



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK  
KILAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 4/PDT.SUS-HKI/  
MEREK/2019/PN-NIAGA.SBY)**

*LEGAL ANALYSIS OF KILAT TRADEMARK INFRINGEMENT (THE  
COURT DECISION NUMBER: 4/PDT.SUS-HKI/BRAND/2019/PN-  
NIAGA.SBY)*

**Ajeng Ayu, Abdul Atsar**

Universitas Mataram

Corresponding email : [ajengayu@gmail.com](mailto:ajengayu@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Sby. Jenis penelitian ini menggunakan hukum Normatif dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan UU, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini penggunaan merek terdaftar yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan akan mengakibatkan hak atas merek yang bersangkutan dapat dihapuskan, sesuai dengan penjelasan Pasal 72 ayat 7. Selain itu seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim harus mengabulkan semua gugatan dari pihak Penggugat karena sudah secara sah dan meyakinkan pihak Tergugat telah melanggar ketentuan dari Pasal 72 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**Kata Kunci: Merek Kilat; Pelanggaran; Tinjauan Hukum**

**Abstract**

*The purpose of this study is to find out the judge's legal consideration of the Surabaya District Court Number 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Sby. The type of research uses normative legal research with three approaches, namely, a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The types and sources of legal materials in this study are sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The collecting technique of legal materials using normative law or literature is carried out by literature studies of legal materials, both primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of this study, the use of a registered mark that is not under the one registered trademark would be abolished based on the explanation of Article 72, paragraph 7. In addition, in this case, the Panel of Judges accepted all claims from the Plaintiffs because they have legally and convincingly infringement the provisions of Article 72 and Article 77 of Act Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.*

**Keywords: Legal Analysis, Violation, Kilat Brand**

**A. PENDAHULUAN**

Merek merupakan suatu identitas produk dari suatu perusahaan yang menjadikan produk perusahaan tersebut berbeda dengan perusahaan lainnya. Merek merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia pasaran karena menjadi salah satu sumber

reputasi dalam perusahaan tersebut dimata konsumen. Merek memegang peranan penting dalam peningkatan perdagangan barang/jasa. Sehingga, perusahaan biasanya membuat merek dengan semenarik mungkin dan berusaha mencegah perusahaan lain menggunakan merek yang telah dibuat.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis,

*“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/jasa”.*

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek hanya digunakan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan hak atas merek yaitu:

*“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.*

Perusahaan yang telah mendapatkan izin atas merek tertentu maka memiliki hak atas merek tersebut dan dapat memberikan mereknya kepada perusahaan lain dengan ketentuan yang telah dibuat atas kedua belah pihak. Perusahaan yang telah mendapatkan izin atas merek dapat menuntut perusahaan lain yang menjiplak atau menggunakan mereknya tanpa izin atau ketentuan yang telah dibuat berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana penerapan penghapusan merek terdaftar akibat penggunaan jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?. 2). Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus pelanggaran penjiplakan merek kilat yang terdapat dalam putusan nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN.Niaga.Sby?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penghapusan merek terdaftar akibat penggunaan jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan yang di daftarkan berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pelanggaran penjiplakan merek kilat yang ditolak pada putusan nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Sby.

Manfaat penelitian secara teoritis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan bagi peneliti sendiri, pembaca dan masyarakat secara umum mengenai perlindungan hukum atas penjiplakan nama produk (merek). Secara Praktis diharapkan mampu memberikan masukan bagi para pihak yang terkait langsung dalam upaya menyelesaikan

<sup>1</sup> Chairunisa Lubis, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pasar Palangkaraya Medan)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm.1.

masalah dari perlindungan hukum terhadap kasus plagiasi, penjiplakan nama produk dan hal lainnya yang bersangkutan. Secara akademis mampu menambah literatur tentang perlindungan hukum terhadap produk atau jasa dalam bidang perdagangan serta hak dan kewajiban yang dimiliki bagi perusahaan perorangan ataupun kelompok.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan PerUndang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer, data skunder, dan data tersier.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Penghapusan Merek Terdaftar Akibat Penggunaan Jenis Barang Dan/ Atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Di Daftarkan**

Pasal 72 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

- 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; dan
  - c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Pasal 74 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
  - a. larangan impor;
  - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berrn'enang yang bersifat sementara; atau
  - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan
- (3) Penghapusan pendafatran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam berita acara resmi merek.

Pasal 5 C (2) dan (3) Konvensi Paris, mengatur mengenai ketentuan sebagai berikut:

- (2) Penggunaan suatu merek dagang dengan pemegang hak milik yang berbeda dalam elmen-elmen yang tidak merubah karakter khusus dari merek itu dan dalam mana merek dagang tersebut telah terdaftar di salah satu negara anggota Persatuan harus

tidak menyebabkan pendaftaran merek dagang tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengurangi perlindungan yang telah diberikan terhadap merek.

- (3) Penggunaan bersama dari suatu merek yang sama atau barang dagangan yang hampir sama oleh perusahaan industri atau komersial tersebut sebagai pemegang hak milik dari merek sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari undang-undang nasional negara yang memberikan perlindungan, tidak akan mencegah atau mengurangi perlindungan yang telah diberikan terhadap merek tersebut di negara yang menjadi anggota Persatuan, sepanjang bahwa penggunaan tersebut tidak mengakibatkan penyusutan bagi umum serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penggunaan suatu merek dagang oleh pemiliknya dalam suatu elmen yang berbeda tidak mengubah karakter pembeda dari merek tersebut dalam bentuk dimana telah terdaftar, maupun penggunaan bersama dari suatu merek yang sama atau barang dagangan yang hampir sama tidak mengakibatkan ketidakberlakuan pendaftaran tersebut dan tidak mengurangi perlindungan yang diberikan kepada merek tersebut.

Pasal 19 TRIP's terkait penghapusan merek menyatakan bahwa:

- (1) Jika dalam hal penggunaan pendaftaran, pendaftaran merek dapat dibatalkan dan dihapuskan dalam jangka waktu tertentu yakni 3 (tiga) tahun apabila tidak pernah digunakan selama waktu tersebut, kecuali apabila ada alasan maupun halangan yang mengganggu penggunaan merek dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh pihak pemilik merek. Kondisi pemilik merek yang mendapatkan larangan hukum dapat juga dijadikan sebagai salah satu alasan dalam penggunaan merek, seperti larangan impor, dari pihak pemerintah terhadap barang-barang atau jasa yang dilindungi oleh suatu merek akan diakui sebagai alasan untuk memberlakukan penghapusan merek.
- (2) Ketika pokok persoalan pengawasan dari pemilik merek, penggunaan merek oleh orang lain akan diakui sebagai penggunaan merek untuk tujuan mempertahankan pendaftaran merek.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghapusan merek berdasarkan TRIP's dapat terjadi apabila:

- 1) Merek terdaftar telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- 2) Pemilik merek mendapatkan larangan hukum dari pemerintah seperti larangan impor.

Ketentuan dari Konvensi Paris dan TRIP's tidak mengatur mengenai penggunaan jenis barang yang dapat juga dijadikan sebagai salah satu alasan penghapusan merek, sementara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pengaturan penggunaan merek yang tidak sesuai bentuk penulisan kata atau huruf, ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda, maupun penggunaan jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan merupakan alasan penghapusan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek.<sup>2</sup>

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Kasus Pelanggaran Penjiplakan Merek Kilat Yang Terdapat Dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/**

<sup>2</sup> Mia Iriandini, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 70

## PN.Niaga.Sby

Kasus pemalsuan produk ialah pada putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga-Sby. Dimana dalam kasus tersebut telah terjadi pelanggaran penjiplakan Merek Kilat oleh Tergugat yakni PT. Kiki Wijaya Plastik yang dengan itikad tidak baik memproduksi barang yang sebelumnya tidak pernah didaftarkan, yang dimana barang yang diproduksi oleh PT. Kiki Wijaya Plastik adalah jenis barang yang sudah didaftarkan HKI nya oleh Penggugat Hindarto.

### 3. Dasar Gugatan

Penggugat mengajukan gugatan karena pihak Tergugat I memiliki itikad tidak baik karena telah meniru produk dari pihak Penggugat dengan memproduksi tas Plastik (tas dari plastik/ Kresek) yang meniru Sertifikat Merek milik penggugat dengan Nomor pendaftaran 367904, Tanggal Pengajuan 15 Februari 1996, Etiket merek "KILAT" dasar merah Kelas barang/Jasa. Dalam kasus ini sebenarnya pihak Tergugat I hanya memasarkan produknya dengan jenis barang kantong plastik, namun pada tahun 1996 dengan itikad buruk dan perbuatan curang telah memasarkan pula Merek Dagang Cap Kilat & Lukisan dengan jenis barang tas plastik dan tas kresek yang notabene bukan merupakan jenis/kelas barang yang dilindungi oleh Merek Dagang Cap Kilat & Lukisan yang didaftarkan PT. Kiki Wijaya Plastik. Awalnya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melalui jalur damai namun ternyata pihak Tergugat I dengan melanggar perdamaian (*defiance of law*) telah memproduksi tas plastik dan tas kresek dengan warna merah hitam, merah biru, dan kuning merah, yang dimana produk tersebut adalah jenis produk yang sudah di daftarkan oleh pihak Penggugat.

### 4. Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

Dasar Pertimbangan Hukum adalah pertimbangan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Terhadap eksepsi Tergugat I tentang eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dan eksepsi gugatan Penggugat telah daluarsa, Majelis Hakim berpendapat setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi-eksepsi Tergugat, ternyata eksepsi-eksepsi Tergugat I bukanlah menyangkut kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan, maka berdasarkan Pasal 136 HIR eksepsi-eksepsi Tergugat I tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dan oleh karena itu eksepsi-eksepsi Tergugat I yang demikian haruslah ditolak;

Terhadap eksepsi Tergugat II tentang gugatan *obscuur libel* dan gugatan salah obyek sengketa, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi-eksepsi Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat ternyata eksepsi-eksepsi Tergugat II juga sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan, oleh karena itu eksepsi-eksepsi Tergugat II yang demikian tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam putusannya hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Tergugat I yang telah menggunakan / memakai dan atau memproduksi

tas dari plastik (tas kresek) dengan merek KILAT padahal Tergugat I tidak mempunyai hak untuk itu maka perbuatan Tergugat I dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hak atas merek KILAT milik Penggugat yang mengandung unsur tidak beritikad baik. Membatalkan Sertifikat Merek Etiket Merek KILAT terdaftar No. 311840 uraian warna: hitam diatas putih, Kelas barang/jasa 22, milik Tergugat I. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi putusan. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 695.000, - (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);<sup>3</sup>

Menurut hemat penyusun keputusan Majelis hakim tersebut belum tepat, karena dalam hal ini Majelis hakim tidak mempertimbangkan beberapa hal. Seharusnya Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruh gugatan dari pihak Penggugat dikarenakan sudah secara jelas dan nyata, secara sah dan meyakinkan bahwa pihak Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pihak Tergugat juga menurut penulis telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga dalam hal ini seharusnya Majelis hakim dapat mengabulkan seluruh gugatan dari pihak Penggugat, karena pihak Tergugat telah terbukti memiliki itikad tidak baik karena telah memproduksi jenis produk yang tidak pernah di daftarkan di Dirjen HKI. Sehingga menurut penulis Putusan Majelis Hakim dengan perkara Nomor 4/Pdt.Sus. HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Sby menjadi tidak jelas.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan penghapusan merek terdaftar akibat penggunaan jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam ketentuan Pasal 72 tersebut telah dijabarkan mengenai penggunaan merek sesuai dengan yang didaftarkan merupakan konsekuensi dari mereka yang telah terdaftar di Direktorat Merek, karna Undang-Undang Merek menghendaki pemilik merek terdaftar bertindak jujur dan beritikad baik dalam menggunakan mereknya. Penggunaan merek terdaftar yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan akan mengakibatkan hak atas merek yang bersangkutan dapat dihapuskan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 72 ayat 7 yang dimana penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan jika telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut.
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Kasus Pelanggaran Penjiplakan Merek Kilat Yang Terdapat Dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN.Niaga.Sby. Dalam putusannya majelis hakim telah menolak ekspesi pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II yang menyatakan gugatan dari pihak Penggugat gugatan dari pihak Penggugat tidak jelas, ekspesi pihak tergugat sudah dalwarsa, Eksepsi *Obscuur Libel*, dan gugatan pihak Penggugat salah obyek sengketa, yang kesemuanya tersebut bukanlah menyangkut

3 *Ibid*, hlm. 68.

kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, melainkan sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan. Namun dalam putusan Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian dari gugatan pihak Pemohon, yang dimana seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim harus mengabulkan semua gugatan dari pihak Penggugat karena sudah secara sah dan meyakinkan pihak Tergugat telah melanggar ketentuan dari Pasal 72 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, 1996, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Tinjauan Merek Secara dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, 1998, *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad-21*, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa.
- Mia Iriandini, 2011, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Chairunisa Lubis, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pasar Palangkaraya Medan)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm.1.