

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL (Studi Putusan Kasasi Nomor: 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Fajrin Al Khomsai

Fajrinak@gmail.com

Abstract

Merek dengan (*brand image*) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa merek terkenal (*well know mark*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? dan bagaimana perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Merek Terkenal “Yunteng” atas dasar unsur itikad tidak baik berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah Gugatan dari Zhongshan Yunteng Photographic Equipment Co., Ltd., terhadap “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 yang memiliki kesamaan dalam hal Merek. Adapun yang menjadi alasan Majelis hakim dalam putusannya adalah bahwa dalam petitum gugatan Penggugat antara lain memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat Yunteng, sedangkan dalam perkara a quo Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak digugat, maka gugatan kurang pihak oleh karena itu Pengadilan Niaga yang menyatakan gugatan NO/ tidak dapat diterima sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Hak Kekayaan Intelektual.

Article Process

Submitted:

23-05-2025

Reviewed:

12-06-2025

Accepted:

30-06-2025

Published:

30-06-2025

Abstract

A brand image can meet consumer needs for identification or differentiation which is very important and is a guarantee of the quality of products or services in an atmosphere of free competition. The formulation of this research problem is how is the mechanism for resolving well-known trademark disputes based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications? and what is the legal protection of the Intellectual Property Rights of the Famous Brand "Yunteng" on the basis of the element of bad faith based on the Cassation Decision Number: 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022? This research uses a type of normative juridical research. The result of the discussion in this study is a lawsuit from Zhongshan Yunteng Photographic Equipment Co., Ltd., against "Yunteng" List Number IDM000718905 which has similarities in terms of Brands. The reason for the Panel of Judges in its decision is that in the petition of the lawsuit the Plaintiff ordered the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to record the cancellation and cross-out of the Defendant Yunteng's trademark, while in the case of a quo the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia was not sued. therefore, the lawsuit is lacking in parties, therefore the Commercial Court that declares the lawsuit NO/unacceptable is appropriate and correct and does not apply the law wrongly.

Keywords: Legal Protection, Trademark, Intellectual Property Rights.

I. PENDAHULUAN

Hukum berasal dari Bahasa arab (Jama' ah-kam) yang artinya perintah, hukum mempengaruhi masyarakat untuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Menurut "man in the street" hukum adalah polisi, jaksa atau hakim. Hukum adalah undang-undang, hukum itu berasal dari Bahasa arab dapat diterjemahkan sebagai "adat" dan adat itu adalah hukum. Dalam Bahasa belanda hukum adalah "Recht" merupakan hak, karena hak merupakan salah satu segi dari hukum disamping kewajiban, sehingga dengan demikian hukum merupakan peraturan yang berlaku di masyarakat bersifat mengatur dan memaksa.¹

Ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner,² yaitu digunakan sebagai disiplin ilmu untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Aspek tersebut meliputi Politik,

¹ Harun Utuh, *Ilmu Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), hlm. 12

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Keenam (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 7

antropologi, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam kepustakaan hukum,³ ilmu hukum dikenal dengan Jurisprudence yang berasal dari Juris adalah hukum atau hak, *Prudensi* melihat kedepan atau keahlian, sehingga *Jurisprudence* adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum itu sendiri.

Sebagai negara yang berkembang Indonesia pada dasawarsa terakhir menyampaikan bahwa pembangunan harus berdasarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Sehingga oleh karenanya Indonesia telah menyatakan kebijakan politiknya untuk ikut bersaing dan mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan merealisasikan gagasan politik internasional pada *Asean Free Trade Area* (AFTA). Keikutsertaan Indonesia bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan APEC telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas dan terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.⁴

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual warga Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut.⁵ Sebagai kebijakan politik Indonesia yang ikut menyetujui *TRIPs Agreement* (*Trade Related Intellectual Property Right*) yang telah menjadi bagian dari WTO, sangat disadari bahwa masyarakat Indonesia sangat berperan sebagai pelaku atau pelaksana dalam pembangunan ekonomi, sehingga diratifikasi terhadap *TRIPs Agreement* merupakan hal yang penting bagi masyarakat Indonesia.⁶

Kebijakan politik dalam meratifikasi *TRIPs Agreement* merupakan suatu alat atau instrumen penting untuk mengatur masyarakat Indonesia di bidang karya intelektual dengan cara memberi *reward* dan *sanction* terhadap setiap orang yang menggunakan karya intelektual tanpa hak dari pemiliknya. Kebijakan politik Indonesia merupakan instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented*

³ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. iii.

⁵ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 4

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

untuk menyelesaikan suatu masalah yang kapan saja dapat terjadi di wilayah hukum Indonesia.⁷

Hak Merek merupakan bagian dari ratifikasi *TRIPs Agreement* yang bertujuan⁸ untuk memberikan gambaran terhadap isu-isu yang berkaitan di bidang perdagangan serta bertujuan pula untuk memberi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merek yang mana tujuan akhirnya adalah perdagangan yang sehat. Selain itu terdapat beberapa alasan mengapa kekayaan intelektual ini harus dilindungi yaitu karena⁹ hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau inventor di bidang teknologi baru yang mengandung Langkah inventif merupakan wujud dari penghargaan dan pengakuan atas keberhasilannya dalam melahirkan karya-karya yang inovatif. Perlindungan merek merupakan langkah maju bagi bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas. Salah satu implementasi era pasar bebas yaitu negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk maupun karya individu, badan hukum baik nasional maupun internasional. Demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karyanya keluar negeri secara bebas. Oleh karena itu sudah selayaknya produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan karya intelektual diberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap segala perbuatan maupun tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian *TRIPs/WTO* serta konvensi-konvensi Internasional yang telah disepakati.

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dengan (*brand image*) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau pembeda dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa. Oleh karena itu Merek dapat merupakan aset individu maupun perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar apabila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka

⁷ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kharisma Putra Pertama, 2012), hlm. 20

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Ctk. Keempat Revisi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 483.

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Merek, hlm. 11-12.

terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum baik perseorangan atau badan hukum.

Perlindungan merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-undang Merek) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan atas merek terdaftar ini sejatinya memiliki kepastian hukum karena telah dijamin keberadaannya oleh undang-undang, baik untuk digunakan sendiri, dipergunakan, dialihkan dan dihapuskan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa pelanggaran hak atas merek.¹⁰

Merek merupakan objek hak seperti halnya suatu barang yang dapat dimiliki oleh seseorang.¹¹ Merek juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk melindungi property.¹² Karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, yang menjadikannya memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomis yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomis yang melekat menumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya intelektual merek tersebut.¹³

Sesuai dengan konsep pengertian hak, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedang kepentingannya adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹⁴ Penggunaan sebuah Merek bagi pihak yang berhak pada sebuah produk usaha perdagangan dan jasa akan mempunyai pengaruh terhadap nilai ekonomi, karena dengan Merek, konsumen akan memilih sebuah produk atau jasa tertentu. Michael A. Carrier mengatakan, *Trademarks reduce search costs by allowing customers to ascertain the link between a product and its manufacturer without directly investigating the product's characteristics*.¹⁵ Hak milik dalam pengertian

¹⁰ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 92-93

¹¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan, Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, (Randung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 25

¹² Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 104.

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 60

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 43.

¹⁵ Michael A. Carrier, "Cabining Intellectual Property Through A Property Paradigm", *Duke Law Journal*, Vol. 54 (2004), hlm. 19-20.

menurut Hukum Barat pada awalnya bersifat mutlak, hal ini sesuai dengan paham yang dianut yaitu individualisme, dimana kepentingan individu menonjol sekali, individu diberi kekuasaan bebas dan penuh terhadap miliknya, Hak milik tadi tidak dapat diganggu gugat. Akibat adanya ketentuan demikian, maka pemerintah tidak dapat bertindak terhadap milik merek, meskipun hal itu diperlukan untuk kepentingan umum.¹⁶

Sebagaimana terjadi dalam perkara Putusan Kasasi Nomor: 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022, antara ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD, sebagai Pemohon Kasasi melawan JOHAN sebagai Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2021, yaitu Pemohon Kasasi meminta agar: menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat Zhongshan Yunteng Photographic Equipment CO., LTD; dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/ 2021/PN Niaga. Jkt. Pst., tertanggal 16 September 2021.

Sebelumnya terdapat penelitian yang serupa dengan penelitian ini, yang ditulis oleh Ida Bagus Putra Swabawa Bukian, dengan judul, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Ditinjau Dari Uu No. 20 Tahun 2016 (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 557/K/PDT-SUS/2015)”. Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal di Indonesia yang terdapat dalam *Paris Convention* dan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengaturan yang ada di dalam Pasal 6 bis *Paris Convention* tersebut sejalan dengan UU Merek sebagaimana yang terdapat dalam pasal 21 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) yakni terkait dengan penolakan permohonan apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

¹⁶ Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan sesudah berlakunya UUPA*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 43.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dengan ini penulis akan membuat suatu tema atau judul yang memfokuskan pada “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL (Analisis Yuridis Putusan Kasasi Nomor: 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa merek terkenal Yunteng berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual merek terkenal Yunteng atas dasar unsur itikad tidak baik berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian hukum bisa dilakukan dalam berbagai cara, mulai dari pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan komparatif, maupun pendekatan konseptual.¹⁷ Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas. Contoh yang dapat disebutkan disini yaitu perundang-undangan, catatan resmi, atau bisa juga putusan pengadilan. Adapun bahan-bahan hukum sekunder yaitu berupa semua

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm 12

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus, jurnal, dan makalah-makalah. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka.¹⁹

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Secara historis, peraturan Perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan Undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914.

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 seluruh peraturan Perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda masih bisa digunakan dan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang peninggalan Belanda masih tetap berlaku, kecuali UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia karena dalam UU Paten walaupun Indonesia telah dinyatakan merdeka permohonan paten harus diajukan di kantor paten yang berada di Batavia yang saat ini didaftarkan di Jakarta, sehingga hal ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga hal tersebut dicabut dan digantikan dengan UU Paten yang baru.²⁰

Tanggal 11 Oktober 1961 Indonesia mengundangkan atau memberlakukan Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan Undang-undang Merek kolonial Belanda. Undang-undang Merek 1961 mulai berlaku satu bulan setelah Undang-undang ini diberlakukan pada pemerintahan Indonesia. Undang-undang

¹⁹ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada, 2022), hlm. 31-32.

²⁰ <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses tanggal 9 April 2025

tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang-undang Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/pembajakan.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman yang selalu berkembang setiap saat Undang-undang No. 21 Tahun 1961 telah beberapa kali mengalami perubahan dan pergantian, yaitu diawali dengan Undang-undang No 19 Tahun 1992 Tentang Merek sebagaimana diubah melalui Undang-undang No. 14 Tahun 1997, UU No. 15 Tahun 2001 Tentang merek yang kemudian digantikan melalui Undang-undang No. 20 Tahun 2016 (Undang-undang Merek). Penggantian dilakukan bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan dunia internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu didukung oleh suatu Peraturan perundang-undangan di khususnya bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.

Untuk memperoleh perlindungan hukum merek, maka merek tersebut harus didaftarkan yang ditujukan langsung kepada DJKI, pendaftaran tersebut dapat dilakukan sendiri maupun diwakilkan melalui kuasa hukum atau konsultan HKI yang telah terdaftar. Pendaftaran merek bukanlah hal yang mudah karena dalam proses pendaftaran merek dapat memakan waktu hingga satu tahun lebih karena proses verifikasi yang detail dan menyeluruh sehingga diperlukan kesabaran untuk menunggu. Dalam Pasal 4 Undang-undang Merek syarat dalam pendaftaran merek meliputi:

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia;
2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;

- d. Narna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa;
3. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya;
 4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya;
 5. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa;
 6. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut;
 7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara;
 8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan mengenai proses pendaftaran merek diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. 67 Tahun 2016 yang mensyaratkan bahwa:

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran merek, melampirkan paling sedikit dokumen bukti pembayaran surat pernyataan kepemilikan merek dan label merek serta mengajukannya ke Menteri Hukum dan HAM;
2. Permohonan pendaftaran merek yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM kemudian dilakukan pemeriksaan formalitas atas kelengkapannya;
3. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon merek atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan;

4. Apabila tidak dilengkapi sampai dengan jangka waktu tersebut, permohonan dianggap ditarik kembali;
5. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan dalam waktu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan, permohonan merek akan memasuki tahap pengumuman yang dilakukan dalam berita resmi merek;
6. Permohonan merek memasuki tahap pengumuman/publikasi yang berlangsung selama 2 bulan. Selama masa pengumuman ini setiap pihak dapat mengajukan keberatan/oposisi dengan alasan-alasannya;
7. Alasan tersebut adalah merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang menurut Undang-undang Merek tidak dapat didaftar atau harus ditolak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan keberatan dikirimkan kepada pemohon merek atau kuasanya;
8. Apabila ada keberatan/oposisi, maka pemohon merek atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan yang diajukan dalam waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dari Menteri hukum dan HAM.

Selain melengkapi persyaratan tersebut terhitung 30 hari sejak tanggal penerimaan DJKI melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan tersebut yang akan diselesaikan dalam waktu paling lama 150 hari, namun sebelum dilakukan Pemeriksaan substantif masyarakat berdasarkan pasal 16 Undang-undang Merek diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan apabila ditemukan bahwa merek yang didaftarkan tersebut terdapat kesamaan baik sebagian maupun secara keseluruhan, maka jika tidak ada maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif meliputi pemeriksaan yang menjelaskan bahwa pendaftaran atas permohonan merek jika ada dua logo memiliki kemiripan dari nama, bentuk, gambar sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan untuk menerima atau menolak pendaftaran merek tersebut.

Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Pasal 6 Undang-undang Jo. Pasal 16 ayat 4 Permenkumham No. 67 Tahun 2016, mengenai merek yang diajukan tersebut dilakukan atas dasar itikad tidak baik atau merek tersebut memenuhi unsur yang mengharuskan merek ditolak pendaftarannya atau merek tersebut memang tidak dapat

didaftarkan maka pendaftaran merek tersebut wajib untuk ditolak, namun apabila berdasarkan ketentuan tersebut merek yang didaftarkan ternyata memenuhi unsur maka pendaftaran merek tersebut pastinya akan diterima.

Adanya proses Pemeriksaan substantif ini sangat diperlukan karena bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, adanya jaminan dalam pemeriksaan substantif agar dapat melindungi merek yang sudah terdaftar dan dicatatkan dalam berita resmi merek.

Adanya pemeriksaan substantif bertujuan untuk melindungi merek yang sudah ada, karena merek memiliki fungsi merek untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Bagi pihak produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang dagangannya guna mencari dan meluaskan serta meningkatkan nilai tambah atas suatu produk yang dijualnya. Sedangkan untuk pihak konsumen merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli dan dipergunakannya.

Menurut DJKI merek memiliki peranan yang penting bagi pemiliknya khususnya dalam dunia usaha, oleh sebab itu pemakaian merek difungsikan sebagai:

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- b. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
- c. Jaminan atas mutu barangnya;
- d. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Karena pentingnya akan suatu merek pada suatu barang termasuk dalam hal ini merek “Yunteng” maka dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Merek dinyatakan sebagai 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.

Oleh karenanya dalam pengaturan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif (*First to file*) yaitu hak merek itu diperoleh berdasarkan pendaftaran. Namun dalam pengaturan merek terdapat batasan-batasan dimana dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Merek yang mengatur bahwa “permohonan pendaftaran merek ditolak jika memiliki persamaan pada pokok atau/keseluruhan dengan pihak pemilik merek terdaftar atau/dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain atas barang dan/atau jasa yang sejenis, merek terkenal yang dimiliki pihak lain atas barang dan/atau jasa sama jenis, dan merek terkenal yang dimiliki pihak lain atas barang dan/atau jasa yang tidak sejenis atau indikasi geografis yang terdaftar”.

Dikatakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Merek merek merupakan hak eksklusif yaitu setelah melalui tahapan yang cukup panjang, sertifikat merek akan diterbitkan apabila merek yang dimohonkan oleh pemilik merek telah memenuhi syarat formal dan substantif. Dalam hal ini merek “Yunteng” telah memiliki hak eksklusif dengan jangka waktu perlindungan berdasarkan Undang-undang Merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun kemudian, hak eksklusif merek “Yunteng” merupakan sebuah hadiah dari negara karena telah mendaftarkan mereknya. Hak eksklusif yang telah diberikan negara kepada Yunteng sebagai pengakuan dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek dari berbagai kemungkinan- kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran merek yang sering terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu untuk menjamin adanya kepastian dalam perlindungan hukum, dalam Undang-undang Merek apabila terdapat suatu pelanggaran merek kepada pemilik merek memperbolehkan untuk mengajukan gugatan pembatalan karena adanya kemiripan pada pokoknya atau keseluruhan. Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa dapat dapat dijalankan dijalankan dengan beberapa cara. pertama, penyelesaian sengketa melalui litigasi dan kedua, penyelesaian sengketa melalui non litigasi.

1. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam hal ini pada Pengadilan Niaga, Pembukaan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan “bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada atau tidak jelas undang-undangnya, melainkan wajib memeriksa dan makna pasal tersebut menunjukkan bahwa keadilan adalah hak bagi semua orang sehingga tidak ada unsur pengecualian yang tidak jelas.
2. Non Litigasi, dalam Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Dalam hal penyelesaian sengketa dalam hukum merek, tentunya tergantung kepada para pihak yang bersengketa itu sendiri dalam menentukan caranya dalam hal terjadi peristiwa hukum, karena Indonesia penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan jalur alternatif penyelesaian sengketa (*non- litigasi*). Dalam kasus sengketa penggunaan merek terkenal “Yunteng” antara ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT, CO., LTD., dengan “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 diselesaikan melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa merek terkenal tersebut diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang Merek.

Berdasarkan uraian di atas dalam dalam hal ini pada Pasal 83 Undang-undang Merek menyatakan bahwa “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 selaku pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar digugat oleh ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT, CO., LTD., yang menurut Penggugat secara tanpa hak menggunakan merek “Yunteng” dan mendaftarkannya pada DJKI yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa dan berhak pula untuk meminta:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Dalam menyelesaikan sengketa merek “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 dengan ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT, CO., LTD., dilaksanakan melalui jalur litigasi yang bertujuan agar kedua belah pihak yang bersengketa bisa segera mendapat kepastian dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang terdaftar dengan diperiksa oleh hakim yang menguasai masalah-masalah khususnya dibidang merek.

Berdasarkan analisa hukum tersebut apa yang telah dilakukan oleh ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT, CO., LTD., dengan mengajukan gugatan kepada “Yunteng” dengan Daftar Nomor IDM000718905 merupakan suatu langkah yang tepat karena selain bertujuan untuk mencari suatu kebenaran hal tersebut sangat diperlukan diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan karena yang hendak dikedepankan adalah suatu kebenaran dan kepastian hukum.

Menurut ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT, CO., LTD., sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Merek sejatinya pendaftaran merek yang dilakukan oleh “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 seharusnya mendapatkan penolakan dari DJKI, alasan kenapa diharuskan untuk ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan denan merek terkenal “Yunteng”, diselesaikan melalui pengadilan bertujuan pula untuk menguji sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap merek terkenal “Yunteng”.

Mengingat berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Merek, merek “Yunteng” merupakan kepemilikan yang bersifat eksklusif karena telah didaftarkan mereknya di Indonesia sehingga di dalamnya memiliki kewenangan secara penuh untuk melarang pihak lain termasuk juga terhadap Yunteng pemilik Daftar Nomor IDM000718905 untuk tidak menggunakan merek “Yunteng” baik sebagian maupun keseluruhan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT, CO., LTD., selaku pemilik merek “Yunteng”.

B. Konsep Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Merek Terkenal Yunteng Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Itikad baik berkaitan dengan cara berhubungan hukum pihak lain dalam perjanjian dengan jalan yang jujur (*honestly*) dan baik (*decently*), dan ahli hukum lainnya menyamakan istilah itikad baik dengan kejujuran (*goede trouw*).²¹ Itikad baik dalam artian objektif sebagai suatu asas itu dirumuskan dalam hukum perikatan yang timbul dari perjanjian, hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yakni suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan, itikad baik yang kaitannya dengan merek menjelaskan bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik (*good faith*). Gatot Supramono menyatakan bahwa pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik atau pendaftar merek untuk berbuat curang pada merek orang lain.²²

Prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad tidak baik, berdasarkan Undang-Undang Merek yang menganut asas *First To File System* bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik yang mendapatkan perlindungan hukum.

Prinsip itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek yang berbunyi “Permohonan Merek ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik” sedangkan dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan itikad tidak baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (3) adalah patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain yang sudah terdaftar demi kepentingan usahanya sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung; Sumur, 2006), hlm. 56.

²² Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 18.

sudah dikenal tersebut. sehingga patut diduga adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut.

Pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang disengaja untuk meniru dengan sengaja sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pendaftar merek yang beritikad tidak baik tersebut.

Dari pernyataan tersebut diatas terdapat suatu sengketa hukum merek yang telah diselesaikan melalui Pengadilan Niaga seperti dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 September 2021 juncto Putusan Kasasi Nomor: 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yaitu adanya penggunaan merek “Yunteng” oleh pemilik Daftar Nomor IDM000718905 yang didasari itikad tidak baik meniru merek Penggugat “Yunteng” untuk jasa sejenis dalam kelas 9, karena memiliki maksud untuk mendapatkan keuntungan dari kebingungan masyarakat akibat terpecahnya masyarakat dengan keberadaan merek “Yunteng” pemilik Daftar Nomor IDM000718905 yang dinilai mirip dengan merek “Yunteng” milik ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT, CO., LTD.

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek “Yunteng” kelas 9 di wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan merek "Yunteng" kelas 9 milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek Tergugat “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan merek milik Penggugat “Yunteng” untuk barang yang sejenis di kelas 9;
5. Menyatakan pendaftaran merek Tergugat “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 didasari itikad tidak baik meniru merek Penggugat “Yunteng” untuk jasa sejenis dalam kelas 9;

6. Menyatakan pendaftaran merek Tergugat “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 meniru nama badan hukum Penggugat “Zhongshan Yunteng Photographic Equipment CO., LTD;
7. Menyatakan batal merek Tergugat “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 kelas 9 dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 dari Daftar Umum Merek Direktorat Merek;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2021/ PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.730.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, yang berarti bahwa gugatannya di tolak oleh Majelis Hakim. Oleh karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2021/ PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 September 2021 *NO (Niet onvankelijke Verklaard)*, maka Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga. Jkt. Pst., *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga. Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut di hari yang sama.

Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat Zhongshan Yunteng Photographic Equipment CO., LTD;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga. Jkt. Pst., tertanggal 16 September 2021, dengan mengadili sendiri perkara ini.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek “Yunteng” kelas 9 di wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan merek “Yunteng” kelas 9 milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek Tergugat “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan merek milik Penggugat “Yunteng” untuk barang yang sejenis di kelas 9;
5. Menyatakan pendaftaran merek Tergugat “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 didasari itikad tidak baik meniru merek Penggugat “Yunteng” untuk barang sejenis dalam kelas 9 ;
6. Menyatakan pendaftaran merek Tergugat “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 meniru nama badan hukum Penggugat “Zhongshan Yunteng Photographic Equipment CO., LTD;
7. Menyatakan batal merek Tergugat “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 kelas 9 dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 dari Daftar Umum Merek Direktorat Merek;
9. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- *judex facti*/Pengadilan Niaga yang menyatakan gugatan NO/ tidak dapat diterima sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum;
- petitum gugatan Penggugat antara lain memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat Yunteng;

- dalam perkara *a quo* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak digugat, maka gugatan kurang pihak;
- berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD. tersebut harus ditolak;
- Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Majelis Hakim memutuskan bahwa:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut di atas sangatlah jelas, bahwa Gugatan dari ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD., terhadap “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 yang memiliki kesamaan dalam hal Merek. Adapun yang menjadi alasan Majelis hakim dalam putusannya adalah bahwa dalam petitum gugatan Penggugat antara lain memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat Yunteng, sedangkan dalam perkara *a quo* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak digugat, maka gugatan kurang pihak oleh karena itu Pengadilan Niaga yang menyatakan gugatan NO/ tidak dapat diterima sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa penggunaan merek terkenal “Yunteng” antara ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD terhadap “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 diselesaikan melalui jalur litigasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 86, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis. Penyelesaian bertujuan agar kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum mengenai pihak mana yang menggunakan merek “Yunteng” yang dilakukan tanpa izin dari pemilik merek adalah sudah tepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga seperti dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 September 2021 juncto Putusan Kasasi Nomor: 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 15 Maret 2022 sangatlah jelas, bahwa Gugatan dari ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD., terhadap “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 yang memiliki kesamaan dalam hal Merek. Adapun yang menjadi alasan Majelis hakim dalam putusannya adalah bahwa dalam petitum gugatan Penggugat antara lain memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat Yunteng, sedangkan dalam perkara a quo Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak digugat, maka gugatan kurang pihak oleh karena itu Pengadilan Niaga yang menyatakan gugatan NO/ tidak dapat diterima sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum,

B. Saran

1. Putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung terkait dengan sengketa merek terkenal dan Direktorat Jenderal HKI agar lebih memperhatikan dan pendaftaran merek harus dilaksanakan dengan

2. kehati-hatian ataupun selektif dan harus dapat membedakan pendaftaran suatu merek apakah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
3. Perlunya penebitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana terkait dengan perlindungan merek terkenal. Urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah yaitu untuk melindungi pemilik merek terkenal terhadap peniruan serta sebagai wujud nyata Indonesia tunduk dan patuh terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Merek.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Hukum Harta Kekayaan, Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada, 2022.
- Kurnia, Titon Slamet, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, Bandung: PT Alumni, 2011.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*”, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Marzali, Amri, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kharisma Putra Pertama, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*”, Ctk. Keempat Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung; Sumur, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Ctk. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ruchiyat, Eddy, *Politik Pertanahan Sebelum dan sesudah berlakunya UUPA*, Bandung: Alumni, 1992.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Utuh, Harun, *Ilmu Hukum*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998.

JURNAL:

Arifin, Zaenal dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, April 2020.

Carrier, Michael A., "Cabining Intellectual Property Through A Property Paradigm", *Duke Law Journal*, Vol. 54 (2004).

Fajar, Mukti, Dkk, “Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia”, *Jurnal JH Lus Quia Lustum*, Vol. 25, No. 2, Mei 2018.

Saragi, Manuasa, “Litigasi dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia, (Kajian Penegakan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)”, *E-Journal Graduate Unpar Part B: Legal Science*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Syarief, Elza, DKK., “Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Lisensi Guna Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2021.

Utama, Yuliana, “Perlindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau dari Doktrin Dilusi Merek di Indonesia”, *Acta Diurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 5, No. 1, December 2021.

Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

_____, Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

_____, Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 34/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 September 2021.

_____, Putusan Kasasi Nomor: 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 15 Maret 2022.

INTERNET:

<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses tanggal 9 April 2025.