

Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terdaftar Pertama Atas Tindakan Pendaftaran Oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018)

Azhari AR,SH.,M.Hum¹, Daniel Simanungkalit²
azhari.ar@fh.uisu.ac.id

Abstract

Trademark is a part of IPR which is born from human intellectual ability. HKI is categorized into 2 (two) groups, namely Copy Rights and Industrial Property Rights. Copyright (Copy Rights) is divided into Copyright (Copy Rights) and Rights related to Copyright (Neighborhooding Rights). The procedure in the law in regulating the legal protection of registered mark holders is that the registration of a mark is initially subject to a substantive examination. Namely, whether the mark was filed by the applicant in good faith or there are elements where the mark cannot be registered. Protection of registered mark holders for registration actions by other parties in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in recent years there have been many violations of trademark rights. These violations have started to increase since the free market policy launched by the Indonesian government, where foreign investors were given the opportunity to invest in Indonesia. Judge's consideration of the application for cancellation of trademarks in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 750 K / Pdt.Sus-HKI / 2018 that the Panel of Judges granted the appeal and canceled the Commercial Court Decision at the Semarang District Court Grants the claim of the Reconvention Plaintiff / Defendant of the Convention in its entirety,

The conclusion is that the main absolute requirement that must be fulfilled in order for a mark to be accepted and used by an individual or legal entity is that the mark must have sufficient distinguishing power. Rejection of applications that are substantially or completely similar to well-known marks of the same type shall be carried out by taking into account the general knowledge of the public regarding the mark in the field of business concerned. Legal protection needs to be provided to protect entrepreneurs or trademark rights holders from illegal acts committed against registered trademark rights. To avoid dishonest practices and provide legal protection to brand owners or holders as well as consumers.

Keywords: Legal Protection, Trademark, Registered, First.

¹ Dosen Fakultas Hukum UISU

² Mahasiswa Prodi S1 Hukum FH UISU

Abstrak

Merek merupakan bagian dari HKI yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta (*Copy Rights*) dibagi menjadi Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*).

Prosedur dalam Undang-Undang dalam mengatur perlindungan hukum pemegang merek terdaftar bahwa pendaftaran Merek pada awalnya dilakukan pemeriksaan substantif. Yaitu apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon dengan itikad baik atau terdapat unsur-unsur dimana merek itu tidak dapat didaftarkan. Perlindungan atas pemegang merek terdaftar atas tindakan pendaftaran oleh pihak lain dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam beberapa tahun belakangan banyak terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Pelanggaran itu mulai meningkat sejak kebijakan pasar bebas yang dicanangkan pemerintah Indonesia, dimana Investor Asing diberikan kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia. Pertimbangan hakim atas permohonan pembatalan merek dagang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/ Pdt.Sus-HKI/2018 bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, Kesimpulannya bahwa syarat mutlak utama yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat diterima dan dipakai individu atau badan hukum, yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek dibidang usaha yang bersangkutan. Perlu diberikan Perlindungan Hukum untuk melindungi para pengusaha atau pemegang hak merek dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek terdaftar. Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, Terdaftar, Pertama.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak yang muncul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang, dengan bentuk nyata ada dimensi fisiknya, ada kreatifitasnya, sehingga bukan hanya sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak mempunyai dimensi fisik. Apabila diperhatikan dalam sistem hukum Perdata di Indonesia, HKI masuk pada hukum harta kekayaan yang terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan (Pasal 1233 KUHPperdata dan hukum benda

Pasal 499 KUHPperdata).³ Pada konsep harta kekayaan, setiap benda selalu ada pemiliknya, setiap pemilik suatu benda mempunyai hak atas benda miliknya, yang biasa disebut “Hak Milik” dengan demikian pemilik berhak untuk menikmati dan menguasai benda tersebut sepenuhnya.⁴

Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan semakin meningkat dikarenakan adanya arus globalisasi. Globalisasi menyebabkan terbukanya kesempatan seluas-luasnya arus perdagangan barang dan jasa menembus

³ H.OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.11

⁴ R Soebekti dan R Tjitrosudibyo, 1986, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.

batas-batas antar negara di dunia yang menandai dimulainya suatu era perdagangan bebas.⁵ Produk-produk yang ditawarkan pada era perdagangan bebas sangat beragam sehingga menyebabkan terjadinya perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa menyebabkan konsumen dihadapkan pada pilihan jenis dan harga yang ditawarkan.

Merek merupakan bagian dari HKI, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta (*Copy Rights*) dibagi menjadi Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*). Selanjutnya, Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) diklasifikasikan lagi menjadi Paten (*Patent*), Merek (*Trade Marks*), Rahasia Dagang (*Trade Secrets*), Desain Industri (*Industrial Design*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*).⁶

Telah terjadi permasalahan dalam sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018 bahwa Logo dan Etiket Merek “Kerbau Mas” (IDM000481550); “Kerbau Agung” (IDM000485630); dan “Kerbau Prima” (IDM000485629), milik Tergugat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (HKI) di Jakarta, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Logo dan Merek

“Kerbau Jaya” milik Tn. Hadi Subroto yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor 463540, tanggal pendaftaran 23 Januari 2001, untuk kelas barang/jasa.

Menurut hukum bahwa pendaftaran Merek “Kerbau Mas” (IDM 000481550); “Kerbau Agung” (IDM000485630); dan “Kerbau Prima” (IDM 000485629) milik Tergugat yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (HKI) di Jakarta, adalah tidak sah, karena dilakukan dengan itikad tidak baik menurut Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU Merek 2016 *Juncto* Pasal 4, Pasal 5 huruf (b), Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU Merek 2001.

Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU Merek 2016 *Juncto* Pasal 4, Pasal 5 huruf (b), Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU Merek 2001.

Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat 2a UU Merek 2001 karena tidak mempergunakan Merek “Kerbau Mas” (IDM 000481550); “Kerbau Agung” (IDM000485630); dan “Kerbau Prima” (IDM 000485629) untuk usaha dagang sejak tanggal 20 Maret 2013 (Kerbau Mas) dan tanggal 5 April 2013 (Kerbau Prima dan Kerbau Agung) sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

⁵ Paingot Rambe Manalu, 2000, *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, h.33.

⁶ H. OK. Saidin I, *Op.Cit.*h.16.

1. Bagaimana prosedur dalam Undang-Undang dalam mengatur perlindungan hukum pemegang merek terdaftar?
2. Bagaimana perlindungan atas pemegang merek terdaftar atas tindakan pendaftaran oleh pihak lain dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
3. Bagaimana analisis kasus dan pertimbangan hakim atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018?

C. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan⁷ yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan.

Penelitian hukum normative (*legal research*) terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, serta penemuan hukum *in concreto*⁸. Penelitian hukum yang dipakai adalah penemuan hukum *in concreto*. Dalam penelitian ini, norma hukum *in abstracto* diperlukan mutlak untuk berfungsi sebagai premise minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu hukum *concreto* yang dimaksud.⁹ Sifatnya adalah deskriptif analitis, yaitu

untuk mendapatkan deskripsi mengenai jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

b. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas¹⁰. Bahan hukum primer terdiri atas aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundangan maupun putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberikan petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian¹¹.
- c. Bahan hukum tertier, memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹², seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

c. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dipergunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dalam menganalisa putusan Mahkamah Agung

⁷Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 14

⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) hlm. 13

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 91-92

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : KEncana, 2008) hlm. 141

¹¹*Ibid*, hlm. 155

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 106

Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018 dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen.

d. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam satu pola tertentu sehingga data ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskan secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam tesis ini, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Dengan demikian kegiatan analisa ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

II. Pembahasan

A. Prosedur Undang-Undang Dalam Mengatur Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terdaftar

Pendaftaran Merek Dagang Dengan menggunakan Undang-Undang Merek pada awalnya dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Yaitu apakah merek tersebut

dijjukan oleh pemohon dengan itikad baik atau terdapat unsur-unsur dimana merek itu tidak dapat didaftarkan menurut Ahmad Miru Pemeriksaan Substantif ini dilakukan oleh pemeriksa pada Direktorat Jendral. Langkah-langkah dalam pemeriksaan substantif antara lain :

1. Melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa pemohon dapat disetujui untuk didaftar atas persetujuan dari Direktur Jendral yang kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dan apabila permohonan yang ditolak atas persetujuan dari Direktur Jendral maka hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon ataupun kuasanya dengan disertai alasan penolakan merek.
2. Dalam hal pendaftaran merek ditolak maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat maka pemohon ataupun kuasanya dapat menyampaikan keberatan dan sanggahan. Jika tidak ada keberatan ataupun sanggahan ditetapkan bahwa pemohon dianggap menerima penolakan pendaftaran merek. Apabila terdapat sanggahan maka keberatan dapat diterima atas persetujuan Direktur Jendral dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
3. Keputusan penolakan baik ada keberatan, tidak ada keberatan maupun tanggapan tidak dapat diterima, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan.
4. Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayar kepada Direktorat Jendral tidak dapat diterima lagi.

Syarat mutlak utama yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat diterima dan dipakai individu atau badan hukum, yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Tanda yang digunakan sebagai suatu merek tersebut harus mempunyai kekuatan atau daya yang membedakan barang atau jasa hasil produksi sejenis lainnya. Berdasarkan Pasal 5 UUM, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini, yaitu:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUM pendaftaran merek dapat ditolak dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

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

Kemudian Pasal 6 ayat (3) UUM menyatakan permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Tentang terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang biasanya diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Perlindungan hukum diberikan kepada merek terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan Perpanjangan disetujui apabila:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud di atas masih diproduksi dan diperdagangkan.

Perpanjangan jangka waktu tersebut dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek dan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis,
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis,
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan pemerintah,
- d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal,
- e. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak,
- f. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau elemen negara atau lembaga nasional maupun internasional

kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang,

- g. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pelanggaran terhadap merek yang marak terjadi saat ini, sudah tentu merugikan pihak pemilik merek. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan dilakukan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Pelanggaran yang dilakukan terhadap hak yang telah tercantum dalam UUM dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum (*onrechts matige daad*) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara.

Dalam UUM ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut :

- a. Berupa permintaan ganti rugi

Ganti rugi yang dimintakan dapat berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang, sedangkan ganti rugi immaterial yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak pemilik merek menderita kerugian secara moril.

- b. Penghentian pemakaian merek

Selain dengan cara mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Niaga, tuntutan pidana juga dapat dilakukan.¹³

¹³ O.K Saidin, *Op.Cit*, h. 401.

Adapun ketentuan ancaman pidana yang dapat diajukan terkait penggunaan merek dalam *merchandise* yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak yang menggunakan merek tanpa izin dari pemilik merek untuk tujuan komersial dapat dikenakan Pasal 90-91 yang menyebutkan bahwa, Pasal 90 :

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Selanjutnya dalam Pasal 91, yaitu :

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

- b. Pihak yang memperdagangkan *merchandise* hasil pelanggaran dapat dikenakan Pasal 94 UUM yang menyebutkan bahwa :

Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau

denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Selanjutnya penyelesaian sengketa merek juga dapat dilakukan dengan cara yang dipilih para pihak seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Cara ini dirasakan lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selain itu merek dikenal pula penetapan sementara sebagai tindakan hukum yang dapat dilakukan agar kerugian akibat pelanggaran dapat dikurangi. Ketentuan mengenai penetapan sementara ini terdapat dalam Pasal 85 UUM.

B. Perlindungan Atas Pemegang Merek Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Oleh Pihak Lain Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Terdapat kemungkinan suatu pelanggaran merek dagang maupun jasa oleh suatu pihak maupun pengusaha yang tanpa izin menggunakan nama merek yang telah terdaftar. Pihak tersebut menggunakan nama merek yang telah terdaftar, dikarenakan merek yang telah terdaftar tersebut telah terkenal dan produknya telah laris di pasaran.

Pemilik suatu merek yang merasa dirugikan karena merek produknya dipakai oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan kepada pihak tersebut, yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu:

- a. gugatan ganti rugi, dan/ atau;

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut.¹⁴

Pengertian dari persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur-unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Mengenai persamaan pada keseluruhannya, yaitu bahwa suatu merek yang mempunyai persamaan sama persis dan memiliki semua unsur-unsur dalam merek lain yang telah terdaftar. Gugatan sebagaimana disebutkan di atas diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Tindakan pidana terhadap pelanggaran merek termasuk delik aduan. Konsekuensi delik aduan adalah bahwa penuntutan atas tindak pidana merek hanya dapat dilakukan apabila ada aduan dari pihak yang dirugikan. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran merek diatur dalam Pasal 90 sampai Pasal 95 UUM.¹⁵

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan

agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen Haki agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang 'beritikad baik' bersifat *preventif* maupun *represif*. Perlindungan hukum *preventif* dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum *represif* diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.

Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat *preventif* maupun *represif*, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum *preventif*

Perlindungan hukum *preventif* di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 3 UU Merek dinyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 28 UU Merek menyatakan bahwa merek terdaftar

¹⁴ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta. h. 19.

¹⁵ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media. h. 54.

mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, apabila seseorang/badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UUM. Syarat penting yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek ialah adanya daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup. Merek yang dipakai haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lainnya. Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Merek yang dimaksud 'sama pada pokoknya' dengan merek terdaftar orang lain ialah adanya kesan yang sama, antara lain, mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) (merek terkenal) dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun, sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) tersebut belum ada. Apabila permohonan pendaftaran merek sudah memenuhi persyaratan formalitas,

persyaratan substantif, masa pengumuman, maka dapat diberikan sertifikat merek dan kemudian didaftarkan dalam daftar umum merek. Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkannya merek yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek maka pemilik merek terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif tersebut dapat berupa hak menikmati secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (*exclusive financial exploitation*). Dengan demikian, perlindungan merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Namun demikian, dimungkinkan pula perlindungan terhadap merek tidak terdaftar dengan syarat bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal. Dengan itu maka jelaslah bahwa pemilik merek terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara preventif dengan adanya berbagai persyaratan permohonan pendaftaran merek tersebut. Mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut dapat juga ditempuh melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek

terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Turut-sertanya Indonesia dalam era globalisasi menimbulkan tingkat persaingan yang semakin meninggi. Dalam persaingan usaha yang cukup ketat, timbul banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjatuhkan kompetitor usahanya, misalnya dengan melakukan pemalsuan merek. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sebenarnya apabila kualitas yang dijual tidak sama dengan kualitas produk yang asli. Selain itu juga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat luas.

Faktor gengsi semu dari konsumen yang merasa bangga menggunakan merek terkenal terutama produk dari luar negeri (*label minded*) juga sangat mempengaruhi dan sekaligus menguntungkan pemalsuan merek, karena mendapatkan kesempatan untuk memuaskan hasrat masyarakat melalui merek-merek asli tapi palsu (aspal) atau merek yang mirip dengan merek terkenal, dengan menghasilkan produk yang kerap kali sengaja disesuaikan dengan kemampuan kantong kosong konsumen yang ingin mengenakan merek terkenal tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membelinya sehingga mereka membeli merek-merek asli tapi palsu asalkan tetap bisa gengsi. Pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul, dan atau kualitas barang. Pemakaian merek terkenal secara tidak sah dikualifikasi sebagai pemakaian merek yang beritikad tidak baik. Penggunaan produk

dengan merek-merek tertentu disamping *good will* yang dimiliki oleh mereknya sendiri selain itu juga sifat fanatik dari konsumen terhadap merek tersebut yang dianggap mempunyai kelebihan atau keunggulan dari merek yang lain. Sifat fanatik yang dimiliki oleh konsumen tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi ada juga mengutamakan prestise dan memberikan kesan tersendiri dari pemakainya sehingga dengan memakai persepsi mereka adalah suatu "simbol" yang akan menimbulkan gaya hidup baru (*life style*). Adanya perbedaan persepsi didalam masyarakat mengenai merek menimbulkan berbagai penafsiran, tetapi meskipun begitu berarti bahwa tindakan orang-orang yang memproduksi suatu barang dengan mendompleng ketenaran milik orang lain tidak bisa dibenarkan begitu saja, karena dengan membiarkan tindakan yang tidak bertanggung jawab maka secara tidak langsung menghasilkan dan membenarkan seseorang untuk menipu dan memperkaya diri secara tidak jujur.

Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta konsumen maka Negara mengatur perlindungan merek dalam suatu hukum merek dan selalu disesuaikan dengan perkembangan perkembangan yang terjadi di dunia perdagangan internasional yang tujuannya adalah mengakomodasikan semua kepentingan-kepentingan yang ada guna menciptakan suatu perlindungan hukum.

Terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan hukum merek. Kendala-kendala tersebut datang baik dari pengusaha maupun

dari Dinas Koperasi dan UMKM sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam memberikan sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Kendala-kendala yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Pertama, kendala yang muncul dari pihak pengusaha sendiri, adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pemahaman yang lemah pengusaha terhadap substansi Undang-Undang Merek;
- (2) Adanya sikap masa bodoh akan pentingnya sebuah pendaftaran merek dagang.

Kedua, kendala berasal dari luar pengusaha. Adapun faktor eksternal adalah mengenai peranan Pemerintah dalam mensosialisasikan UU Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar.

Di Indonesia hak merek diperoleh melalui pendaftaran, inilah yang disebut stelsel konstitutif atau *first to file system*. Asumsi hukum timbul bahwa: "pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya." Tujuan ketentuan ini merupakan penyederhanaan ketentuan lama yang menetapkan pendaftaran satu merek hanya untuk satu kelas barang dan jasa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik dalam menggunakan mereknya untuk beberapa barang atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang seharusnya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang atau jasa. Hanya saja biaya bagi pendaftaran merek ini tetap dikenakan

sesuai dengan jumlah kelas barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

C. Analisis Kasus dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:¹⁶

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* lagi untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Merek "Kerbau Jaya" milik Tuan Hadi Subroto (orang tua Para Penggugat dan Tergugat) yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor 463540 tanggal 23 Januari 2001 untuk kelas barang/jasa 34 telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- Bahwa perlindungan merek Tergugat telah sesuai hukum, karena merek Tergugat "Kerbau Mas", "Kerbau Prima" dan "Kerbau Agung" telah terdaftar sah menurut hukum yaitu untuk "Kerbau Mas" dengan Nomor IDM 000481550, untuk "Kerbau Prima" dengan Nomor IDM 000485629 dan untuk "Kerbau Agung" dengan Nomor IDM 000485630 pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 5 April

¹⁶ *Ibid.*, h. 9.

2013 dengan masa perlindungan sampai tanggal 20 Maret 2023 dan tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BAMBANG SOEBROTO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga Smg., tanggal 28 Maret 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:¹⁷

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BAMBANG SOEBROTO tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga Smg., tanggal 28 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Merek Kerbau Mas dengan Nomor IDM 000481550, Kerbau Prima dengan Nomor IDM 000485629 dan Kerbau Agung dengan IDM000485630 adalah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan masa perlindungan 10 (sepuluh) tahun sebagai pendaftar dan pemakai pertama dengan itikad baik;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat I, II dan III Konvensi, Turut Tergugat I, II adalah anak, istri dan anak-anak almarhum Tuan Hadi Subroto dan sebagai ahli waris terhadap seluruh harta peninggalan, salah satunya PT Kerbau dengan hak yang sama;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa PT Kerbau dengan perubahan Akta terbaru Nomor 19 tanggal 21 Juli 2008 dibuat oleh Sri Wahyuni Soepardan,S.H., disahkan Kemenhum dan HAM RI tanggal

¹⁷ *Ibid.*, h. 10.

- 2 September 2008 adalah harta peninggalan almarhum Tuan Hadi Subroto dan merupakan harta warisan yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa, Merek Kerbau Mas dengan Nomor IDM 000481550, Kerbau Prima dengan Nomor IDM 000485629 dan Kerbau Agung dengan Nomor IDM 000485630 dapat dipergunakan sebagai Merek kolektif milik ahli waris almarhum Tuan Hadi Subroto untuk semua produk PT Kerbau;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi I, II, III, melakukan daftar ulang, melakukan perpanjangan, mendaftarkan merek baru untuk kepentingan PT Kerbau harus mengikut sertakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I, II;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Penggantian tidak dihadiri oleh para pihak.

Apabila dilihat atas dapat di analisis bahwa perlindungan Merek Kerbau Mas dengan Kerbau Prima adalah perlindungan yang menurut ketentuan UUM memiliki masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sebagai pendaftar dan pemakai pertama dengan itikad baik.

Para pihak yang dalam perkara ini tidak lain adalah anak, isteri dan cucu-cucu almarhum Tuan Hadi Subroto sebagai ahli waris terhadap seluruh harta peninggalan tuan hadi yang memiliki hak yang sama, serta dalam hal ini PT. Kerbau adalah harta peninggalan almarhum Tuan Hadi Subroto dan merupakan harta warisan yang belum dibagi waris serta dapat dipergunakan sebagai Merek kolektif milik ahli waris almarhum Tuan Hadi Subroto untuk semua produk PT Kerbau.

Dalam hal ini bahwa apabila salah satu pihak dari ahli waris berniat melakukan daftar ulang, perpanjangan, mendaftarkan merek baru untuk kepentingan atau atas nama PT. Kerbau Mas maka sudah seharusnya seluruh pihak dari ahli waris ikut dilibatkan, jadi tidak ada ahli waris yang tidak terlibat dalam proses pendaftaran dan perpanjangan tersebut.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Prosedur dalam Undang-Undang dalam mengatur perlindungan hukum pemegang merek terdaftar bahwa pendaftaran Merek Dagang dengan menggunakan UUM pada awalnya dilakukan pemeriksaan substantif. Yaitu apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon dengan itikad baik atau terdapat unsur-unsur dimana merek itu tidak dapat didaftarkan. Syarat mutlak

utama yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat diterima dan dipakai individu atau badan hukum, yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek dibidang usaha yang bersangkutan.

2. Perlindungan atas pemegang merek terdaftar atas tindakan pendaftaran oleh pihak lain dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam beberapa tahun belakangan ini banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Pelanggaran itu mulai meningkat sejak kebijakan pasar bebas yang dicanangkan pemerintah Indonesia, dimana Investor Asing diberikan kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia. Perlu diberikan Perlindungan Hukum untuk melindungi para pengusaha atau pemegang hak merek dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek terdaftar. Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta konsumen maka Negara mengatur perlindungan dalam suatu hukum merek dan selalu disesuaikan dengan perkembangan di dunia perdagangan internasional yang mengakomodasikan semua kepentingan yang ada guna menciptakan suatu perlindungan hukum.
3. Analisis Kasus dan Pertimbangan hakim atas putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018 bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya; Menyatakan sah menurut hukum bahwa Merek Kerbau Mas, Kerbau Prima dan Kerbau Agung adalah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan masa perlindungan 10 (sepuluh) tahun sebagai pendaftar dan pemakai pertama dengan itikad baik.

B. Saran

1. Agar prosedur dalam mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang merek terdaftar lebih jelas supaya tidak terjadi kejadian serupa dimasa yang akan datang.
2. Agar terhadap pelaku pemakai hak merek terdaftar tanpa perjanjian lisensi diberikan hukuman yang dapat membuat jera seperti denda yang besar sehingga tidak ada lagi pemakai hak yang illegal.
3. Agar majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara dalam setiap tingkat peradilan dapat mempertimbangkan dengan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

_____, 1998, *GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta, Mahkamah Agung.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

H. OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Haris Munawar & Sally Sitanggang, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Esensi Erlangga Group.

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Insan Budi Maulana; 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Mahadi, 1981, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Visimedia, Jakarta.

Paingot Rambe Manalu, 2000, *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rachmadi Usmani, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni.

Soekardono, R, 1983, : *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Dian Rakyat, Jakarta

Sudarga Gautama, 1986, *Hukum Merek Indonesia* Cetakan kedua Alumni Bandung

Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.

Taryana Soenandar, 2007, Taryana. *Perlindungan HAKI di Negara-negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tomi Suryo Utomo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Sebuah Kajian Kontemporer. Graha Ilmu, Yogyakarta

Untung Suropati, 1999, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fak. Hukum UKSW, Salatiga

Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan UU Merek dan Dampak Bagi Dunia Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2

B. Peraturan Perundang – Undangan

R Soebekti dan R Tjitrosudibyo, 1986, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018.

D. Makalah dan Jurnal

Insan Budi Maulana, "**Kewenangan Polisi, PPNS, dan Jaksa Dalam Undang-Undang Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**", Makalah disampaikan pada seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) kerjasama dengan Yayasan Klinik HKI, Yogyakarta, 4 Oktober 2000.

E. Internet

Anonim, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", Diakses melalui: *seputar pengertian.blog.spot.com*> Hukum > Perlindungan, tanggal 18 Mei 2019 Pukul 10.10

Badan Pembinaan Hukum Nasional.(2015). Naskah Akademik RUU tentang Merek 2015.Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
<http://www.bphn.go.id/data/documents/penyelarasan.na.ruu.tentang.merek.pdf>, pp. 58-63. Diakses pada 18 Mei 2019 Pukul 10.10.