

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA SENGKETA MEREK
(STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA NOMOR 39/PDT.SUS-MEREK/2018
ANTARA WD-40 DAN GET ALL-40, NOMOR 51/PDT.SUS-
MEREK/2018 ANTARA GYMKHANA MILIK PT. GENTA
ALAM SEMESTA DAN TN. LIE REZA H ALIWARGA DAN
NOMOR 10/PDT.SUS-MEREK/2019 ANTARA FLM MILIK
POLO MOTORRAD DAN JOHN ANDI WIBOWO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH:
**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
HANDIKA AHMAD WIJAYA
16340072

**PEMBIMBING:
FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Peranan sebuah merek sangat penting dalam dunia perdagangan karena merek menjadi pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya serta menunjukkan kualitas suatu barang atau jasa. Sering sekali terjadi pelanggaran merek yang disebabkan karena kemiripan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek pertama. Terdapat sebuah sengketa merek antara WD-40 melawan Get All-40, majelis hakim melalui putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/ 2018 mengabulkan gugatan penggugat. Di lain kasus terdapat sengketa merek Gymkhana antara PT Genta Alam Semesta melawan Tn Lie Reza H Aliwarga dan sengketa merek FLM antara Polo Motorrad melawan John Andi Wibowo, majelis hakim melalui putusan Pengadilan Niaga Nomor 51/Pdt.Sus-merek/2018 dan Nomor 10/Pdt.Sus-merek/2019 menolak gugatan penggugat. Pada kasus pertama kemiripan merek penggugat dan tergugat hanya terletak pada angka “40” nya saja, pada kasus kedua yaitu sengketa merek Gymkhana milik penggugat dan Gymkhana milik tergugat dan pada kasus yang ketiga yaitu sengketa merek FLM milik penggugat dan FLM milik tergugat kemiripan sudah terlihat dalam penggunaan huruf sebagai logonya. Dapat dilihat bahwa sengketa merek yang kedua dan ketiga persamaan antara penggugat dan tergugat lebih mirip daripada sengketa merek pada kasus yang pertama namun putusannya justru ditolak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak gugatan penggugat.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang mengacu pada bahan-bahan berupa Peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum, peneliti menganalisis pertimbangan majelis hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018, Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018 dan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Pertimbangan Hakim dan Teori Keadilan. Teori pertimbangan hakim adalah bahwa proses hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh lepas dari fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan sedangkan teori keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama.

Setelah dilakukan penelitian ditemukan jawaban bahwa alasan majelis hakim menerima gugatan WD-40 karena kedua merek tersebut jika disandingkan akan memenuhi unsur unsur sama bentuk (*Similiarity of Form*), sama komposisi (*Similiarity of Compisition*), sama kombinasi (*Similiarity of Combination*) dan persamaan penampilan (*Similiarity in Apprenace*), sedangkan pada kasus Gymkhana ditolak karena penggugat tidak dapat membuktikan dirinya adalah pengguna pertama merek Gymkhana, dan pada kasus FLM ditolak karena penggugat tidak mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018 dan nomor 51 /Pdt.Sus-Merek/2018 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan untuk pada putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019 masih belum sesuai karena hukum acaranya tidak terlaksana dengan baik, selain itu putusan tersebut juga belum memberikan rasa keadilan bagi pihak penggugat sebagai pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Sengketa Merek, Kemiripan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handika Ahmad Wijaya
NIM : 16340072
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Handika Ahmad Wijaya
NIM. 16340072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Handika Ahmad Wijaya

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Handika Ahmad Wijaya
NIM : 16340072
Judul : "Pertimbangan Hakim pada Sengketa Merek (Studi Perbandingan Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018 Antara WD-40 dan Get All-40, Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018 Antara Gymkhana Milik Pt. Genta Alam Semesta dan Tn. Lie Reza H Aliwarga dan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019 Antara Flm Milik Polo Motorrad dan John Andi Wibowo)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2019

Pembimbing,



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
NOMOR : B- 186/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul: PERTIMBANGAN HAKIM PADA SENGKETA MEREK (STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 39/PDT.SUS-MEREK/2018 ANTARA WD-40 DAN GET ALL-40, NOMOR 51/PDT.SUS-MEREK/2018 ANTARA GYMKHANA MILIK PT. GENTA ALAM SEMESTA DAN TN. LIE REZA H ALIWARGA DAN NOMOR 10/PDT.SUS-MEREK/2019 ANTARA FLM MILIK POLO MOTORRAD DAN JOHN ANDI WIBOWO)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Handika Ahmad Wijaya
Nomor Induk Mahasiswa : 16340072
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Januari 2020
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I



Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II


Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 09 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan


Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 1995503 1 001



MOTTO

Pada Dasarnya Semua Manusia Dilahirkan dalam Keadaan Sama, Tidak Tahu Apa-apa dan Tidak Bisa Apa-apa. Untuk Menjadi Tahu Kita Semua Harus Belajar, Proses Belajar Sungguh-sungguhlah Yang Membuat Manusia Menjadi Tahu dan Bisa. Tinggal Bagaimana Cara Kita Bersungguh-Sungguh Dalam Belajar Untuk Mencapai Apa Yang Ingin Kita Bisa dan Ingin Kita Tahu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya ucapkan selaksa kasih kepada orang tua yang senantiasa selalu membimbing dan memberi support selama di perkuliahan hingga tuntasnya tugas akhir ini, tak ada kata yang dapat mendefinisikan pengorbanannya kepada ananda, hanya Do'a yang bisa saya panjatkan setiap waktunya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluargaku Bapak Sodikin dan Ibu Darsiyah yang telah mendidik saya sejak kecil hingga saat ini dan tidak pernah lelah memberikan dukungan dan Do'a setiap saat. Kakak dan adikku Diah Retno Indra Utami dan Qori Amalia Putri tak lupa seluruh dosen yang telah membimbingku sampai saat ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberi mendapatkan balasan lewat keberkahan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta nikmat sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim pada Sengketa Merek (Studi Perbandingan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018 antara WD-40 dan Get All-40, Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018 Antara Gymkhana Milik Pt. Genta Alam Semesta dan Tn. Lie Reza H Aliwarga dan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019 Antara Flm Milik Polo Motorrad dan John Andi Wibowo) Sholawat Serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaat di Yaumul Akhir nanti.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dengan baik, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga sekaligus Dosen pembimbing Skripsi yang selalu membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing mahasiswa selama masa perkuliahan.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

6. Kedua orang tua H. Sodikin dan Hj. Darsiyah yang selalu memberikan do'a dan dukungannya serta kakakku Diah Retno Indra Utami, S.ST dan juga adikku Qori Amalia Putri
7. Nurul Awalia yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Achmad Thaufik, Fahrizal Firmansyah, Abdul Qayum Amin, Ilham Adepio dan semua Teman-teman Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.
9. Hanif Millata Ibrahim S.H, Astri Isima, Alta sella, Andindya, Santi Susanti, Hasna Amalia, Khandika, Qosim, Rusdi, Topiq, Ahmad Sasili, Nazla Husein, Afifah, Anwar, Reva dan Teman-teman Komunitas Sastra Hukum.
10. Nuzulul Fajar, Adoy, Yazid, Hanif dan Teman-teman Ikatan Keluarga Alumni Asshiddiqiyah.
11. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum.
12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
13. Teman-teman KKN Dusun Singonalan juga Pak Nawawi dan Ibu Siti Fatimah serta keluarga Dusun Singonalan.

Meskipun skripsi ini masih banyak kekurangan, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kritik dan saran selalu penulis butuhkan demi kelancaran dan perbaikan proses kedepannya.

Yogyakarta, 28 Desember 2019
Penulis,

Handika Ahmad Wijaya

16340072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM HAK ATAS MEREK	22
A. Pengertian Merek	22
B. Prosedur Pendaftaran Merek	26
C. Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak	30
D. Penghapusan dan Pembatalan Merek	33
E. Merek Terkenal	38
F. Pendaftaran Merek Internasional	42
G. Penyelesaian Sengketa Merek	43

BAB III SENGKETA MEREK WD-40 MELAWAN GET ALL-40, SENGKETA MEREK GYMKHANA MILIK PT GENTA ALAM SEMESTA MELAWAN TN REZA H ALIWARGA DAN SENGKETA MEREK FLM ANTARA POLO MOTORRAD DAN JOHN ANDI WIBOWO 47

- A. Merek WD-40 47**
- B. Merek Get All-40 48**
- C. Sengketa merek WD-40 melawan Get All-40 49**
- D. Merek Gymkhana milik PT Genta Alam Semesta. 56**
- E. Merek Gymkhana milik TN Lie Reza H Aliwarga 57**
- F. Sengketa merek Gymkhana milik PT Genta Alam Semesta melawan TN Lie Reza H Aliwarga 57**
- G. Merek FLM milik Polo Motorrad..... 65**
- H. Merek FLM milik John Andi Wibowo 66**
- I. Sengketa merek FLM antara Polo Motorrad dan John Andi Wibowo..... 67**

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 39/PDT.SUS-MEREK/2018 ANTARA WD-40 DAN GET ALL 40 DAN NOMOR 51/PDT.SUS-MEREK/2018 ANTARA GYMKHANA MILIK PT. GENTA ALAM SEMESTA DAN TN. LIE REZA H ALIWARGA 72

- A. Pertimbangan Hakim 72**
 - 1. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018..... 72
 - 2. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 51/Pdt.Sus-Merek / 2018..... 88
 - 3. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/Pdt.Sus-merek/2018..... 103
- B. Analisis pertimbangan hakim 107**
 - 1. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018..... 107

2. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/ 2018.....	110
3. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/ 2019.....	114
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	139



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	82
Tabel 4.2	83
Tabel 4.3	108
Tabel 4.4	120



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	48
Gambar 3.2	49
Gambar 3.3	57
Gambar 3.4	57
Gambar 3.5	66
Gambar 3.6	67



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perdagangan merupakan sebuah pekerjaan yang menjanjikan sejak dahulu, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui perdagangan karena disitulah terjadinya tukar menukar antara uang dan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Pada era modern dunia perdagangan masih eksis hingga saat ini, bahkan semakin luas cakupannya dan semakin diminati banyak orang mulai dari usaha kecil hingga usaha besar atau sekarang kita sebut dengan perusahaan.

Perusahaan membutuhkan sebuah simbol dan nama yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa, simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol ini disebut dengan merek.¹

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan “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,

¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 3.

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”.²

Dalam dunia perdagangan tampaknya tidak mungkin dapat melepaskan persoalan merek,³ peranan merek dalam dunia perdagangan adalah sebagai pembeda antara satu produk dan produk lainnya. Untuk mendapatkan perlindungan atas merek, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang kedudukannya sebagai wakil dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴

Indonesia menganut prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek. Sistem *first to file* berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki

² Pasal 1 ayat (1).

³ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 12.

⁴ Pasal 4 ayat (1), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/ jasa sejenis.⁵

Merek dipandang dari segi kedudukannya tidak dapat dipisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual karena merek tergolong hak ekonomi (*Economic Right*) yang merupakan hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual. Hak ekonomi yang dimaksud adalah sesuatu hasil karya yang dapat dinilai dengan uang.⁶

Meningkatnya kebutuhan pasar berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat dikalangan pelaku usaha, salah satunya adalah peniruan merek. Ketenaran sebuah merek tertentu membuat sebagian pelaku usaha ingin membonceng ketenaran atas merek tersebut, sehingga sering terjadi pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual di bidang merek.

Banyak kasus pelanggaran hak merek yang terjadi di Indonesia, salah satu contoh kasus pelanggaran hak merek adalah merek WD-40 melawan Get All-40. Merek WD-40 adalah sebuah merek asal Amerika yang memproduksi barang di kelas 1, 2, 3, dan 4. Jenis barang yang diproduksi antara lain; bahan-bahan pengering, damar-damar, minyak-minyak pelumas, minyak-minyak pelumur, minyak-minyak

⁵ “Sekilas tentang Hukum Merek di Indonesia” http://www.globomark.com/trademarks_indonesia.html, akses 1 oktober 2019.

⁶ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hlm. 13.

untuk industri, lemak-lemak untuk industri, bahan-bahan pelumur, oli, minyak-minyak pelumas, bahan bakar untuk kendaraan bermotor, lilin dan masih banyak lagi. Lawan dari merek WD-40 yakni merek Get All-40 merupakan sebuah merek asal Indonesia yang memproduksi jenis barang kelas 2 antara lain; sediaan-sediaan pelapis untuk mencegah dari karat, sediaan-sediaan pelapis untuk melindungi dari karat, pengendali pelapukan (Korosi), bahan-bahan penyering, damar-damar alam.

Pada kasus tersebut WD-40 menggugat merek Get All-40 yang diduga telah melakukan peniruan terhadap merek WD-40 karena kedua merek tersebut memiliki kemiripan yaitu sama-sama menggunakan angka “40” pada mereknya dan juga barang yang diproduksi merupakan barang kelas 2, kasus tersebut akhirnya dimenangkan oleh WD-40 berdasarkan putusan nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. majelis hakim menyatakan bahwa merek penggugat adalah pengguna pertama atas dan pemilik sah merek WD-40, merek tergugat memiliki persamaan dengan penggugat, dan juga merek tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dan memerintahkan kepada Direktorat Kekayaan Intelektual untuk mencatat pembatalan merek Varivas milik tergugat.

Selain contoh kasus diatas masih banyak lagi kasus-kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia antara lain sengketa merek antara merek Gymkhana milik PT Genta

Alam Semesta melawan Tn. Lie Reza H Aliwarga, dan juga merek FLM milik Polo Motorrad Und Sportswear Melawan John Andi Wibowo. Gymkhana milik PT Genta Alam Semesta adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak pada penyelenggaraan acara/ *event* baik nasional maupun internasional untuk kejuaraan pertandingan/ kompetisi kendaraan bermotor dan otomotif yang dalam sistem klasifikasi merek termasuk dalam barang kelas 41. Gymkhana milik Tn. Lie Reza H Aliwarga adalah sebuah merek Indonesia yang juga terdaftar pada barang kelas 41 yang meliputi pengadaan lomba dan pameran kegiatan di bidang otomotif, olahraga, music, dan hiburan. Amar putusan hakim pada putusan No.51/Pdt.Sus-merek /2018/PN.Niaga.Jkt.Pst menolak permohonan pembatalan merek yang diajukan oleh PT. Genta Alam Semesta.

Pada kasus selanjutnya yaitu merek FLM antara Polo Motorrad Und Sportswear Melawan John Andi Wibowo, FLM milik Polo Motorrad Und Sportswear adalah sebuah merek yang berasal dari Jerman dan mulai diproduksi sejak 1979 dengan memproduksi barang barang dikelas 25 yang meliputi pakaian dari kulit, sarung tangan musim dingin, sarung tangan, celana panjang, jaket, kostum dari jersey, saku untuk pakaian, jaket bulu atau wol, sweater, pakaian kedap air, sepatu bot bertali, sarung tangan ski, kaus kaki, sepatu olahraga, baju kaos, baju rajut, baju kaos, celana, jas

pendek, baju rompi, dan pakaian pengendara sepeda motor. Sedangkan merek FLM milik John Andi Wibowo merupakan merek yang berasal dari Indonesia dan terdaftar sejak tahun 2009 yang memproduksi barang kelas 25 meliputi Jaket, sarung tangan, rompi, kemeja racing, sepatu racing dan celana racing, majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Polo Motorrad Und Sportswear berdasarkan putusan pengadilan Niaga nomor 10/Pdt.Sus-merek/ 2019/PN. Niaga. Jkt.Pst.

Dari ketiga kasus merek diatas yaitu kasus antara merek WD-40 melawan Get All-40, merek Gymkhana antara PT. Genta Alam Semesta dan Tn. Lie Reza H Aliwarga, dan merek FLM antara antara Polo Motorrad Und Sportswear Melawan John Andi Wibowo terdapat perbedaan putusan yaitu pada kasus WD-40 majelis hakim mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat sedangkan pada kasus Gymkhana dan FLM majelis hakim menolak gugatan keduanya. Jika diperhatikan pada kasus Gymkhana dan FLM kemiripan antara penggugat dan tergugat lebih dekat daripada kasus WD-40 melawan Get All-40, kemiripannya yaitu pada penggunaan huruf sebagai logonya yaitu pada Gymkhana dan FLM yang mana antara merek penggugat dan tergugat tidak ada perbedaan huruf sama sekali namun gugatannya justru ditolak.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut.

Maka dari itu penulis mengambil judul “ **Pertimbangan Hakim pada Sengketa Merek (Studi Perbandingan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018 antara WD-40 dan Get All-40, Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018 antara Gymkhana Milik Pt. Genta Alam Semesta dan Tn. Lie Reza H Aliwarga dan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019 antara FLM Milik Polo Motorrad dan John Andi Wibowo).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Nomor 51/Pdt.Sus-merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Nomor 10/Pdt.Sus-merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Apakah putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Nomor 51/Pdt.Sus-merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Nomor 10/Pdt.Sus-merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst, Nomor 51/Pdt. Sus-merek/2018 /PN.Niaga. Jkt.Pst, dan Nomor 10/Pdt.Sus-merek/ 2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst, Nomor 51/Pdt. Sus-merek/2018/ PN.Niaga Jkt.Pst, dan Nomor 10/Pdt.Sus-merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan pada ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya terutama dalam bidang hukum Hak kekayaan Intelektual tentang merek.
- b. Manfaat praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta nalar kritis

penulis dalam bidang hukum hak kekayaan intelektual.

- 2) Bagi mahasiswa pada umumnya dan terkhusus para calon praktisi hukum agar lebih paham bagaimana cara menyelesaikan sengketa merek di pengadilan.
- 3) Bagi masyarakat umum yang belum memahami tentang hak merek dalam hukum perdata diharapkan menjadi pelajaran agar menjadi lebih hati-hati dalam menjalankan usahanya supaya tidak terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan menyampaikan kepada pembaca mengenai ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian terdahulu. Telaah pustaka memberi gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan, berbagai sudut pandang yang diambil dalam sebuah penelitian.⁷ Penelitian-penelitian terdahulu yang sudah membahas mengenai Sengketa merek antara lain sebagai berikut:

⁷ Telaah Pustaka, *komsu.staff.gunadarma.ac.id>Downloads>files>04_lecture_telaah_pustaka*, akses 02 Oktober 2019.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Meliasa Elsa Vebrina Alhithah Anindya Putri dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek PT. Aseli Dagadu Djogja atas Produk Tiruan Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek”. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan merek dalam kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh PT. Asli Djogja karena para pedagang di jalan Ngasem melakukan pelanggaran hak dengan menjual kaos oblong merek Dagadu Djogja. Penggunaan merek terdaftar tanpa seizin pemilik merek adalah suatu bentuk pelanggaran hukum Kekayaan Intelektual.⁸ Selain itu, pemilik dagadu djogja juga lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur negosiasi, pemilik beranggapan bahwa apabila melakukan upaya hukum ke pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Meliasa Elsa dengan yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai persoalan merek. Perbedaannya dengan yang akan penulis teliti terletak pada fokus penelitiannya, Meliasa Elsa lebih meneliti tentang praktik

⁸ Meliasa Elsa Vebrina Alhithah Anindya Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek PT. aseli dagadu Djogja atas produk tiruan menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

yang terjadi dilapangan mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pemilik hak merek sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa merek antara WD-40 dan Get All-40, Gymkhana milik PT. Genta Alam Semesta Dan Tn. Lie Reza H Aliwarga dan merek FLM antara Polo Motorrad dan John Andi Wibowo.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Suraida Salaeh dengan judul “Parameter Pembedaan Merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”. Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah bahwa parameter suatu merek dibidang berbeda apabila memiliki perbedaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya harus ditolak oleh Dirjen HKI agar konsumen tidak keliru dalam memilih merek.⁹

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Suraeda Salaeh dengan apa yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang merek. Perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh

⁹ Suraida Salaeh, “Parameter Pembedaan Merek Ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Suraeda Salaeh lebih berfokus pada bagaimana sebuah merek dapat dikatakan berbeda dengan mempertimbangkan parameter pembedaan merek sedangkan yang akan penulis teliti adalah tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa merek antara WD-40 dan Get All 40, Gymkhana milik PT. Genta Alam Semesta Dan Tn. Lie Reza H Aliwarga dan merek FLM antara Polo Motorrad dan John Andi Wibowo.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tria Sany Lailaturrochmah dengan judul “Pelanggaran Hak Merek Menurut Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Hukum Pidana Islam”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara Undang-undang Merek dan Hukum Pidana Islam, yang dimaksud pelanggaran hak merek adalah siapapun dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya. Dalam Hukum Islam tidak disebutkan apa saja perbuatan yang dianggap melanggar hak merek, hanya saja dalam islam melarang memberikan hukuman bagi siapa saja yang merugikan orang lain. Undang-undang merek juga menentukan pidana penjara dan denda sesuai kriteria masing-masing jenis pelanggaran dan seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan.

Sanksi pelanggaran dalam Hukum Islam tidak ditetapkan secara pasti.¹⁰ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Tria Sany dengan apa yang akan diteliti penulis adalah sama sama membahas mengenai pelanggaran hak merek, perbedaannya terletak pada perspektifnya yaitu Tria Sany membahas mengenai perbandingan antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam sedangkan yang akan dibahas penulis yaitu mengenai putusan Pengadilan Niaga.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Sudarsono dengan judul “Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga”, Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan perbedaan antara sengketa merek yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga. Dengan berlakunya Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka penyelesaian sengketa merek dilaksanakan oleh dua lembaga pengadilan, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri, sedangkan Pengadilan Niaga berwenang

¹⁰ Tria Sany Lailaturrochmah, “Pelanggaran Hak Merek Menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Hukum Pidana Islam” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

menyelesaikan sengketa Pendaftaran Merek, Sengketa penghapusan merek oleh Pihak Ketiga, sengketa pembatalan merek, dan sengketa pelanggaran merek.¹¹

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh bapak Sudarsono dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang sengketa merek. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai fokus obyek penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh bapak Sudarsono lebih berfokus pada perbedaan kompetensi yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa merek di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman di semua negara mempunyai sifat independent dan bebas dari intervensi manapun sehingga selalu difungsikan sebagai salah satu penyangga utama penyelenggaraan Negara Hukum.¹² Proses hakim dalam memeriksa dan

¹¹ Sudarsono, "Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 7 No. 1 (April 2018), hlm. 49.

¹² Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 1.

mengadili perkara tidak boleh lepas dari fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan.¹³

Dalam proses persidangan fakta bisa dilihat melalui alat bukti yang dihadirkan para pihak, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dijadikan dasar atau bahan yang kemudian dipertimbangkan untuk memperoleh keyakinan hakim. Pertimbangan adalah dasar daripada putusan, pertimbangan dalam putusan dibagi menjadi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristawanya dan pertimbangan hukumnya, pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim.¹⁴

Putusan harus memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.¹⁵

¹³<https://litigasi.co.id/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>, akses 04 Oktober 2019.

¹⁴ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Dan Proses Persidangan)*, cet ke-7, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 80.

¹⁵ *Ibid.*

2. Teori keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama dari hukum, sebagaimana yang selalu tercantum pada setiap putusan yaitu pada irah-irah harus menyebutkan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.¹⁶

Hukum yang adil adalah hukum yang mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan,¹⁷ menurut Radbruch, tugas utama hukum ialah mewujudkan keadilan, karena ketiga kepentingan hidup bersama ialah tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁸ Menurut John Rawls keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama.¹⁹

¹⁶ H.M Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, cet ke-3, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 85.

¹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 329.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*). *Library research* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. *Deskriptif* adalah mendeskripsikan kejadian yang ada dalam putusan pengadilan niaga kemudian *analitik* yaitu menganalisis putusan tersebut dengan bahan-bahan hukum yang ada.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 42.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis-normatif*, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa Peraturan-perundangan, pendekatan ini dilakukan dengan melihat apakah syarat-syarat normatif yang ada didalam hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.²¹

4. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam penelitian *normatif*. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,²² yang dalam penelitian ini terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - 3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar maju, 2008), hlm. 87.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang tentang Pengesahan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989).
 - 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
 - 8) Keputusan Jendral Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek
 - 9) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2279 PK/Pdt/1992 Tanggal 6 Januari 1998
 - 10) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer²³ seperti buku-buku, makalah, skripsi, artikel, jurnal, karya ilmiah dan hasil penelitian.

- c. Bahan tersier berupa bahan Non-hukum yang mendukung tentang bahan hukum sekunder dan primer.

5. Langkah penelitian

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di gunakan untuk menganalisis putusan hakim dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga No 39/Pdt.Sus-Merek/2018, Nomor 51/Pdt.Sus-merek/2018/ dan Nomor 10/Pdt.Sus-merek/2019 dengan kerangka teoritik yang digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pembahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pembahasan tentang tinjauan umum mengenai merek, dalam bab ini terbagi menjadi 7 Sub pembahasan yaitu pengertian merek, prosedur pendaftaran merek, merek yang tidak bisa didaftar dan ditolak,

²³ *Ibid.*

penghapusan merek dan pembatalan merek, merek terkenal pendaftaran merek internasional dan penyelesaian sengketa merek.

Bab ketiga berisi tentang gambaran permasalahan serta kronologis kasus yang terjadi dalam 3 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018 antara WD-40 dan Get All 40, Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018 Antara Gymkhana milik PT. Genta Alam Semesta Dan Tn. Lie Reza H Aliwarga dan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019 antara FLM Milik Polo Motorrad dan John Andi Wibowo.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018 Antara WD-40 dan Get All 40, Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2018 Antara Gymkhana milik PT. Genta Alam Semesta Dan Tn. Lie Reza H Aliwarga dan Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019 antara FLM Milik Polo Motorrad dan John Andi Wibowo dengan berpedoman pada bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan.

Bab kelima merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang disajikan dengan singkat, sedangkan saran merupakan masukan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada putusan nomor 39/Pdt.Sus-Merek/ 2018 Antara WD-40 Dan Get All 40 majelis hakim menerima gugatan penggugat karena kedua merek tersebut jika disandingkan akan memenuhi unsur sama bentuk (*Similiarity of Form*), sama komposisi (*Similiarity of Compsition*), sama kombinasi (*Similiarity of Combination*) dan persamaan penampilan (*Similiarity in Apprenace*). Penggugat juga merupakan merek terkenal yang sudah mendaftarkan mereknya di banyak negara termasuk Indonesia, penggugat juga dapat menghadirkan alat bukti yang relevan dengan kejadian yang ada dan juga didukung dengan saksi yang memberikan keterangan bahwa tergugat pernah menjadi dealer atau penjual dari produk WD-40 sehingga kedua merek tersebut memiliki kemiripan maka telah terbukti bahwa tergugat meniru, membongceng dari keterangan merek WD-40 sehingga terlihat adanya unsur itikad tidak baik pada pendaftaran merek Get All-40.

Pada putusan Nomor 51/Pdt.Sus-merek/2018 antara Gymkhana Milik PT Genta Alam Semesta dan Tn

Lie reza H Aliwarga kemiripan antara merek penggugat dan tergugat memang terlihat melalui penggunaan huruf yang sama yaitu Gymkhana, penggugat yang mendalilkan dirinya adalah pengguna pertama merek Gymkhana mengajukan gugatan pembatalan merek Gymkhana atas nama tergugat. Majelis hakim mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan oleh penggugat, namun berdasarkan bukti yang dihadirkan tergugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pengguna pertama merek Gymkhana sehingga majelis hakim menolak seluruh gugatan tergugat.

Pada putusan ketiga, kemiripan yang ditimbulkan antara merek penggugat dan tergugat dapat dilihat dari penggunaan huruf yang sama yaitu FLM, pengucapan secara Vokal yang sama yaitu “ef-el-em”, penggunaan *font* sebagai logonya pun sama persis dan barang yang di produksi pun sama. Namun majelis hakim menolak gugatan penggugat karena pertimbangan bahwa penggugat tidak mengajukan keberatan atas penolakan dari Direktorat Jendral HKI kepada Komisi Banding Merek, merek tergugat terdaftar lebih dahulu dan merek tergugat tidak masuk dalam kategori merek terkenal.

2. Menurut analisis penulis pertimbangan hakim pada putusan pengadilan niaga nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018 Antara WD-40 Dan Get All 40 dan nomor 51 Pdt.Sus-Merek/2018 Antara PT Genta Alam Semesta dan Tn Lie Reza H Aliwarga sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga sudah mencerminkan rasa keadilan karena pihak yang dimenangkan adalah pihak yang benar dan pemilik merek yang sah. Pertimbangan pada putusan nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2019 Antara antara Polo Motorrad dan John Andi Wibowo belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada hukum acaranya yang mana majelis hakim kurang teliti dalam memeriksa ada atau tidaknya unsur itikad tidak baik dari tergugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas dan panggilan koran 2 kali, selain itu jika dilihat dari keadilan putusan ini juga masih belum memberikan keadilan bagi merek FLM milik Polo Motorrad sebagai pihak yang sudah dirugikan atas keberadaan merek FLM milik John Andi Wibowo.

B. Saran

Dalam menangani kasus sengketa merek seharusnya majelis hakim teliti dalam mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara seharusnya tidak boleh lepas dari fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan. Majelis hakim harus berpedoman dengan hukum acara yang berlaku dan menghargai pihak yang bersungguh-sungguh dalam proses persidangan.

Kepada para pihak yang berkedudukan penggugat maupun tergugat tidak perlu takut untuk hadir di persidangan jika memang berada di posisi yang benar, karena ketidakhadiran para pihak dapat menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa sebuah perkara yang sedang ditangani.

Untuk para pengusaha janganlah meniru merek milik orang lain yang sudah ada lebih dahulu untuk menikmati keuntungan dari merek yang ditiru, menciptakan sebuah merek bukan hal yang mudah jadi berfikirlah sendiri tanpa harus menjiplak karya orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Herziene Inlandsch Reglement.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Protocol Relating of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang tentang Pengesahan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989).

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2279
PK/Pdt/1992 Tanggal 6 Januari 1998.

B. Buku

Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, cet ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015.

Lailaturrochmah, Tria Sany, *Pelanggaran Hak Merek Menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar maju, 2008.

Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Putri , Meliasa Elsa Vebrina Alhithah Anindya, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek PT. aseli dagadu Djogja atas produk tiruan menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Salaeh, Suraida, *Parameter Pembedaan Merek Ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Santoso, H.M Agus, *Hukum, Moral & Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, cet ke-3, Jakarta: Prenadamedia, 2015

Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT Alumni, 2010.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sinaga, V. Harlen, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta: penerbit erlangga, 2015

- Soebiantoro, Arto, *Merek Indonesia Harus Bisa*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soeroso, R, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*, cet ke-7, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, *Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Niaga, Jurnal Rechtsvinding Vol. 7 No. 1 April 2018*.
- Sutatiek, Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Wiyanto, D. Y. *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, cet ke-1, Bandung: CV mandar Maju, 2013

C. Sumber lain

[https://litigasi.co.id/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana.](https://litigasi.co.id/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana)

[https://www.wd40.com/history.](https://www.wd40.com/history)

Sekilas Tentang Hukum Merek Di Indonesia”

[http://www.globomark.com/trademarks-indonesia.html,](http://www.globomark.com/trademarks-indonesia.html)

Telaah Pustaka, *komsistaff.gunadarma.ac.id>Downloads>files>04_lecture_telaah_pustaka,*

Wipo.int/madrid/en



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA