

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini dimana ekonomi dan bisnis di seluruh dunia telah berkembang secara luas dan pesat, di dorong dengan adanya teknologi informasi, inovasi dan juga transportasi yang semakin lama semakin mempermudah para penggunanya, persaingan bisnis juga tak dapat dihindarkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa merek merupakan suatu aset yang penting dalam melakukan bisnis atau perdagangan. Merek sendiri adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa¹

Merek sangat diperlukan sebagai tanda pembeda yang memberi petunjuk mengenai perbedaan terhadap produk satu dengan produk lain yang diciptakan oleh setiap individual yang ada. secara tidak langsung, keberadaan merek disini selain sebagai tanda pembeda juga memberi perlindungan terhadap masyarakat untuk mendapat barang yang mereka mau dan kepada pemegang hak merek untuk meningkatkan dan mengamankan nama baik merek.

Merek adalah harta yang tidak ternilai, terlebih lagi jika suatu merek telah menjadi terkenal di seluruh dunia atau juga disebut dengan *well known marks*. Merek – merek yang memiliki tingkat kepopolaritasan yang tinggi atau terkenal di dunia merupakan suatu bentuk aset perusahaan. Merek memberikan suatu jaminan kepada masyarakat mengenai kualitas barang yang di jual oleh suatu perusahaan.

¹ <http://www.patenindonesia.co.id/merek/apa-yang-dimaksud-merek/>, diakses pada tanggal 4-10-2017

Beberapa prinsip prinsip perdagangan bebas, yang hakikatnya adalah prinsip kebijakan perdagangan dan perekonomian, yang telah diakui dunia internasional, dalam hal ini terutama diakui oleh negara – negara anggota *world trade organization*. (Selanjut nya disebut WTO).²

Karena adanya perluasan produk kepada perusahaan – perusahaan yang berada di seluruh dunia, perlindungan terhadap merek – merek yang digunakan dalam lalu lintas perdagangan semakin ditingkatkan. Pengaturan tentang merek pada saat ini diatur melalui konvensi paris perlindungan kekayaan Industri atau yang terkenal dengan nama *paris conventions for the protection of industrial property* (Selanjutnya disebut TRIPs)., yang kemudian diterjemahkan ke dalam salah satu lampiran di dalam perjanjian WTO, yang adalah *Agreement on trade related aspect of international property rights*.

Konvensi paris atau yang disebut juga dengan nama *paris conventions for the protection of industrial property*. Diadakan pada tahun 1883 dan di tanda – tangani di Paris, Perancis oleh Belanda, Belgia, Brazil, El Salvador. Guatemala, Italia, Perancis, Portugal, Serbia, Spanyol dan Swiss. Konvensi Paris telah menjadi salah satu perjanjian tertua di bidang HKI dan lebih di khususkan untuk Hak kekayaan industrial seperti paten, merek dan desain industry. Hingga saat ini dengan 176 negara anggota. Indonesia adalah salah-satu negara anggotanya³.

Setiap merek dapat menunjukkan mengenai reputasi (*good will*) yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dan di dalam dunia usaha sendiri Reputasi merupakan suatu bukti kesuksesan yang diperoleh oleh seorang pengusaha dengan

² Fuady Munir, *Hukum Dagang Internasiona (Aspek Hukum dari WTO)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). Hal 14-16

³ <http://www.hki.co.id/sejarah.html>, diakses pada tanggal 4-10-2017

cara seperti bagaimana seorang pengusaha dapat memberikan jaminan kualitas barang yang ia berikan kepada konsumen – konsumennya maupun pelayanan terbaik yang diberikan kepada para konsumen. Setiap merek yang didaftarkan harus memiliki tujuan yang baik, apabila suatu merek didaftarkan dengan tujuan yang tidak baik maka pendaftaran merek tersebut harus tidak diijinkan. Hal seperti ini dapat dilihat dari kemiripan suatu merek jika ada kemiripan tetapi tetap didaftarkan oleh pemohon maka terlihat jelas jika suatu tujuan tidak baik telah muncul.

Di dalam Undang – Undang merek No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (selanjutnya disebut UU merek tahun 2016). juga menjelaskan bahwa Indonesia adalah suatu Negara yang penuh dengan nilai, norma, agama dan sopan santun. Jadi merek yang didaftarkan oleh para pemohon merek harus juga tidak boleh melanggar aturan perundang – undangan a norma, nilai, agama , sopan santun, serta ketertiban yang ada dan berlaku di dalam masyarakat. norma – norma yang ada di masyarakat sangatlah penting karena menjadi pedoman bagi masyarakat.

Berikut ada satu kasus mengenai sengketa merek Buddha bar. Kasus mengenai merek “Buddha bar” merupakan sebuah merek yang pada awalnya adalah milik dari Ms. Tarja visan warga negara perancis, dalam kedudukannya selaku *chief executive officer* yang secara sah mewakili perseroan George V Eatertainment, beralamat di 4 Aveue de l’Opera, 75001 Paris, kemudian kepemilikan merek tersebut diberikan kepada William Setiawan, SH, Erika E. T Tobing, SH, Hendry Muliana Hendrawan, M. Kenny Rizki Daeng Macallo, SH, sebagai pemegang merek yang sah yang berada di Indonesia beralamat di Chase plaza lantai 18. Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta, dan juga sebagai pihak

penggugat, selanjutnya sebagai pihak yang tergugat adalah Direktur Merek pada Direktorat jendral Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut Dirjen HKI) Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Pada awalnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk “Buddha Bar” berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 juli 2016 (Vide Bukti P-1) yang diterima oleh Direktorat jendral Hak kekayaan Intelektual pada tanggal 18 juli 2007 (Vide Bukti P-1) dengan nomer agenda J00 2007023279 (Vide Bukti P-2). Surat permohonan ini diajukan dengan memenuhi ketentuan pasal 4, pasal 7 dan pasal 8 UU No.20 tahun 2016 dan peraturan pemerintah No.23 tahun 1993 tentang tata acara permintaan merek, dan akhirnya muncul sertifikat merek IDM000189681 untuk merek “BUDDHA BAR” di kelas 43 (“Sertifikat Merek”) dengan merek berbentuk tulisan dan logo “BUDDHA BAR”. Kemudian Pada tanggal 15 April 2016 melalui Surat direktur merek Nomor HKI.4.HI.06.03-68/2016 ditunjukkan kepada Perseroan melalui Ibu Helena Adnan dalam kapasitasnya selaku kuasa hukum/konsultan, Direktur merek melakukan penarikan kembali sertifikat yang telah diberikann kepada William Setiawan, SH, Erika E. T Tobing, SH, Hendry Muliana Hendrawan, M. Kenny Rizki Daeng Macallo, dengan alasan bahwa merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

William setiawan, SH, Erika E. T Tobing, SH, Hendry Muliana Hendrawan, M. Kenny Rizki Daeng Macallo, Selaku pemilik merek di Indonesia kemudian melakukan gugatan atas penarikan sertifikat merek yang telah diberikan dengan bukti sertifikasi merek IDM000189681 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta pada tanggal 8 juni 2016, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan pada tanggal 22 juli 2016, dengan register perkara Nomor 97/G/2016/PTUN-JKT. dasar gugatan oleh penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan tata usaha terhadap tergugat atas dasar hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang – undang No 20 tahun 2016 karena sangat berkaitan dengan pelanggaran asas – asas umum pemerintahan yang baik selanjutnya disebut “AAUPB” terutama (i) Asas kepastian hukum dan (ii) Asas tertib penyelenggaraan negara,

Perihal merek diatur dalam UU merek tahun 2016 nomor 20 tentang Merek dan indikasi geografis, selanjutnya merek menurut UU merek tahun 2016 pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa,

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Selanjutnya, Merek jasa menurut pasal 1 butir ke – 3 UU merek tahun 2016 menjelaskan bahwa, “Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Selanjutnya, pada pasal 1 butir ke – 5 UU merek tahun 2016 mengenai Hak atas merek menjelaskan bahwa, “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Permohonan Hak merek yang tidak dapat di daftar dan “yang ditolak” diatur dalam pasal 20 UU merek tahun 2016 menjelaskan bahwa,

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang – undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya atau kerupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan.atau jasa yang sejenis;
- d. Membuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Pasal 21 UU merek tahun 2016 menjelaskan bahwa,

- (1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar
- (2) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - 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
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh permohonan yang beritikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan peraturan menteri.

Tugas dari Dirjen HKI sebelum mengeluarkan sertifikat hak merek harus memperhatikan ketentuan pasal 20 di atas terutama butir (a) “bertentangan dengan peraturan” dengan dikeluarkannya permohonan merek Buddha bar melalui sertifikat

IDM000189681, berarti merek “BUDDHA BAR” telah lolos persyaratan pasal 1, pasal 20, dan pasal 21 undang hak merek.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis tertarik untuk menulis tesis tentang **“Analisa pencabutan hak merek terkenal dengan hak prioritas/hak eksklusif menurut undang – undang merek Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis”**.

I.2. Rumusan masalah

Latar belakang di atas memberikan gambaran mengenai adanya permasalahan hukum pada penegakan hukum di Indonesia terutama di bidang HKI, berikut adalah rumusan masalah,

1. Apakah Penerbitan hak merek buddha bar sebagai hak prioritas dari kuasa yang disebutkan adalah sah dan benar ?
2. Apakah pencabutan sertifikat hak merek buddha bar yang dilakukan Dirjen HKI dibenarkan menurut undang – undang merek beserta akibat hukum ?

I.3. Tujuan Penulisan

a. Tujuan Akademis :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

1. Untuk memahami dan mengetahui hak eksklusif dengan penerbitan hak merek oleh Dirjen HKI.
2. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan – ketentuan tentang pencabutan sertifikat hak merek setelah dikeluarkan.

I.4. Manfaat Penelitian

Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai permasalahan – permasalahan merek terdaftar di Indonesia dan untuk memberikan pedoman dan masukan – masukan mengenai permasalahan merek terdaftar yang ada di Indonesia.

I.5. Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian : Yuridis Normatif

Penelitian ini didasarkan pada penelusuran bahan-bahan hukum yang ada di perpustakaan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *Doctrinal Approach*, serta *Case Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang – undangan. *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin para sarjana di bidang hukum. *Case Approach* adalah pendekatan yang digunakan melalui substansi Putusan nomor 97/G/2016/PTUN-JKT.

c. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya otoritatif, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, Surat direktur merek Nomor HKI.4.HI.06.03-68/2016, Putusan nomor 97/G/2016/PTUN-JKT .

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, pendapat para sarjana dan asas-asas hukum.

d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi maksudnya adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan. Klasifikasi maksudnya adalah pengelompokan bahan-bahan hukum berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan menurut kebutuhan penulisan. Dan sistematisasi maksudnya adalah pengaturan sesuai dengan sistem penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis, yang menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berawal dari hal – hal yang bersifat umum, yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan.

Jawaban yang benar dapat diperoleh dengan menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang ada dalam undang – undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

I.5. Kerangka Teoritik

Merek pada dasarnya adalah suatu nama, istilah, simbol, desain, atau gabungan daripada keempatnya yang mengidentifikasi produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Menurut Keller dalam Tjiptono “merek adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakan dari produk – produk lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan serupa” Perbedaan tersebut bisa bersifat rasional dan *tangible* (terkait dengan kinerja produk dari merek bersangkutan) maupun simbolik, emosional dan *intangible* (berkenaan dengan representasi merek).⁴ Di dalam Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian tentang merek sebagai berikut : "Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang - barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya".⁵

Di dalam Undang – Undang Merek lama sesuai dengan definisinya yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang – undang nomor 15 tahun 2001 (selanjutnya disebut UU merek tahun 2001). tentang merek menentukan bahwa, “merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Pada tanggal 25 November 2016, UU Merek tahun 2001 telah diganti dengan UU merek

⁴ <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html>, diakses pada tanggal 19-11-2017

⁵ I Gusti Gede Gesta, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Upada Sastra, Denpasar, 1996, Hal. 2.

tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pengertian merek juga mengalami perubahan. Pasal 1 ayat (1) UU Merek 2016 menentukan bahwa,

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Merek merupakan suatu wujud hal intelektual yang diciptakan oleh manusia dan memiliki fungsi yang sangat penting bagi para penggunannya ataupun pemakaian merek pada perusahaan, tetapi juga mengandung aspek hukum yang penting bagi pengguna merek tersebut. Di Indonesia salah satu cara untuk melakukan perlindungan terhadap merek adalah melalui pendaftaran merek, Di dalam perlindungan merek memuat substansi yang penting terkait dengan proses pendaftaran, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, pengiriman dan pengumuman.

Ruang Lingkup undang – undang merek di atur dalam UU merek tahun 2016 tentang Merek dan letak geografis. Pasal 2 ayat 3 UU merek tahun 2016

“merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Hak prioritas menurut pasal 1 butir 17 UU merek tahun 2016 menentukan bahwa,

“Hak prioritas adalah Hak permohonan untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam konvensi paris tentang perlindungan kekayaan industri (paris convention for the protection of industrial property) atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud”.

Untuk memperoleh hak merek maka pemilik harus mengajukan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan pasal 4 UU merek tahun 2016 yang menentukan bahwa,

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik 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. Warna jika merek yang dimohonkan menggunakan unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - 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 ditampilkan 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.

Pasal 3 UU merek tahun 2016 menjelaskan bahwa, “hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar” ,

Ketentuan tentang Pasal 20 UU Merek tahun 2016, merek tidak dapat didaftar apabila:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, dan tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selanjutnya diperjelas oleh Pasal 21UU Merek tahun 2016 menambahkan bahwa:

- (1)Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.

Kewajiban petugas Direktorat Jendral HKI diatur dalam pasal 23 dan 24 UU merek tahun 2016, pasal 23 menentukan bahwa,

- (1) Pendaftaran Substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek
- (2) Segala keberatan dan.atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantive sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian

sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.
- (6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.
- (7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24 kemudian menentukan bahwa,

- (1) Dalam hal pemeriksaan memutuskan permohonan dapat didaftar, Menteri:
 - a. Mendaftarkan merek tersebut;
 - b. Memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada pemohon atau kuasanya;
 - c. Menerbitkan sertifikat merek; dan;
 - d. Mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam berita resmi merek, baik elektronik maupun non-elektronik.
- (2) Dalam hal pemeriksa memutuskan permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

- (8) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Setelah Pemohon memperoleh persetujuan atas permohonannya maka menurut pasal 26 UU merek tahun 2016 menentukan bahwa, “setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat merek yang terdaftar dengan membayar biaya”.

Pencabutan Hak merek oleh direktorat jendral HKI diatur dalam Pasal 72 UU merek tahun 2016 yang menentukan bahwa,

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri
- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
- (7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
 - a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis
 - b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
 - c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- (8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek.
- (9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

I.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terdiri dari 4 bab dan tiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan langkah awal penulisan tesis dengan mengemukakan latar belakang permasalahan yang menyangkut pembatalan hak merek “BUDDHA BAR” dengan Daftar No. IDM000189681 yang dikeluarkan oleh Direktorat jendral HKI, Kemudian pada tanggal 15 april 2016 Direktorat jendral HKI mengeluarkan surat direktur merek dengan nomor HKI.4.HI.06.03-68/2016 ditunjukkan kepada Perseroan melalui Ibu Helena Adnan dalam kapasitasnya selaku kuasa hukum/konsultan, Direktur merek melakukan penarikan kembali sertifikat yang telah diberikann kepada William Setiawan, SH, Erika E. T Tobing, SH, Hendry Muliana Hendrawan, M. Kenny Rizki Daeng Macallo, dengan alasan bahwa merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

Bab II : Hakikat Penerbitan Hak merek Dengan hak eksklusif atau prioritas merek menurut UU Merek no. 20 tahun 2016

Bab ini terbagi dari 2 sub bab. Sub bab II.1: pengertian dan penerbitan Hak merek beserta akibatnya. Mengemukakan arti merek, hak merek, dan kepemilikan hak merek, maupun hak eksklusif atau prioritas menurut UU merek nomor 20 tahun 2016. Bab ini mengemukakan pula syarat – syarat pendaftaran merek dan sahnya kepemilikan merek tersebut.

Sub bab II.2: analisa penerbitan hak merek atas dasar penerimaan kuasa hak merek orang lain, bab ini menganalisa kebradaaan kepemilikan hak merek “BUDDHA BAR” yang awalnya dimiliki oleh tarjan visan warga negara Perancis selaku Chief executive officer dari perseroan George V Eatertainment, kemudian dikuasakan kepada William Setiawan, SH, Erika E. T Tobing, SH, Hendry Muliana Hendrawan, M. Kenny Rizki Daeng Macallo sebagai pemegang merek di Indonesia, apakah sah dan dibenarkan.

Bab III : Analisis pencabutan sertifikat hak merek oleh Direktorat jendral HKI menurut UU merek no.20 tahun 2016

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab III.1: **syarat – syarat permohonan hak merek menurut UU merek 2016**. selanjutnya dikemukakan pula ketentuan – ketentuan yang menjadi landasan dicabutnya merek “Buddha Bar” oleh dirjen HKI dengan nomor sertifikat IDM000189681 di kelas 43 (“sertifikat merek”) berbentuk logo dan tulisan “BUDDHA BAR”.

Sub bab III.2: Bab ini membahas kelalaian pihak Direktorat jendral HKI dengan mencabut Hak merek yang sudah keluar dengan bukti sertifikat no IDM000189681, yang sebenarnya bertentangan dengan agama. Bukankah direktorat jendral HKI memiliki kewajiban – kewajiban sebelum mengeluarkan sertifikat hak merek menurut UU merek tahun 2016.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atas preskripsi hukum dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.

