



**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR DALAM DAFTAR  
UMUM MEREK TERHADAP PENDAFTARAN MEREK YANG  
MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI KASUS  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1064 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

**Raden Raihan Hijrian\*, Budi Santoso, Bagus Rahmanda**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [radenraihanh@gmail.com](mailto:radenraihanh@gmail.com)

**Abstrak**

PT. Unichemcandi Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi mineral khusus. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Unichemcandi Indonesia memberikan tanda pengenal atau disebut merek pada barang hasil produksinya agar dapat dikenal dalam masyarakat. Salah satu merek milik PT. Unichemcandi Indonesia ialah merek DAUN dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Namun seiring berjalannya waktu, PT. Unichemcandi Indonesia menemukan merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek DAUN yang dimilikinya. Terlebih, kelas barang yang menggunakan merek tersebut sama dengan kelas barang yang digunakan PT. Unichemcandi Indonesia dalam menggunakan mereknya. Sudah pasti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang dan merugikan pihak yang sah. Mengetahui hal tersebut, lantas PT. Unichemcandi Indonesia mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pihak yang diduga sengaja meniru mereknya tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu ditinjau lebih dalam lagi terkait perlindungan merek terdaftar di Indonesia, seperti sejauh mana aturan yang diberikan oleh undang-undang hingga kewenangan pejabat yang berwenang melakukan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini peneliti melakukan penelitian yang akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut membahas dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang nantinya akan disesuaikan dengan teori-teori hukum, pendapat para ahli, literatur tentang hukum, serta aturan yang berlaku. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa terkait dengan perlindungan hukum terhadap merek telah diberikan dengan telah diundangkannya undang-undang maupun aturan lainnya terkait merek, namun memang dalam penegakannya dianggap masih kurang tegas. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan ialah terhadap pejabat yang bertanggungjawab terkait persoalan merek agar lebih teliti dalam memproses pendaftaran merek dengan memeriksanya secara teliti dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya.

**Kata Kunci:** Merek, Daun, Perlindungan Hukum

**Abstract**

PT. Unichemcandi Indonesia is a company engaged in the production of special minerals. In carrying out its business activities, PT. Unichemcandi Indonesia provides identification or so-called brands on their manufactured goods in order to be known in the community. One of the brands owned by PT. Unichemcandi Indonesia is a DAUN brand and has been registered with the Ministry of Law and Human Rights. But over time, PT. Unichemcandi Indonesia found the brand has similarities basically with the DAUN brand it owns. Moreover, the class of goods that use the brand is the same as the class of goods used by PT. Unichemcandi Indonesia in using its brand. It is certain that the act is contrary to the provisions in the law and harms the legitimate party. Knowing this, then PT. Unichemcandi Indonesia filed a brand cancellation lawsuit against the party who allegedly



deliberately imitated the brand. In this regard, it needs to be reviewed more deeply related to the protection of registered brands in Indonesia, such as the extent of the rules provided by law to the authority of officials who are authorized to carry out legal protection against registered brands. Therefore, on this occasion the researcher conducted research that will discuss matters related to the problem discussed using juridical-normative research methods that will later be adapted to legal theories, expert opinions, literature on law, and applicable rules. The result obtained from this study is that related to legal protection of brands has been provided with the enacting of laws and other rules related to brands, but indeed in its enforcement is considered still less firm. The recommendation that can be given is for the official responsible for brand issues to be more careful in processing brand registration by examining it carefully with previously registered brands.

*Keywords: Trademark, Daun, Legal Protection*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

PT. Unichemcandi Indonesia adalah perusahaan yang melakukan produksi pada mineral khusus serta bahan kimia untuk industri minyak dan gas, pertambangan dan jasa terkait lainnya untuk berbagai industri. PT. Unichemcandi Indonesia merupakan salah satu produsen garam terbesar di Indonesia. Perusahaan tersebut juga telah mendaftarkan merek dagang miliknya, salah satu merek dagangnya yang terkenal ialah DAUN dan menjadi pemegang sah etiket merek DAUN + LUKISAN dengan nomor pendaftaran IDM000375760 serta DAUN dengan nomor pendaftaran IDM000296290 untuk produk garam meja.

Sebelumnya, PT. Unichemcandi Indonesia menemukan adanya kejanggalan saat menemukan suatu produk barang dengan jenis yang sama menggunakan logo dan nama merek yang sama dengan miliknya. Melihat hal tersebut, PT. Unichemcandi Indonesia lantas melakukan pengecekan terhadap merek yang dinilai sama dengan miliknya dan hasil yang ditemukan ialah bahwa terdapat kesamaan logo, nama, hingga kelas pada merek tersebut. Informasi tersebut didapatkan melalui pengumuman permohonan pendaftaran merek “Cap Pucuk DAUN + LUKISAN” dengan nomor D002016024372 tertanggal 23 Mei 2016 atas nama Rudy Mulyanto yang diumumkan dalam berita Resmi Merek Nomor 52A/XII/A/2018 pada tanggal 26 Desember 2018 hingga 26 Maret 2019.

Dilihat dari permasalahan di atas, Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek terbukti luput dalam memproses pendaftaran merek. Padahal apabila dilihat dari segi hukum positif yang ada di Indonesia, berlaku Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu organ negara yang memiliki peran sebagai pelayan publik dan sudah pasti bertanggung jawab pada konstitusi. Sudah sepatutnya bagi Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga negara yang memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam pendaftaran merek untuk dapat memproses pendaftaran merek dengan baik dan benar sesuai peraturan yang ada. Faktanya dalam penerapannya kerap terjadi kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM hingga harus berujung di meja hijau, seperti yang terjadi pada kasus yang menimpa PT. Unichemcandi Indonesia.

Barang maupun jasa yang tersebar di pasaran memiliki identitas pribadi yang kemudian dinamakan sebagai merek. Hal tersebut dimaksudkan agar para konsumen dapat mengenali suatu produk barang ataupun jasa, seperti darimanakah barang atau jasa tersebut



berasal hingga bagaimanakah kualitas dari barang tersebut, yang mana hal-hal tersebut dapat diidentifikasi melalui merek. Merek dapat dikatakan sebagai suatu tanda pengenal serta tanda pembeda yang pada akhirnya dapat memberikan gambaran mengenai jaminan kepribadian (*individuality*) terkait reputasi barang ataupun jasa yang merupakan hasil suatu usaha pada waktu diperdagangkan<sup>1</sup>. Bahkan merek sendiri dinggap sebagai suatu “roh” untuk sebuah produk barang atau jasa<sup>2</sup>.

**“merek merupakan suatu identitas yang sangat penting pada suatu barang atau jasa ketika masuk di pasaran.”**

Terkait dengan pengaturan merek sendiri yang terdapat di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis setelah sebelumnya mengalami beberapa perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, serta yang terakhir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Segala hal terkait dengan masalah merek seperti lingkup merek hingga tata cara pengajuan permohonan pendaftaran merek diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang kemudian memberikan pengaturan terhadap merek agar dalam penerapannya di kemudian hari tidak menimbulkan konflik antar pelaku bisnis, seperti contohnya “pembajakan” merek antar satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang secara hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan suatu hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada si pemilik merek dalam jangka waktu tertentu, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Yang demikian dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap merek yang ada secara khusus mengingat bahwa merek merupakan suatu sarana identifikasi individual pada sebuah barang atau jasa dan merupakan “jiwa” dari suatu bisnis, yang sangat bernilai bila dilihat melalui berbagai aspek<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan pengaturan hingga batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh para pelaku bisnis apabila hendak mendaftarkan merek ciptaannya sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) pada Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan Kementerian Hukum dan HAM sendiri juga memiliki peraturan tersendiri mengenai pendaftaran merek yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek guna memperjelas mekanisme pendaftaran merek.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 sudah sepatutnya para pelaku bisnis yang hendak mendaftarkan merek miliknya memahami substansi dan menerapkan dengan bijak-bijaknya. Mengingat persaingan usaha yang semakin ketat membuat para pelaku bisnis harus berusaha sekeras mungkin untuk mempromosikan hingga memasarkan produk dengan merek milik masing-masing. Tak

---

<sup>1</sup> Wiratmo Dianggoro. 1997. “Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis”. artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol 2 hal. 34

<sup>2</sup> Insan Budi Maulana. 1997. “Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta”. (Bandung: Citra Aditya Bakti). hlm 60

<sup>3</sup> Prasetyo Hadi Purwandoko., 2007. *Selayang Pandang Hak Cipta, Merek, dan Paten*. Makalah. Disampaikan dalam Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual/Merek dagang bagi Industri Kecil/Menengah di Ruang Sidang Gedung Hapsari, 13 Juni 2007, Kerjasama Pusat Pengembangan dan Pelayanan HKI Lembaga Penelitian dan Pengabdian UNS dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Sukoharjo. hlm 14



jarang akhirnya terdapat merek yang dapat berjaya hingga dibanjiri permintaan konsumen serta banyak pula merek yang pelan-pelan harus tersingkirkan dari daftar merek yang diminati di pasaran akibat berbagai faktor.

Pada akhirnya banyak pelaku bisnis bertindak curang dengan mengambil “jalan pintas” secara melawan hukum demi menunjang kepentingannya, seperti salah satunya dengan meniru hingga memalsukan merek ternama yang ada di pasaran. Padahal sudah jelas bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang keras dalam undang-undang. Perbuatan tersebut juga melanggar hak eksklusif merek yang diberikan negara kepada si pemilik merek. Tentunya perbuatan seperti ini sangat merugikan pemilik asli dari merek yang ada mengingat butuh usaha keras serta waktu yang tidak singkat untuk menjadikan merek yang dimiliki menjadi besar apalagi hingga terkenal.

Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 secara tegas memberitahukan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai salah satu landasan fundamental dalam bernegara. Berbagai aspek diatur hukum yang berlaku guna memberikan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dalam kehidupan bernegara di Republik Indonesia sesuai dengan teori tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Hal yang demikian dimaksudkan agar keberjalanan negara baik dari lingkup mikro hingga makro dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan koridor yang berlaku.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami segala hal yang dilakukan di Indonesia bahkan di dunia sekalipun terdapat hukum yang mengatur. Terkhusus dalam pembahasan ini mengenai merek, bahwa sudah jelas terdapat regulasi yang mengaturnya. Di Indonesia kita mengenal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di dunia sendiri dikenal *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yakni berupa kesepakatan yang dihasilkan dari konferensi di Den Haag tahun 1925.

Namun sangat disayangkan masih banyak oknum yang berani melanggar aturan yang ada hanya demi kepentingannya. Pun bagi Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki wewenang dalam pendaftaran merek kerap luput dalam memeriksa serta menerima merek-merek yang didaftarkan pada lembaga tersebut, padahal sudah jelas terdapat undang-undang tentang merek, bahkan Kementerian Hukum dan HAM memiliki aturan tersendiri terkait pendaftaran merek.

Dari permasalahan di atas kemudian perlu diteliti lebih lanjut agar dapat memahami tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM terkait wewenangnya dalam memproses pendaftaran merek dan juga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui uraian latar belakang di atas, kemudian dirumuskan permasalahan yang mendasari penulisan hukum ini yakni sebagai berikut:

- 1) Sejauh mana kewenangan Direktorat Jenderal HKI pada Kementerian Hukum dan HAM terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar?
- 2) Bagaimana perlindungan merek terdaftar terhadap persamaan pada pokoknya sebagaimana dalam kasus PT. Unichemcandi Indonesia melawan Rudy Mulyanto dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis?



## II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan ialah Penelitian Hukum Normatif yang kemudian menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yakni meneliti dengan menekankan pada peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai sumber utama dalam membahas permasalahan yang ada.

Adapun spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini ialah deskriptif analitis, yakni meneliti peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik dalam pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.<sup>4</sup>

Kemudian sumber data pada penelitian ini sumber ialah Data Sekunder. Terkait jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu Sumber Hukum Primer serta Sumber Hukum Sekunder.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini ialah dengan melakukan studi pustaka. Untuk metode analisis data yang dilakukan ialah secara kualitatif dengan analisa secara menyeluruh terhadap permasalahan yang dibahas menggunakan fakta yang ada dan juga logika hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Direktorat Jenderal HKI dalam Kementerian Hukum dan HAM terhadap Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek yang Telah Terdaftar

#### 1. Wewenang dan Tanggung Jawab Direktorat Jenderal HKI Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pendaftaran Merek

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi suatu landasan yuridis bagi Kementerian Hukum dan HAM termasuk organ-organnya dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Salah satu organ penting yang menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM ialah Direktorat Jenderal HKI atau biasa disingkat Ditjen HKI yang memiliki tugas untuk menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

Dalam Pasal 691 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 dijelaskan mengenai tugas dari Ditjen HKI itu sendiri yakni menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Adapun kemudian mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Ditjen HKI dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dijelaskan dalam Pasal 692 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 yakni melakukan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual. Ditjen HKI juga memiliki wewenang dalam pelaksanaan administrasi Ditjen HKI dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Terkait kewenangan Direktorat Jenderal HKI dalam memproses pendaftaran kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal HKI berperan sebagai jalan penghubung terhadap kekayaan intelektual yang hendak didaftarkan, termasuk merek. Ditjen HKI harus dapat memastikan secara baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) halaman 97



terhadap permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk merek, baik dimulai dari saat pengajuan hingga setelah pengajuan dalam bentuk pemberian kepastian perlindungan hukum.

## **2. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek pada Direktorat Jenderal HKI di Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016**

Direktorat Jenderal HKI pada Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas serta wewenang untuk memproses adanya permohonan pendaftaran merek yang pada prakteknya dilakukan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai bagian dari struktur organisasi Direktorat Jenderal HKI pada Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis diberikan tugas terkait proses pendaftaran merek seperti yang dijelaskan dalam pasal 761 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2015.

Berbicara mengenai prosedur pendaftaran merek, pada tahapan awal, prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon ialah melakukan penelusuran terhadap merek. Penelusuran merek tersebut berguna untuk memeriksa apakah merek yang hendak didaftarkan sudah pernah didaftarkan sebelumnya oleh pihak lain atau belum. Pemohon yang akan melakukan penelusuran merek dapat memeriksanya melalui laman resmi pangkalan data kekayaan intelektual Direktorat Jenderal HKI. Pemohon juga dikehendaki untuk mengirimkan surat pertanyaan pendahuluan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan melakukan pembayaran sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada laman resmi Direktorat Jenderal HKI.<sup>5</sup>

Kemudian tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh pemohon setelah melakukan penelusuran terhadap merek ialah pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek. Ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek, dapat dilakukan baik dalam bentuk non-elektronik maupun elektronik. Permohonan merek yang diajukan dengan bentuk non-elektronik dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan berkas dokumen yang telah diatur dalam peraturan menteri, serta pengajuan permohonan secara elektronik diajukan dengan mengisi formulir yang terdapat di laman resmi Direktorat Jenderal HKI. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Apabila seluruh persyaratan permohonan pendaftaran merek telah dipenuhi, maka permohonan pendaftaran merek yang telah diajukan akan diberikan tanggal penerimaan permohonan oleh pejabat yang berwenang. Setelah diberikan tanggal penerimaan, selanjutnya permohonan yang telah diajukan tersebut akan diumumkan dalam berita resmi merek, dengan jangka waktu selama 2 bulan. Selama waktu tersebut pihak-pihak yang merasa memiliki keberatan terhadap permohonan yang diumumkan dalam berita acara merek dapat menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan menyertakan alasan dan bukti bahwa merek termaksud yang telah dimohonkan sebelumnya menurut undang-undang merupakan kriteria merek yang tidak dapat didaftar atau dapat ditolak. Dari keberatan tersebut, pemohon dari merek yang bersangkutan dapat menyampaikan sanggahan dalam bentuk tertulis dengan jangka waktu paling lama 2 bulan dihitung semenjak tanggal dari pengiriman salinan keberatan dari menteri.

Bilamana pemohon hendak melakukan perbaikan terkait permohonan pendaftaran merek hanya diperbolehkan dalam hal nama atau alamat dari pemohon ataupun kuasanya, serta jika pemohon hendak menarik kembali permohonan yang telah diajukan, pemohon

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, 1 Oktober 2019, hal. 11



dapat menarik permohonannya baik oleh pemohon yang bersangkutan ataupun melalui kuasanya dengan menyertakan surat kuasa khusus. Permohonan pendaftaran tidak dapat didaftarkan ataupun ditolak dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 20 serta Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan mengenai alasan suatu merek tidak dapat didaftar. Adapun pada pasal 22 dijelaskan ketentuan apabila pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek menggunakan nama generik.

Ketika kemudian permohonan dari pemohon ditolak karena alasan yang dijelaskan dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pemohon dapat mengajukan permohonan banding atas penolakan tersebut. Permohonan banding yang diajukan tersebut dalam bentuk tertulis dengan menjelaskan secara jelas mengenai keberatan dan alasan dari penolakan terhadap permohonan tersebut. Permohonan banding tersebut kemudian disampaikan oleh pemohon ataupun melalui kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan kepada Menteri yang dikenakan biaya.

Setelah seluruh berkas-berkas serta kelengkapan permohonan pendaftaran merek diterima dan apabila terdapat keberatan maupun sanggahan telah diajukan, maka kemudian dilakukan pemeriksaan substantif terhadap merek yang dimohonkan pendaftaran merek oleh pemeriksa yakni pejabat yang sesuai undang-undang diangkat serta diberhentikan oleh menteri guna memeriksa secara substantif pada permohonan pendaftaran merek. Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa mempertimbangkan sanggahan ataupun keberatan yang diterima.

Dalam waktu 30 hari semenjak tanggal berakhirnya pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan, maka dilakukan pemeriksaan substantif pada permohonan pendaftaran merek yang diselesaikan dengan waktu paling lama 150 hari.

Demikian juga berlaku terhadap permohonan yang dalam waktu 30 hari semenjak selesainya masa penyampaian sanggahan, maka dilakukan pula pemeriksaan substantif pada permohonan pendaftaran merek yang diselesaikan dengan waktu paling lama 150 hari. Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek, dapat menunjuk tenaga ahli yang merupakan pihak di luar pemeriksa bila dirasa perlu yang ketentuannya diatur dalam peraturan menteri. Adapun berkaitan dengan hasil pemeriksaan, nantinya hasil dari tenaga ahli tersebut dipandang sama dengan hasil pemeriksaan dari pemeriksa, dengan persetujuan menteri sebelumnya.

Selanjutnya ketika hasil pemeriksaan permohonan pendaftaran merek dinyatakan diterima, maka merek tersebut dapat didaftarkan kemudian diterbitkan sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan merek serta akan diumumkan pada berita resmi merek. Namun apabila hasil pemeriksaan permohonan pendaftaran merek tidak dapat diterima atau ditolak, terdapat beberapa mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang untuk dipenuhi dalam memberikan tanggapan atas penolakan tersebut.

Adapun ketika hasil pemeriksaan menyatakan merek dapat didaftarkan, maka akan dikeluarkan sertifikat merek semenjak merek mulai didaftarkan dan terdaftar. Tetapi apabila sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan merek tersebut tidak diambil baik oleh pemohon merek yang bersangkutan maupun kuasanya dengan waktu paling lama 18 bulan sejak sertifikat merek diterbitkan, maka merek terdaftar tersebut dianggap akan ditarik kembali serta dihapuskan.

Bagi pihak yang ingin mendapatkan petikan merek yang telah terdaftar, pihak tersebut dapat mengajukan permohonan guna mendapatkan petikan dari sertifikat tersebut. Kemudian bila dalam sertifikat merek kemudian terdapat kesalahan yang disebabkan oleh pihak yang mengeluarkan sertifikat tersebut, dapat diajukan permohonan perbaikan tanpa dikenakan biaya. Namun apabila kesalahan dalam sertifikat tersebut disebabkan oleh kesalahan pemohon sebelumnya ketika mengajukan permohonan, maka permohonan perbaikan tersebut akan dikenakan biaya.

### **3. Penyelesaian Sengketa dengan Direktorat Jenderal HKI Terhadap Sengketa Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya**

Direktorat Jenderal HKI memiliki wewenang untuk dapat menyelesaikan sengketa maupun pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, termasuk persoalan sengketa merek yang turut ada dalam kewenangan tersebut. Penyelesaian sengketa pelanggaran kekayaan intelektual yang menjadi salah satu kewenangan dari Direktorat Jenderal HKI merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak rakyatnya dalam hal kekayaan intelektual. Perlu dipahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan Ditjen HKI dalam permasalahan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.

Berkenaan dengan sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, upaya hukum yang dapat ditempuh ialah upaya hukum pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek pada pengadilan niaga.

Terdapat 5 Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. Adapun kelima pengadilan niaga tersebut ialah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Ujung Pandang, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Surabaya, dan Pengadilan Niaga Semarang. Apabila terdapat tergugat yang memiliki domisili di luar wilayah teritorial Indonesia, gugatan diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta.<sup>6</sup>

### **B. Perlindungan Merek Terdaftar terhadap Persamaan Pada Pokoknya dalam Kasus PT. Unichemcandi Indonesia dengan Rudy Mulyanto serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**

#### **1. Kasus Posisi dalam Kasus antara PT. Unichemcandi Indonesia dengan Rudy Mulyanto serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**

Dalam kasus sengketa merek yang terjadi antara PT. Unichemcandi Indonesia dengan Rudy Mulyanto yang mengikut sertakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bermula dengan diajukannya gugatan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan para pihak yakni PT. Unichemcandi Indonesia sebagai Penggugat dan Rudy Mulyanto sebagai Tergugat, adapun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai turut tergugat dalam perkara tersebut. Selanjutnya dari persidangan pada pengadilan tingkat pertama tersebut dikeluarkanlah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Smg.

Adapun dari hasil putusan tersebut kemudian Rudy Mulyanto yang pada awalnya sebagai pihak tergugat mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung yang kemudian bertindak sebagai Pemohon Kasasi. Dalam permohonan kasasinya, Rudy Mulyanto mengajukan PT.Unichemcandi Indonesia sebagai Termohon Kasasi serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Turut Termohon Kasasi. Dari pengajuan kasasi tersebut kemudian keluar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1064 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Mengenai duduk perkara berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2019 pada bagian duduk perkaranya dijelaskan pada mulanya pihak PT. Unichemcandi Indonesia sebagai suatu perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1986

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, 1 Oktober 2019, hal. 60



dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi aneka pangan, termasuk garam untuk keperluan konsumsi, melakukan pendaftaran merek terhadap produk barangnya agar memiliki suatu label pengenalan bagi para konsumen di pasaran dan memiliki hak eksklusif dari merek tersebut. Adapun salah satu produk barang yang didaftarkan ialah garam meja pada kelas barang/jasa 30 yang didaftarkan menggunakan merek DAUN + LUKISAN dengan nomor pendaftaran IDM000375760 dengan tanggal pengajuan 21 Februari 2011 serta merek DAUN dengan nomor pendaftaran IDM000296290 dengan tanggal permohonan 2 Juli 2011.

Dari fakta-fakta yang ada tersebut, PT. Unichemcandi Indonesia dapat dikatakan sebagai pemegang sah etiket merek DAUN + LUKISAN dengan nomor pendaftaran IDM000375760 dan merek DAUN dengan nomor pendaftaran IDM000296290 tersebut. Terlebih juga PT. Unichemcandi Indonesia telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI No. 115.2/13.10.01/15/LSPro/IX/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2017 dan berlaku hingga tanggal 16 November 2019 pada merek terkait. PT. Unichemcandi Indonesia juga telah mendapatkan Sertifikasi Halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dengan Nomor Sertifikat Halal 07060026430515 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 208/LLPOM MUI/JTM/S.Ket-Dir/VII/17 untuk merek tersebut.

Dalam mempromosikan produknya tersebut, agar kemudian dapat dikenal oleh masyarakat secara luas, PT. Unichemcandi Indonesia memanfaatkan berbagai media, baik media cetak hingga media elektronik. Promosi secara besar-besaran tersebut memiliki tujuan selain mengenalkan produk yang dimiliki PT. Unichemcandi Indonesia, juga bertujuan untuk menjangkau pangsa pasar dari seluruh lapisan. Oleh karenanya tidak mengherankan produk milik PT. Unichemcandi Indonesia tersebut dapat dikatakan terkenal dengan label merek DAUN pada produknya, seperti garam meja salah satunya.

Seiring berjalannya waktu, PT. Unichemcandi Indonesia terus menjalankan usahanya secara normal seperti biasanya, hingga suatu ketika pihaknya menemukan suatu kejanggalan di pasaran. Ditemukan terdapat produk garam meja yang memiliki kesamaan dengan merek miliknya. Adapun merek tersebut ialah Cap Pucuk DAUN untuk produk barang garam meja.

Dari temuan tersebut kemudian pihak PT. Unichemcandi Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap merek Cap Pucuk DAUN tersebut dan selanjutnya mengirimkan surat kepada Direktur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelahnya, PT. Unichemcandi Indonesia mendapatkan surat jawaban dari Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai status permohonan pendaftaran merek Cap Pucuk DAUN + LUKISAN.

Adapun inti dari surat tersebut menerangkan bahwa status dari permohonan pendaftaran merek Cap Pucuk DAUN dengan agenda nomor D002016024372 sedang dalam proses usulan penolakan. Pihak PT. Unichemcandi Indonesia kemudian juga mengajukan permohonan keberatan terhadap Permohonan Pendaftaran Merek Dagang/Jasa pada merek Cap Pucuk DAUN + LUKISAN agenda nomor D002016024372 dengan tanggal penerimaan 23 Mei 2016 dan telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek Nomor 52A/XII/A/2018.

Namun setelah itu, terdapat sebuah kejadian yang mengejutkan pihak PT. Unichemcandi Indonesia. Diketahui melalui informasi yang diterima pihaknya, bahwa merek Cap Pucuk DAUN sebagai merek pada produk yang dikeluarkan UD. Gajah Duduk Pati tersebut telah mengajukan permohonan banding terhadap usulan penolakan dari Direktur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun hasil dari banding tersebut menyatakan



permohonan banding dikabulkan dan merek Cap Pucuk DAUN + LUKISAN dengan nomor pendaftaran IDM000640386 telah dikabulkan dengan tanggal penerimaan 23 Mei 2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa suatu merek dapat ditolak apabila memiliki keasamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yang terdaftar milik pihak lain pada kelas barang atau jasa sejenis. Jadi sudah jelas bahwa mendaftarkan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya milik merek terkenal pihak lain terlebih dalam kelas barang sejenis adalah dilarang.

Faktanya PT. Unichemcandi Indonesia merupakan pemegang etiket sah dari merek DAUN + LUKISAN dengan nomor pendaftaran IDM000375760 dan merek DAUN dengan nomor pendaftaran IDM000296290 yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek dagang miliknya dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta sudah dikenal luas di pasaran oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai merek terkenal.

Setelah kejadian tersebut, pihak PT. Unichemcandi Indonesia mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang terhadap Rudy Mulyanto selaku pemilik etiket merek Cap Pucuk DAUN + LUKISAN dengan nomor pendaftaran IDM000640386.

Adapun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga turut digugat sebagai turut tergugat karena Direktorat Jenderal HKI merupakan lembaga yang berwenang memeriksa serta menerima ataupun menolak merek. PT. Unichemcandi Indonesia selaku pihak penggugat juga menduga bahwa Rudy Mulyanto selaku tergugat dalam mendaftarkan mereknya didasari oleh itikad tidak baik untuk membonceng nama mereknya yang sudah terkenal.

Dari gugatan yang telah diajukan, kemudian dijalankan persidangan pada Pengadilan Niaga Semarang hingga akhirnya dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Smg. Hasil dari putusan tersebut pada intinya memenangkan pihak Penggugat serta menghukum pihak Tergugat.

Atas dasar tersebut, kemudian pihak tergugat yang dikalahkan mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung. Rudy Mulyanto selaku Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dan menjadikan PT. Unichemcandi Indonesia sebagai Termohon Kasasi serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Turut Termohon Kasasi.

Adapun pokok permohonan kasasi yang diajukan ialah menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi, mengabulkan kasasi dari pemohon kasasi, serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kota Semarang No. 6/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg. Sedangkan untuk amar putusan yang diputus oleh majelis hakim pada Mahkamah Agung ialah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Rudy Mulyanto dan membebaskan biaya perkara kepada pemohon kasasi.

## **2. Perlindungan Hukum dalam Kasus PT. Unichemcandi Indonesia melawan Rudy Mulyanto serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**

Memastikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu langkah yang dapat mendorong pembangunan dari aspek ekonomi di dalam lingkup masyarakat yang menjalankan sistem kekayaan intelektual.<sup>7</sup> Negara memiliki peranan dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual untuk kemudian

---

<sup>7</sup> Maria Alfons. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 03 September 2017, hal. 308



dapat mencapai cita hukum yang dalam keberjalanannya disusun melalui suatu cita terkait perlindungan untuk seluruh rakyat beserta hak-haknya sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

Direktorat Jenderal HKI memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan perlindungan hukum sesuai undang-undang yang berlaku terhadap objek dari Hak Kekayaan Intelektual yang dinaunginya, tidak terkecuali perihal merek.

Penjaminan terhadap perlindungan kepastian hukum kepemilikan hak eksklusif atas merek merupakan hal yang wajib untuk dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang untuk dapat memberikan jaminan hukum agar di kemudian hari tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan. Perlindungan hukum yang diberikan pada suatu merek yang telah terdaftar merupakan sebuah jaminan dengan hukum yang ditujukan pada merek terdaftar tersebut untuk kemudian dapat dijalankan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Meskipun Indonesia telah mempunyai regulasi sendiri yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual melalui undang-undang yang berlaku, Indonesia pun juga turut terikat terhadap perjanjian internasional yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, yang dibuktikan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang terikat pada *Marakesh Treaty* serta *TRIPs Agreement*.<sup>10</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu peserta dalam Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>11</sup> Melihat realita tersebut, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk turut melakukan perlindungan serta penegakkan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar hukum yang pada saat ini digunakan sebagai landasan di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah mengamanatkan beberapa substansi yang akan dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Hal-hal yang demikian dimaksudkan semata-mata untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar secara sah serta dapat memberikan penjelasan secara komperhensif bagi masyarakat secara luas agar apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pihak tertentu maupun Direktorat Jenderal HKI sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Melihat permasalahan dalam kasus yang terjadi antara PT. Unichemcandi Indonesia dengan Rudy Mulyanto serta Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti yang telah dielaskan sebelumnya, akan ditinjau mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam kasus tersebut. Seperti diketahui bersama, bahwa PT. Unichemcandi Indonesia merupakan pemegang etiket sah dari merek DAUN + LUKISAN dengan nomor pendaftaran IDM000375760 serta merek DAUN dengan nomor pendaftaran IDM000296290 yang didaftarkan sejak tahun 2011.

Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan mengenai masa waktu perlindungan merek yakni selama 10

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 310

<sup>9</sup> Nur Hidayati. "Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar". *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol. 11 No. 3 Desember 2011, hal. 174

<sup>10</sup> Maria Alfons. *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> Maya Jannah. *Op. Cit.*, hal. 55-56



tahun sejak tanggal penerimaan. Apabila jangka waktu 10 tahun tersebut akan berakhir, pemilik merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan merek sesuai dengan ketentuan dalam pasal 35 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yakni diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, kemudian pengajuan perpanjangan dilakukan secara elektronik ataupun non-elektronik oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum perlindungan merek berakhir dengan dikenai biaya. Adapun bila melewati waktu tersebut, permohonan perpanjangan perlindungan merek tetap dapat diajukan paling lambat hingga 6 bulan sejak berakhirnya tanggal perlindungan dengan dikenai biaya perpanjangan serta biaya denda.

Dalam kasus antara PT. Unichemcandi Indonesia dengan Rudy Mulyanto serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merek yang dimiliki oleh PT. Unichemcandi Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya didaftarkan pada tahun 2011 sehingga memiliki perlindungan hukum hingga tahun 2021. Sedangkan untuk sengketa sendiri terjadi pada tahun 2019, yang berarti bahwa perlindungan hukum terhadap merek milik PT. Unichemcandi Indonesia masih dalam masa perlindungan hukum.

Mengenai perlindungan terhadap merek terdaftar, pada pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar berupa penolakan permohonan pendaftaran merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain yang lebih dahulu terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau memiliki persamaan dengan indikasi geografis.

Pada kenyataannya, PT. Unichemcandi Indonesia telah lebih dahulu mendaftarkan merek miliknya jauh sebelum Rudy Mulyanto mendaftarkan merek dagangnya. Melalui pasal tersebut, dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 secara langsung telah memberikan batasan hingga larangan bagi pihak lain pada kaitannya dengan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar dengan barang ataupun jasa sejenis. Namun, Rudy Mulyanto tetap mengajukan permohonan pendaftaran merek Cap Pucuk DAUN + LUKISAN dengan nomor pendaftaran IDM000640386.

Pada pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 dijelaskan mengenai penilaian terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain maupun mengenai kriteria penentuan terhadap barang atau jasa yang dikatakan sejenis.

Perlindungan hukum selanjutnya yang diberikan oleh undang-undang terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ialah dapat diajukan upaya hukum untuk melakukan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lainnya pada Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Untuk jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan merek sendiri dijelaskan dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yakni dapat diajukan dengan jangka waktu selama 5 tahun yang dihitung dari tanggal pendaftaran merek. Namun, jangka waktu tersebut bisa tidak memiliki batasan apabila ternyata terhadap merek yang bersangkutan terdapat unsur itikad tidak baik, atau merek tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ideology negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian pada pasal 78 ayat (1) dijelaskan bahwa terhadap putusan pada Pengadilan Niaga perihal gugatan untuk pembatalan merek dapat dilakukan upaya hukum lanjutan berupa kasasi pada Mahkamah Agung.

Adapun, Rudy Mulyanto melakukan pendaftaran terhadap merek miliknya pada tahun 2016, sedangkan untuk gugatan yang diajukan oleh PT. Unichemcandi Indonesia



ialah pada tahun 2019 yang berarti belum mencapai 5 tahun, dengan demikian gugatan tersebut dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan dalam undang-undang. Terlebih, dalam putusan pengadilan tingkat pertama maupun putusan kasasi didapati fakta bahwa terdapat unsur itidak tidak baik dari Rudy Mulyanto dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, yang berarti juga gugatan oleh PT. Unichemcandi Indonesia tersebut sebenarnya dapat diajukan tanpa batas waktu.

Berbicara mengenai upaya hukum, dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggar hak atas merek milik seseorang atau pihak lain. Terdapat pula ketentuan mengenai pemidanaan terkait orang atau pihak yang dengan sengaja menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terdaftar lain dengan jenis barang yang sama.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki kewenangan untuk melakukan perumusan serta pelaksanaan kebijakan perihal kekayaan intelektual, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyelesaian sengketa, melakukan pemantauan, memproses pendaftaran, hingga evaluasi terkait kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan kewenangannya patut memperhatikan ketentuan dalam undang-undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.

2. Terhadap kasus antara PT. Unichemcandi Indonesia dengan Rudy Mulyanto serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bentuk perlindungan hukum merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang diberikan ialah perlindungan terhadap merek itu sendiri yakni tidak diperbolehkan melakukan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar, kemudian perlindungan terhadap merek terdaftar berlaku selama kurun waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang ada. Apabila terdapat pihak yang hendak mengajukan gugatan pembatalan merek terkait permasalahan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat mengajukan gugatan pembatalan merek yang memiliki jangka waktu 5 tahun dihitung sejak tanggal merek yang bersangkutan terdaftar maupun tidak memiliki batas waktu apabila nyatanya terdaat unsur itikad tidak baik. Terkait ketentuan mengenai kriteria persamaan pada pokoknya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016. Adapun undang-undang memberikan ketentuan pidana bagi pihak yang merasa dirugikan berkaitan dengan permasalahan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.

##### **B. Saran**

1. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan persoalan Hak Kekayaan Intelektual, terlebih khusus mengenai merek dalam proses pendaftarannya, perlu lebih cermat dalam memeriksa setiap permohonan pendaftaran merek yang diterima. Hal tersebut disebabkan terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sepatutnya dapat memeriksa ulang dengan lebih cermat terhadap merek yang hendak didaftarkan dengan merek terdaftar, sehingga dapat diputuskan apakah merek yang hendak didaftarkan tersebut dapat diterima ataupun ditolak. Apabila nyatanya hal tersebut masih kurang berjalan optimal dan masih lalai dari pemeriksaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat



memberikan informasi kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu untuk membatalkan merek tersebut. Atau bilamana masih dianggap kurang berjalan dengan baik, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat membentuk suatu komite khusus dengan memberikan rekomendasi kepada menteri agar dibuatkan ketentuannya sebagai landasan hukum yang bertugas untuk menangani persoalan tersebut, seperti melakukan pembatalan merek sebelum apabila terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya sebelum ada pihak yang mengajukan gugatan pembatalan merek. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus rutin untuk memeriksa ulang merek terdaftar untuk menghindari hal-hal seperti ini, mengingat bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki data terkait merek-merek terdaftar sehingga seharusnya dalam melakukan pemeriksaan substantif dapat memilah dengan baik dan bijak terhadap merek yang hendak didaftarkan dengan merek yang telah terdaftar.

2. Bagi para pihak yang hendak melakukan pendaftaran merek, baiknya untuk memeriksa terlebih dahulu apakah merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar. Pihak-pihak yang dimaksud tadi juga dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada konsultan kekayaan intelektual yang memahami ketentuan terkait kekayaan intelektual untuk mendapatkan pencerahan dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektual, sehingga dapat memahami hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Para pihak yang dimaksud tadi juga sepatutnya membaca serta memahami ketentuan dalam undang-undang maupun peraturan lainnya terkait dengan kekayaan intelektual. Kemudian juga pendaftaran merek yang akan diajukan harus didasari oleh itikad baik, bukan itikad tidak baik seperti untuk membonceng nama merek yang sudah terkenal. Selain bertujuan untuk mentaati hukum yang berlaku, hal-hal tersebut juga untuk menghindari terjadinya sengketa antar para pihak di kemudian hari.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmadi Miru, *"Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Djulaika, *"Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal"*, (Malang: Setara Press, 2014).

Insan Budi Maulana, *"Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1997).

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *"Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *"Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *"Hukum Merek Indonesia"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).



Suyud Margono dan Lingginus Hadi, "*Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*", (Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri, 2002).

## B. Jurnal

Agung Sujatmiko. "*Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*". Jurnal Media Hukum. Vol. 18 No. 2, 2011

Dara Qunthi Effida. "*Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)*". Jurnal Ius Civile. Vol. 3 No. 2, 2019

Endang Purwaningsih. "*Paten Sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan Terhadap Invensi Dalam Bidang Teknologi dan Industri*". Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No. 2, 2006

Etry Mike. "*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*". Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 2 No. 2, 2017

Insan Budi Maulana. "*Merek Terkenal Menurut TRIPS Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia*". Jurnal Hukum. Vol. 7 No. 13, 2000

Maria Alfons. "*Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 3, 2017

Maya Jannah. "*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia*". Jurnal Ilmiah "Advokasi". Vol. 6 No. 2, 2018

Nur Hidayati. "*Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar*". Jurnal Pengembangan Humaniora. Vol. 11 No. 3, 2011.

Prasetyo Hadi Purwandoko dan Moch Najib Imanullah. "*Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional*". Jurnal Yustisia. Vol. 2 No. 3, 2013

Ridwan Khairandy. "*Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*". Jurnal Hukum. Vol. 6 No. 12, 1999

Robiatul Adawiyah dan Rumawi. "*Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia*". Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol. 10 No. 1, 2021

Sulastri, Satino, dan Yuliana Yuli W. "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*". Jurnal Yuridis. Vol. 5 No. 1, 2018

Wiratmo Dianggoro. "*Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis*". Jurnal Hukum Bisnis. Vol 2 hal. 34, 1997

Yoyon M Darusman. "*Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*". Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 1

Oksidelfa Yanto, "*Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek : Sisi Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*", ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1



- Rahmadia Maudy Putri Karina dan Rinitami Njatrijani, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 Tahun 2019
- Rahmat Suhargon, “*Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis)*”, Jurnal Ilmiah Vol. 3 No. 2, 2019
- Ridwan Khairandy, “*Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*”, Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 Tahun 1999
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*”, Jurnal Yuridis Vol. 5 No.1, 2018
- Syahriyah Semaun, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa*”, Jurnal Hukum Diktum Vol. 14 No. 1, 2016
- Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*”, Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 1, 2020

### C. Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- TRIPs Agreement*

### D. Website

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, [dgip.go.id](http://dgip.go.id), “*Alur Bisnis Proses Pendaftaran Merek*”, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pdki-indonesia.dgip.go.id, *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002011006368?type=trademark&keyword=IDM000375760>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pdki-indonesia.dgip.go.id, *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/R002011000058?type=trademark&keyword=IDM000296290>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pdki-indonesia.dgip.go.id, *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002016024372?type=trademark&keyword=D002016024372>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pdki-indonesia.dgip.go.id, *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/R002011000058?type=trademark&keyword=IDM000296290>

Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, dik.ipb.ac.id, “*Regulasi HKI Nasional*”, <http://dik.ipb.ac.id/peraturan-hki-nasional/>

Oriza Aditya, Ridwaninstitute.co.id, “*Hak Kekayaan Intelektual Yuk Simak*”, <https://ridwaninstitute.co.id/hak-kekayaan-intelektual-yuk-simak/>

Redaksi BisnisUKM, *Jenis-Jenis Merek Berdasarkan Tujuan Produk*, <https://bisnisukm.com/jenis-jenis-merek-berdasarkan-tujuan-produk.html>

#### **E. Tesis**

Muhammad Arif Prasetyo, “*Analisis Yuridis Sengketa Terhadap Pendaftaran Merek Yang Menggunakan Simbol Lima Ring Olimpiade Antara KOI dan KONI (Putusan Pengadilan Niaga No. 68/Pdt.Sus/Merek/2014/PN/JKT.PST)*”, Tesis, (Medan: USU, 2017)

#### **F. Modul**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “*Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*”, 2019.

#### **G. Putusan**

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Smg.  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt.Sus-HKI/2019