

# BAB I

## PENDAHULUAN

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

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dikelompokkan dalam golongan hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Berhubungan dengan HKI, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah “Kekayaan Intelektual (KI)”. Di Indonesia singkatan HKI tidak lagi digunakan, namun lebih mengarah pada “KI” karena mengikuti yang mayoritas diterapkan di Negara-negara lain.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang mendapat perlindungan dari undang-undang, dan barang siapa yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi. Perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya yang diatur oleh undang - undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti bersalah, maka dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku dengan ancaman hukuman baik yang sifatnya pidana maupun perdata.

Hak Merek merupakan salah satu bidang K.I. khususnya dalam lingkup Hak Industri yang juga mendapat perlindungan hukum. Merek merupakan aset

---

<sup>1</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al., 2016, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Deepublish (CV. Budi Utama) Yogyakarta, hlm.13.

perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan dengan menggunakan merek yang dibuat menjadi barang atau jasa yang digunakan oleh masyarakat. Melalui merek, perusahaan dapat menjamin dan memberikan jaminan kualitas suatu produk barang atau jasa.<sup>2</sup> Konvensi Internasional yang mengatur perihal hak milik perindustrian adalah Konvensi Paris (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Konvensi Paris memiliki prinsip “national treatment”, yaitu bermaksud memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari setiap negara peserta Uni Paris. Bidang HKI yang termasuk dalam kelompok Hak Milik Perindustrian yaitu ; Hak Paten, Hak Desain Industri, dan Hak Merek. Sesuai *TRIPS Agreement* yang mewajibkan seluruh negara anggota agar merevisi dan mengharmonisasikan sistem hukum HKI-nya termasuk pula dalam bidang Merek agar disesuaikan dengan standar-standar internasional, sehingga ada perlindungan hukum dengan standar internasional dalam bidang Merek., akhirnya Indonesia memperbaharui sistem hukum Mereknya melalui Undang-Undang tentang Merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dengan mengganti Undang-Undang Merek No. 14 tahun 1997 yang berlaku sebelumnya dan saat ini telah berkembang lagi dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek secara nasional sekarang ini di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sedangkan secara

---

<sup>2</sup> Ismail Rumadan, *Bad Faith's Criteria in the Famous Trademark Dispute Settlement That has an Element of Equality in Principle in the Court, Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 140. hlm. 1

internasional diatur dalam berbagai Konvensi seperti :*Paris Convention, Madrid Agreement, dan TRIPs Agreement*.<sup>3</sup>

Merek masuk didalam ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual, yaitu suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kreasi intelektual yang dapat berupa hak merek seperti halnya hak kebendaan lainnya, Hak Kekayaan Intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya oleh siapa pun.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek diartikan sebagai 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.

Menurut Pasal 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 51.

<sup>4</sup> Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.203.

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Selain Merek Dagang dan Merek Jasa, Undang-Undang juga mengatur tentang Merek Kolektif. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>5</sup>

Merek memiliki peran penting dalam setiap bidang. Tidak hanya di bidang perdagangan, tetapi juga kegiatan sosial telah merasakan pentingnya merek. Merek adalah aset yang tidak dapat diidentifikasi secara fisik atau tidak berwujud. Artinya, meskipun keberadaan suatu merek hanya merupakan tanda yang tidak autentik, namun memiliki nilai dan pengaruh yang sangat dominan terhadap kelangsungan ekonomi pemilik merek dan gaya hidup konsumen.<sup>6</sup>

Pada saat ini merek memiliki beberapa fungsi bukan hanya sebagai pembeda, fungsi – fungsi tersebut antara lain :

1. Jaminan mutu barang dan jasa. Dengan membeli barang dan jasa tertentu dengan sendirinya menunjukkan kualitasnya dimanapun barang dan jasa itu didapatkan.
2. Nama barang dan jasa.

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm.52-53

<sup>6</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktort Jendral Kekayaan Intelektual, *Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Pendaftaran Permohonan Merek Dan Indikasi Geografis Serta Pelindungannya* ( Jakarta : 2020 ), hlm.11

3. Alat promosi barang. Cukup menyebut nama merek barang dan jasa pada iklan, brosur, kop surat, berarti memperkenalkan barang atau jasa tersebut kepada konsumen.

Sebuah benda bermerek mengandung daya tarik didalam nya untuk menarik minat konsumen agar membeli dan menjual kembali barang tersebut. Merek memiliki posisi sebagai pembeda dan juga sebagai penegas kualitas barang dan jasa, maka dari itu merek memiliki peranan yang sangat berpengaruh didalam dunia perdagangan.

Mengingat pesatnya pertumbuhan perdagangan dunia, perlindungan hukum merek menjadi semakin penting. Oleh karena itu, sulit membedakan satu produk dengan produk lainnya untuk memberikan perlindungan merek.

Di Indonesia, hak merek didasarkan pada pendaftaran pertama suatu merek. Seseorang yang mendaftarkan merek dagang secara hukum dianggap sebagai pengguna pertama dari merek tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dan mereka dianggap berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan pendaftaran merek adalah untuk memberikan perlindungan bagi pendaftar merek, merek dianggap sebagai pengguna pertama oleh hukum dan tidak digunakan oleh orang lain tanpa izin. Sistem pendaftaran merek Indonesia adalah cara pendaftaran yang terlebih dahulu diperiksa oleh Direktur Kantor Kekayaan Intelektual. Ini berarti bahwa sebelum merek dapat didaftarkan, merek itu sendiri harus diperiksa untuk mengidentifikasi merek itu sendiri, dan jika permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan formal dan substantif yang ditetapkan oleh Undang-Undang

Merek, itu akan diterima untuk pendaftaran. Tentang adanya perbedaan (keunikan).<sup>7</sup>

Merek harus didaftarkan agar memperoleh perlindungan. Terdapat dua macam sistem Pendaftaran Merek yakni sistem Pemakai Pertama (first to use) dan Sistem Pendaftar Pertama (first to file).

Menurut Pasal 35 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek yang menjelaskan tentang jangka waktu perlindungan merek sebagai berikut :

1. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
2. Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
3. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
4. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.”

---

<sup>7</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, cet. 1 (Yogyakarta : Medpress Digital, 2013), hlm. 36-37

Jika badan hukum tidak mendaftarkan perpanjangan masa belaku maka secara otomatis merek yang telah terdaftar tidak ada perlindungan hukum sesuai dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Berkaitan dengan masa pendaftaran merek tersebut di atas yang diatur dalam Pasal 35 Undang – Undang Merek muncul kasus yang terkait dengan dugaan perbuatan melawan Hukum terhadap merek Diana Sakti yang dilakukan oleh Chalas Kromoto dan Daniel William pemilik merek Nadiana Sakti. PT. Diana Sakti Surya Plastik Industri yang memiliki merek dagang “ Diana Sakti “yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan tanggal penerimaan 16 Juli 2003 dan tanggal pendaftaran 09 Mret 2006 dengan Nomor pendaftaran **IDM000066864** untuk melindungi jenis barang yang termasuk kedalam kelas **16**, yaitu : Plastik pembungkus, Kertas pembungkus plastik, kantong plastik HDPE;

PT. Diana Sakti Surya Plastik Industri kemudian mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek Nadiana Sakti + Lukisan. Gugatan ini diajukan setelah PT. Diana Sakti Surya Plastik Industri mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek “Nadiana Sakti + Lukisan “ atas nama Chalas Kromoto dan Daniel William dengan pendaftaran Nomor **IDM000858949** yang telah terdaftar pada Tanggal **28 Mei 2021** melindungi jenis barang yang termasuk kedalam kelas **16** : “buku akun, buku catatan, buku cetak, kantong ( amplop, kantong ) dari kertas atau plastik, untuk kemasan barng dagangan, kantong (amplop, kantong) dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan, kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan, kantong (amplop, kantong)

kertas untuk kemasan, kantong belanja dari kertas, kantong belanja dari plastik, Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan, kantong kado dari kertas atau plastik, kantong kertas, kantong kertas berlapis, kantong plastik, kantong plastik (keresek), Kantong plastik HD, Kantong plastik klip, Kantong plastik opp, kantong plastik PE, kantong plastik PP, Kantong plastik putih susu laundry, kantong plastik untuk kemasan, kantong plastik untuk pembungkus, kantong plastik untuk pengepakan, kantong plastik untuk produk makanan, kantong sampah dari kertas atau plastik, Kantong sandwich, kantong untuk pesta dari plastik, kemasan wadah kertas, kertas anti jamur, kertas buram, kertas catatan, kertas catatan dengan perekat, kertas karton, kertas koran, kertas lilin, kertas mesin tik, kertas offset, kertas origami, kertas serbet, klip kertas, label harga kertas, label perekat kertas, lakban, lem glitter untuk keperluan alat tulis, lem untuk keperluan rumah tangga, lem untuk penggunaan kantor, mesin tik, mistar / untuk menggambar, notebook kertas, pemegang klip kertas, penjepit kertas, pensil, Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas, poster yang terbuat dari kertas, pulpen, spanduk kertas, tinta gambar, tinta".

Bahwa pihak PT. Diana Sakti Surya Plastik Industri merasa sangat keberatan dengan terdaptarnya merek "Nadiana Sakti+Lukisan" dengan alasan karena merek " Nadiana Sakti + Lukisan " mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek " Diana Sakti " yang sudah pernah didaftarkan. Tetapi menurut Chalas Kromoto dan Daniel William bahwa Merek " Diana Sakti " sudah Kadaluarsa dan Merek "Diana Sakti dan Gambar" yang masih dalam proses permohonan pendaftaran bukan merek terkenal. Bahwa setelah Direktorat Jenderal



Kekayaan Intelektual telusuri ternyata nomor 357443 tidaklah terdaftar atas nama PT. Dianasakti Suryaplastik Industri, melainkan terdaftar untuk merek DENTOVA atas nama PT. Delident Chemical Industry, dengan status saat ini telah Kadaluarsa; bahwa merek “ Diana Sakti “ milik PT. Dianasakti Suryaplastik Industri dengan Nomor IDM000066864 telah Kadaluarsa dan tidak pernah dimohonkan untuk perpanjangan sehingga sudah tidak berhak untuk menggunakan merek “Diana Sakti”.

Berdasarkan keterangan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun yang menjadi ketertarikan penulis terhadap kasus ini adalah dikarenakan adanya kelalaian dalam hal perpanjang masa berlaku suatu Merek yang akan menimbulkan kerugian bagi PT. Dianasakti Suryaplastik Industri dalam perlindungan mereknya. Oleh sebab itu, penelitian ini dituangkan kedalam suatu karya tulis dengan judul **“STATUS HUKUM MEREK “ DIANA SAKTI “ AKIBAT TIDAK DIPERPANJANG PENDAFTARAN MASA BERLAKU (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 04/Pdt.Sus–Merek /2022/PN.Niaga.Jkt.Pst).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti serta mengarahkan peneliti agar sesuai tujuan penelitian yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status hukum merek “Diana Sakti’ dalam sengketa merek “Diana Sakti“ dan merek “Nadiana Sakti“ akibat tidak diperpanjang pendaftarannya ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek “Diana Sakti“ akibat tidak diperpanjang pendaftaran masa berlaku ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa merek antara “Diana Sakti” dan “Nadiana Sakti + Lukisan” ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah status hukum merek “Diana Sakti” dalam sengketa merek “Diana Sakti“ dan merek “Nadiana Sakti’
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek “Diana Sakti“ akibat tidak diperpanjang pendaftaran masa berlaku
3. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa merek antara “Diana Sakti” dan “Nadiana Sakti + Lukisan”

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Bisnis khususnya dalam Hukum Merek mengenai Status Hukum dan Pertimbangan Hakim terhadap Badan Hukum yang Tidak Memperpanjang Masa Berlaku Merek.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara konkrit kepada Kementrian atau lembaga serta pelaku usaha untuk memperhatikan masa berlaku pendaftaran suatu merek dalam dunia bisnis. Sebab kelalaian terhadap masa pendaftaran suatu merek dapat berakibat terhadap hilangnya hak atas merek yang telah didaftar tersebut.

### **E. Kerangka Teoritis**

Untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini maka teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum sebagai teori utama, kemudian teori perlindungan hukum sebagai teori tengah dan asas dan prinsip pendafatara merek sebagai teori alikasi. Jika dikonstruksikan dari ketiga teori tersebut maka terdapat benang merah yang menghubungkan antara ketiga teori tersebut dalam menjawab permasalahan penelitian ini.

#### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Pemilihan teori kepastian hukum ini dikarenakan teori ini sangat relevan dengan kasus yang dibahas karena harus mencari kepastian hukum siapa yang

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

berhak untuk menggunakan atau mendapatkan hak atas penggunaan merek yang dianggap memiliki persamaan penyebutan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>10</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

<sup>11</sup> Ibid. hlm. 54

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>12</sup>

Pemilihan teori perlindungan hukum ini dikarenakan teori ini sangat relevan dengan kasus yang dibahas karena suatu merek harus mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah.

## **F. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam menafsirkan judul skripsi penelitian ini, penulis perlu memberikan penegasan istilah dalam judul dan menjadi batasan dalam pembahasan berikutnya yaitu;

### **1. Merek**

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek diartikan sebagai 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,

---

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

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.<sup>13</sup>

## 2. Pendaftaran Merek

Terdapat dua macam sistem Pendaftaran Merek yakni sistem Pemakai Pertama (*first to use*) dan Sistem Pendaftar Pertama (*first to file*). Sistem perlindungan merek *first to use* atau sistem deklaratif adalah sistem perlindungan yang memberikan hak eksklusif kepada pengguna pertama secara komersial suatu merek pada suatu wilayah tertentu, meskipun pengguna merek tersebut belum mengajukan permohonan pendaftarannya dalam menggunakan merek tersebut secara komersial. Sistem perlindungan merek *first to file* atau sistem konstitutif adalah sistem perlindungan terhadap suatu merek di mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek, maka menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut. Penggunaan sistem *first to file* ini dinilai dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi pemilik mereknya. Indonesia merupakan penganut sistem First To File ini dapat dilihat dari ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU Merek** yang menyebutkan 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.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Ayat 5

### 3. Masa Perlindungan Merek

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 35 ayat 1 “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan”.<sup>15</sup> jika merek melebihi waktu 10 Tahun sejak tanggal penerimaan maka merek tersebut tidak lagi dilindungi.

### 4. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan saja diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan." Selain itu definisi lain dari putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi putusan hakim adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Putusan hakim diharapkan dapat menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, jangan sampai justru akan memperuncing

---

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 35 Ayat 1



masalah, bahkan sampai menimbulkan kontroversial dikalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Penyebab kontroversi putusan hakim bisa terjadi karena keadaan hakim yang kurang menguasai keadaan, atau kurangnya penguasaan bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkembang pesat sesuai dengan perkembangan jaman.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>17</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus

---

<sup>16</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Dalam Putusan Hakim*, cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal. 118-119

<sup>17</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hlm. 34.

dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah jenis data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan juga studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>19</sup>

#### a. Bahan Buku Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan dan juga kasus yang terkait dengan objek penelitian, yaitu;

- 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### b. Bahan Buku Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum dan media cetak.

#### c. Bahan Buku Tersier

---

<sup>18</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 56

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 101.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan, yaitu buku, jurnal, artikel, kamus hukum dan atau bahan hukum lainnya.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomy norma hukum dan norma hukum yang kabur.<sup>20</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Bentuk dari penelitian ini ialah laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Skripsi ditulis dalam 5 (lima) bab. Oleh sebab itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud akan diuraikan dibawah ini :

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 68.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN MEREK**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai merek, kepastian hukum pendaftaran merek dan perlindungan hukum pendaftaran merek.

## **BAB III FAKTA HUKUM TENTANG SENGKETA MEREK DIANA SAKTI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 04/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang fakta hukum para pihak yang bersengketa antara merek Diana Sakti dan Nadiana Sakti+Lukisan di pengadilan.

## **BAB IV STATUS HUKUM HAK ATAS MEREK “DIANA SAKTI” AKIBAT TIDAK DIPERPANJANG MASA PENDAFTARAN**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang hasil dari penelitian mengenai status hukum merek “DIANA SAKTI” akibat tidak diperpanjang masa berlaku merek dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara merek “DIANA SAKTI” dan merek “NADIANA SAKTI+LUKISAN”

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran – saran mengenai permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya

