengecoh, menyesatkan konsumen.

Pentingnya itikad baik dari pemilik merek yang ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki tujuan yaitu untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek yang sesungguhnya. Hal ini dimaksudkan agar negara tidak keliru dalam memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada pihak yang berhak menerimanya. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur sehingga tidak adanya niat dari pemilik merek untuk melakukan perbuatan curang kepada merek orang lain.

Persyaratan itikad baik dalam konsepsi penggunaan merek berarti bahwa agar suatu merek dapat didaftarkan maka merek tersebut harus digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Suatu pendaftaran merek apabila

⁸ Agung Sudjatmiko, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol.15 No.5, September-Agustus, 2000, hlm. 349.

⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 336.

dimohonkan hanya bertujuan untuk menghalangi dan menghambat pihak lain atau pesaing memperluas jaringan bisnisnya maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Hal tersebut digunakan untuk mencegah agar jangan sampai ada pihak tertentu yang melakukan pendaftaran berbagai barang dan/atau jasa dengan itikad yang tidak baik agar orang lain tidak dapat menggunakan merek tersebut yaitu dengan cara-cara yang curang sehingga membatasi perdagangan barang tersebut.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap merek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu berupa adanya penolakan terhadap pendaftaran merek yang dimohonkan atas dasar itikad tidak baik. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun Kasasi Mahkamah Agung oleh pemegang hak atas merek yang merasa dirugikan. Tuntutan terhadap gugatan atas pelanggaran merek tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi, penarikan merek yang tidak sah tersebut dari pasaran atau dapat juga diselesaikan ke ranah hukum pidana.

Perlindungan terhadap merek terdaftar yaitu dengan adanya jangka waktu perlindungan hukum terhadap penggunaan merek terdaftar tersebut selama sepuluh tahun sejak merek

tersebut didaftarkan dan termuat di dalam daftar umum merek serta terhadap perlindungan hukum tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terdaftar atas pelanggaran merek miliknya yang didasari atas unsur itikad tidak baik berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun kasasi ke Mahkamah Agung. Gugatan ke Pengadilan Niaga tersebut dapat berupa gugatan pembatalan merek sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemegang merek dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi maupun penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 83 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Perlindungan hukum pemegang hak atas merek pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Semarang

Merek KERBAU JAYA merupakan merek yang telah didaftarkan pada Departemen

Kehakiman RI Dirjen Hak Cipta, Paten, Merek (Dirjen HKI) oleh Hadi Soebroto pada tanggal 31 Agustus 1999 yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat merek dari Dirjen HKI Nomor 4633540. Pada tanggal 6 Juli 2002 Hadi Soebroto meninggal dunia sebagaimana kutipan akta kematian pada tanggal 12 Juli Nomor 096/2002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Oleh karena itu dengan meninggalnya Hadi Soebroto, maka merek KERBAU JAYA menjadi harta peninggalan yang merupakan hak para ahli waris yaitu Kamilasari (Penggugat I), Lenny Ratna Purwaningsih Hadisoebroto (Penggugat II), Budi Soebroto (Penggugat III), bersama-sama dengan Bambang Soebroto (Tergugat), Benny Soebroto (Turut Tergugat I), Ira Soebroto (Turut Tergugat II). Sepeninggal Hadi Soebroto (pemilik Merek terdaftar) maka para ahli warisnya mendapat hak prioritas perpanjangan pendaftaran untuk perpanjangan merek telah berakhir masa berlakunya.

Sengketa yang terjadi antara pihak penggugat (Kamilasari, Lenny Ratna Purwaningsih, dan Budi Soebroto dengan pihak tergugat (Bambang Soebroto) serta turut tergugat (Benny Soebroto dan Ira Soebroto) pada dasarnya terjadi karena terdapat pelanggaran hak atas merek yang dilakukan oleh Bambang Soebroto (tergugat). Pelanggaran hak tersebut dikarenakan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek

KERBAU JAYA oleh Bambang Soebroto (tergugat).

Bambang Soebroto dengan alasan menyelamatkan Merek KERBAU JAYA dari kemungkinan didaftarkan dan dipergunakan pihak lain, secara sepihak tanpa persetujuan para ahli waris lainnya (Penggugat I, II dan III) telah mendaftarkan Merek KERBAU JAYA ke Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI. Tindakan Bambang Soebroto (Tergugat) ini seharusnya tetap dilakukan melalui prosedur yang benar yaitu tetap dengan menyertakan persetujuan para ahli waris lainnya sekaligus untuk menghindari adanya kecurigaan niat dari Tergugat. Mengingat merek KERBAU JAYA merupakan harta peninggalan yang merupakan hak para ahli waris dari Almarhum Hadi Soebroto.

Tindakan pendaftaran Merek KERBAU JAYA yang dilakukan oleh Bambang Soebroto (Tergugat) seharusnya tetap dilakukan melalui prosedur yang benar yaitu tetap dengan menyertakan persetujuan para ahli waris lainnya. Bukan dilakukan secara sepihak sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap perbuatannya. Terhadap permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Bambang Soebroto seharusnya permohonan tersebut ditolak Direktorat Jenderal HKI karena permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik sebagaimana terdapat di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Itikad tidak baik yang dilakukan oleh Bambang Soebroto (Tergugat) yakni dengan mendaftarkan secara sepihak Merek KERBAU JAYA tanpa persetujuan para ahli waris lainnya (Penggugat I, II dan III) telah mendaftarkan Merek KERBAU JAYA ke Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan alasan menyelamatkan Merek KERBAU JAYA dari kemungkinan didaftarkan dan dipergunakan pihak lain. Seharusnya apabila pendaftaran yang dilakukan oleh Bambang Soebroto (Tergugat) dilakukan dengan unsur itikad tidak baik, maka Direktorat Jenderal HKI menolak pendaftaran tersebut, tetapi pada faktanya pendaftaran tersebut diterima pada tanggal 6 Juni 2011 dengan nomor pendaftaran IDM000381996.

Berdasarkan keterangan Saksi dari Tergugat yaitu Murtiningsih pada intinya menerangkan bahwa saksi bekerja di perusahaan Bambang Soebroto (Tergugat) sejak tahun 2000 dan Bambang Soebroto (Tergugat) tidak pernah menggunakan merek KERBAU JAYA. Berdasarkan keterangan saksi Agustin yang merupakan saksi dari Penggugat pada intinya menerangkan bahwa saksi bekerja di perusahaan rokok milik Hadi Soebroto sejak tahun 1994, produksi rokok dengan menggunakan merek KERBAU JAYA sepeninggal Almarhum Hadi Soebroto, perusahaan dikelola oleh Budi Soebroto selaku Direktur Utama (Penggugat III). Sedangkan Bambang Soebroto (Tergugat) tidak pernah memakai Merek KERBAU JAYA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek terdaftar dapat diajukan penghapusan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Berdasarkan fakta hukum di lapangan bahwa Bambang Soebroto (Tergugat) tidak pernah menggunakan merek KERBAU JAYA untuk usaha dagang dan memproduksi suatu barang (kurang lebih 5 tahun) sehingga hal tersebut melanggar Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh sebab itu dapat diajukan penghapusan terhadap merek tersebut karena melanggar ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan bukti T.5 membuktikan bahwa Bambang Soebroto (Tergugat) sudah membuat surat pernyataan/ kerelaan penggunaan merek KERBAU JAYA bagi ahli waris Hadi Soebroto (Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II) tanpa syarat apapun. Dengan demikian surat pernyataan tersebut dimaknai sebagai awal yang baik bagi Bambang Soebroto (Tergugat) untuk melepaskan hak kepemilikan mereknya kembali ke asal menjadi milik bersama (Collegial) para ahli waris Hadi Soebroto. Mengingat Merek KERBAU JAYA tersebut memang merupakan harta peninggalan dari Almarhum Hadi

Soebroto sehingga para ahli waris berhak atas hak merek tersebut.

Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yaitu Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg yang mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dengan membatalkan merek yang didaftarkan oleh Bambang Soebroto (Tergugat). Mengingat bahwa gugatan pembatalan merek dapat diajukan berdasarkan alasan adanya itikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek sebagaimana yang terdapat pada Pasal 76 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para penggugat dengan melakukan pembatalan merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik tersebut.

Seharusnya sejak awal apabila pendaftaran merek dimohonkan atas dasar itikad tidak baik maka pendaftaran tersebut ditolak sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Akan tetapi meskipun permohonan merek yang didasarkan atas itikad tidak baik tersebut tidak ditolak, pemilik merek KERBAU JAYA (para ahli waris Almarhum Hadi Soebroto yang mendapat hak prioritas perpanjangan pendaftaran) tetap mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya pembatalan merek yang didaftarkan oleh Bambang Soebroto (Tergugat).

IV. KESIMPULAN

Perlindungan mengenai merek terdaftar sangat jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa “Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama”. Ketentuan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap merek bersifat preventif (pencegahan) terjadinya pelanggaran hak milik atas merek yaitu penolakan terhadap pendaftaran merek yang didaftarkan oleh pihak yang tidak beritikad baik dan juga bersifat represif yaitu pemegang hak atas merek yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun Kasasi Mahkamah Agung.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemilik merek KERBAU JAYA (para ahli waris Almarhum Hadi Soebroto yang mendapat hak prioritas perpanjangan pendaftaran) yaitu dengan pembatalan merek yang didaftarkan oleh Bambang Soebroto (Tergugat). Meskipun seharusnya apabila pendaftaran yang dilakukan oleh Bambang Soebroto (Tergugat) dilakukan dengan unsur itikad tidak baik, maka sejak awal Direktorat Jenderal HKI menolak pendaftaran tersebut. Akan tetapi secara represif Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg telah memberikan perlindungan terhadap pemegang hak merek terdaftar dengan adanya pembatalan merek yang didaftarkan oleh Bambang Soebroto (Tergugat).



V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metode Penulisan Hukum, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2003).
- Arikuntoro, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rianeka Cipta, 2002).
- Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedilah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011).
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000).
- Hadiarinanti, Venantria Sri, Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal, (Jakarta: Unika Atmajaya, 2009).
- Hadikusuma, Hilman, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Harahap, Yahya, Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Kurnia, Titon Slamet, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs, (Bandung : Penerbit PT Alumni Bandung, 2011).
- Lindsey, Tim, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung : Penerbit PT Alumni, 2002).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Nazir, Mohammad, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Nurrachmad, M., Segala tentang HAKI Indonesia, (Bantul : Buku Biru, 2011).
- Ochtorina, Dyah, dan A'an Efendi, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Purwaningsih, Endang, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Putra, Fajar Nurcahya Dwi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Januari-Juni 2014.
- Ramli, Ahmad, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Tangerang : Dirjen HKI, 2013).
- Saidin, H. OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).



Santoso, Budi, Hak Kekayaan Intelektual, (Semarang : Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2011).

Satrio, J., Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

Soekardono, Raden, Hukum Dagang Indonesia Jilid 1, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983).

Soemitro, Ronny Hanitjo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988).

Sudarmanto, KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia. Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2012).

Usman, Rachmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia), (Bandung : Alumni, 2003).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993

tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Jurnal

Sudjatmiko, Agung, “Perlindungan Hukum Hak atas Merek”, Yuridika, Vol.15 No.5, September-Agustus, 2000.

Sufarina, “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI”. Jurnal Hukum Vol 3 No 2.

Wibowo, Ari dan Hernawan Hedi, “Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda dalam Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang (*Descriptive Trademark*)”, Privat Law, 2015.

Website

Anggit Setyadi, Pelanggaran Hak Atas Merek, <http://anggitsetyadi87.blogspot.co.id/2013/06/pelanggaran-atas-hak-merek.html?m=1>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018, pukul 19.00 WIB.

Tanpa Nama, Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan, <https://media.neliti.com/media/publications/114388-ID-perlindungan-hki-sebagai-upaya-pemenuhan.pdf>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018, Pukul 21.00 WIB.

Tanpa Nama, Sejarah dan Perkembangan Haki (Hak atas



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Kekayaan Intelektual) Indonesia,
<http://abdun-wijaya.blogspot.com/2010/01/mari-kita-mengenal-hak.html>,
diakses pada tanggal 13 Oktober
2018, Pukul 20.00 WIB.