

**ANALISIS YURIDIS PERKARA SENGKETA MEREK TERDAFTAR  
“KASOMAX” VERSUS MEREK “KASO”**Nike Sepvinasari<sup>1</sup>, Markoni<sup>2</sup>Universitas Esa Unggul<sup>1</sup>Nikesepvinasari@gmail.com<sup>1</sup>, sh.markoni@gmail.com<sup>2</sup>**Keywords***Trademark Registration,  
Bad Faith, Trademark  
Disputes.***Abstract**

*A brand is a certain item, to indicate the origin of the goods, and guarantee its quality so that it can be compared with other similar goods. The brand of a product or service will have more economic value if it meets specific standards to show the quality of a product. The importance of legal certainty and protection of marks when the mark has been registered, because there are other legal events stipulated in Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, namely marks that cannot be registered and are rejected in Articles 20 and 21 and regarding trademark cancellation in Article 76 to Article 79. This study aims to analyze the Trademark Registration Procedure in Indonesia and how the judges consider in making a decision on the dispute over the brand "KasoMAX" Versus the Mark "KASO". The research method used is normative juridical law. The results of the study found that the Trademark Registration Procedure in Indonesia consisted of formality checks, announcements, substantive checks and certification. The importance of a clearer legal basis regarding bad faith in the law, because bad faith in the trademark registration procedure is one of the judges' considerations in deciding case No.115/PDT.SUS.MEREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PST other than the system first to file, similarity in principle to the decision to cancel the trademark owned by the defendant.*

**Kata Kunci**Pendaftaran Merek,  
Itikad tidak baik,  
Sengketa Merek.**Abstrak**

Merek yaitu sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang lain. Merek suatu produk barang atau jasa akan semakin bernilai ekonomis jika sudah memenuhi standart khusus untuk menunjukkan kualitas suatu produk. Pentingnya kepastian dan perlindungan hukum terhadap merek ketika merek tersebut sudah didaftarkan, karena ada peristiwa hukum lainnya yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak di Pasal 20 dan 21 dan mengenai pembatalan merek di Pasal 76 sampai dengan Pasal 79. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan sengketa merek “KasoMAX” Versus Merek “KASO”. Metode Penelitian yang digunakan yaitu hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi. Pentingnya dasar hukum lebih jelas mengenai itikad tidak baik dalam Undang-Undang, karena itikad tidak baik dalam prosedur pendaftaran merek menjadi salah satu pertimbangan hakim memutuskan perkara No.115/PDT.SUS.MEREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PST selain system first to file,persamaan pada pokoknya terhadap putusan pembatalan merek milik tergugat.

*Corresponding Author:* Nike Sepvinasari  
E-mail: [Nikesepvinasari@gmail.com](mailto:Nikesepvinasari@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Menurut penelitian, Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain (Djubaedillah, Muhammad, Aditya, Gayo, & Kopi, n.d.).

Merek suatu produk barang atau jasa akan semakin bernilai ekonomis jika merek tersebut sudah memenuhi standart khusus untuk menunjukkan kualitas suatu produk, misalnya merek produk tersebut sudah SNI (Standart Nasional Indonesia), merek tersebut pernah mendapatkan penghargaan terkait kualitasnya sehingga dikenal secara luas oleh konsumen misalnya penghargaan *TOP BRAND* (Suryansyah & Junaeda, 2021). Jika suatu produk menerima penghargaan *TOP BRAND* maka akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu terkait sumbangsi merek dari produk tersebut untuk lingkungan atau sosial, baik dari Institusi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Asosiasi bahkan jika merek tersebut sudah ada peminatnya untuk membeli lisensi merek tersebut, jelas betapa besar dan pentingnya nilai suatu merek dari barang atau jasa tersebut.

Pentingnya kepastian dan perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya cukup pada pendaftaran merek saja, tetapi ketika merek tersebut sudah didaftarkan maka ada peristiwa hukum lainnya yang diatur juga dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak diatur di Pasal 20 dan 21, mengenai penghapusan merek yang diatur di Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 serta mengenai pembatalan merek diatur di Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 (Arifin & Iqbal, 2020).

Tingginya jumlah merek yang terdaftar di DJKI sejalan dengan tingginya sengketa merek di Indonesia. Salah satu penyebab sengketa merek adalah persaingan usaha yang terjadi dalam dunia usaha dan sering dihadapi oleh para pelaku usaha. Terkadang kompetisi dilakukan dengan cara yang tidak sehat. Ketika ini terjadi, sengketa merek dagang tidak dapat dihindari. Dalam hal sengketa merek yang terjadi, peran DJKI sebagai Lembaga Negara yang memiliki misi yaitu mewujudkan pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas dan mewujudkan penegakan hukum kekayaan intelektual yang berkualitas, sangat berperan penting dalam hal sebagai Lembaga Negara yang melakukan filter pertama yang menerima pendaftaran merek, melakukan pemeriksaan merek sampai dengan menerbitkan merek yang didaftarkan, sebelum sengketa merek tersebut yang kemudian dapat berlanjut di tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali.

Secara umum, tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi, sedangkan dengan jumlah pendaftaran merek yang diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam jumlah yang tidak sedikit, bahkan sampai ribuan merek didaftarkan pada setiap Berita Resmi Merek dengan masa pengumuman selama dua bulan. Di satu sisi Negara dalam hal ini DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) harus melakukan pemeriksaan merek yang didaftarkan oleh pemohon merek guna mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek, tapi disisi lain tidak dapat dipungkiri jumlah merek yang diidaftarkan sangat banyak dan tentunya DJKI harus melakukan serangkaian proses pendaftaran merek sampai dengan terbitnya sertifikat merek secara tepat waktu sesuai yang sudah diatur dalam Undang-undang, memastikan merek yang baru didaftarkan tersebut tidak memiliki persamaan seluruhnya atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah lebih dahulu terdaftar guna tetap memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk merek tersebut. Oleh karena itu peneliti akan membahas salah satu rumusan masalah di jurnal ini mengenai bagaimana prosedur pendaftaran merek di Indonesia, selain itu kasus sengketa pembatalan merek yang juga dibahas peneliti dalam jurnal ini yang berkaitan dengan Pembatalan Merek terdaftar karena persamaan pada pokoknya adalah antara merek “KASO” pemilik merek atas nama PT Tatalogam Lestari yang beralamat domisili di Gedung Tatalogam Tower Kebon Jeruk DKI Jakarta sebagai Penggugat dan merek “KasoMAX” pemilik merek atas nama Tedi Hartono di Jl. Flores Desa Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Metro, Provinsi Lampung 34119. dan turut tergugat atas nama DJKI.

Gugatan pembatalan merek oleh PT Tatalogam Lestari selaku penggugat didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 November 2022. PT Tatalogam Lestari menyampaikan beberapa dalil sebagai Dasar Hukum adalah perlindungan hanya siapa yang mendaftarkan (*system first to file*), “KASO” sudah seharusnya telah memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai pendaftar pertama yang mendapatkan perlindungan hukum secara eksklusif atas kepemilikan dan penggunaan merek “KASO” di wilayah Republik Indonesia untuk membedakan produk-nya dengan produk sejenis yang diperdagangkan oleh pihak lain (Sitti Aisa Rupa, 2021). Merek KasoMAX milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek KASO milik penggugat untuk jenis barang yang sejenis, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang Persamaan pada pokoknya serta mengenai Penggugat untuk membatalkan Merek KasoMAX milik Tergugat juga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang itikad tidak baik.

Pada Tanggal 7 Maret 2023, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan mengadili yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek KASO, nomor pendaftaran IDM000232806, tanggal pendaftaran 14 Januari 2010, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Penggugat adalah pemilik hak merek dan pendaftar pertama (*first to file*) baik dalam bentuk penelitian huruf atas kata, pengucapan, dan kombinasi keduanya di Indonesia, menyatakan merek KasoMAX, nomor pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dalam cara penelitian kata, cara pengucapan suara atau bunyi, unsur dominan dengan merek KASO milik Penggugat pada kata “KASO” untuk klasifikasi barang pada kelas sejenis, menyatakan merek KasoMAX, nomor pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat diajukan dan didaftarkan atas itikad tidak baik, Membatalkan atau menyatakan batal pendaftaran merek KasoMAX, nomor pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat berserta segala akibat hukumnya, dan Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan mencoret pendaftaran merek KasoMAX, nomor pendaftaran IDM000897054, tanggal pendaftaran 07 Oktober 2021, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai Ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang berlaku, Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang untuk itu menyampaikan Salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq... untuk mencoret sertifikat merek/mencatat pembatalan dan mengumumkan dalam beita resmi Merek; dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.990.000, (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Perlindungan hukum merek dagang terdaftar meliputi jenis pelanggaran, ancaman hukuman atas pelanggaran tersebut, pemberian hak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, tuntutan pidana atas dugaan pelanggaran merek kepada Kepolisian dan atau memilih penyelesaian jalur alternatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan sengketa merek “KasoMAX” Versus Merek “KASO”.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan penelitian hukum/yuridis normative dengan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer yaitu Undang-Undang dan peraturan terkait Merek, bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal, maupun bahan hukum tersier berupa kamus. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah murni studi kepustakaan (*library research*), dengan teknik

pengumpulan data melalui studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan teknik pengmpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan serta menggunakan sumber data tertulis terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pencarian guna menemukan jawaban dari rumusan masalah. Analisis bahan hukum penelitian dengan analisis data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum tahap prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi. Pemeriksaan formalitas dilakukan untuk memastikan permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan administrative yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas (Indriyanto & Yusnita, 2017).

Selanjutnya adalah pemeriksaan substantif, pemeriksaan substantif dilaksanakan setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh syarat persyaratan administrative (Wibowo & Hadi, 2017). Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara, pemeriksaan apakah suatu permohonan merek diberikan hak , tidak dapat didaftar atau ditolak didasarkan pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak.

Tahap akhir prosedur pendaftaran Merek adalah sertifikasi, Sertifikat merek merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara (dalam hal ini DJKI) dan diberikan kepada pemilik merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk menggunakan merek (miliknya) tersebut. Pemilik merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut terdaftar di DJKI. Dengan terdaftarnya merek tersebut, maka DJKI akan menerbitkan Sertifikat Merek yang bersangkutan (Indriyanto & Yusnita, 2017).

Analisis peneliti mengenai Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia berdasarkan pembahasan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu Prosedur Pendaftaran Merek pada tahap kedua yaitu Pengumuman. Hal penting yang menurut peneliti perlu dianalisis adalah mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak pada Pasal 21 ayat 3 yaitu Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Pada penjelasan Pasal tersebut yaitu yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Selain itu pada tahap ketiga Prosedur Pendaftaran Merek yaitu tahap Pemeriksaan Substantif disebutkan kembali mengenai itikad tidak baik ini yaitu ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara, pemeriksaan apakah suatu permohonan merek diberikan hak , tidak dapat didaftar atau ditolak didasarkan pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal terdapat keberatan permohonan pendaftaran merek, keberatan dan sanggahan diterima menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif.

Dalam praktek nya ketika menggunakan itikad tidak baik ini sebagai dalil maka harus dibuktikan secara jelas dan terbukti seperti apa itikad tidak baiknya tersebut. Mengenai itikad tidak baik ini menjadi hal yang sangat penting adalam prosedur pendaftaran merek di Indonesia, terbukti dari dalam 2 tahapan prosedur pendaftaran merek yaitu pada tahap pengumuman dan tahap pemeriksaan substantif menjadikan itikad tidak baik ini menjadi syarat merek yang ditolak.

Dari pemaparan Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia yang sudah dijelaskan peneliti di atas, maka peneliti melanjutkan penjelasan ke analisis terhadap pertimbangan hakim dalam mengambil putusan sengketa merek “KasoMAX” Versus Merek KASO yaitu Pertimbangan Hakim mengambil putusan terkait, KASO baik dalam bentuk penelitian huruf atas kata, pengucapan, dan kombinasi keduanya di Indonesia, dengan analisis dari peneliti yaitu perlindungan hak hanya kepada siapa mendaftarkan terlebih dahulu, KASO sudah seharusnya telah memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai pendaftar pertama. Penggugat telah mendapatkan perlindungan sejak terdaftarnya merek KASO pada tanggal 14 Januari 2010, nomor pendaftaran IDM000232806 melalui Turut Tergugat dengan penerimaan tanggal 18 Juni 2008 yang telah diperpanjang masa berlakunya hingga 18 Juni 2028 yang terdaftar dalam jenis – jenis barang kelas 6.

Sedangkan merek “KasoMAX” tanggal pendaftaran yaitu 7 Oktober 2021 dan mendapatkan sertifikat merek dengan nomor IDM000897054 serta kedua Merek tersebut adalah merek yang terdaftar di kelas barang nomor 6. Jarak pendaftaran Merek KASO dengan Merek KasoMAX cukup jauh yaitu KASO tanggal pendaftaran Merek tanggal 14 Januari 2010 dan tanggal pendaftaran Merek KasoMAX tanggal 7 Oktober 2021, sehingga jelas ada selisih kurang lebih selama 11 tahun antara pendaftar pertama Merek KASO dengan pendaftar setelah pendaftar pertama yaitu merek KasoMAX, untuk pendaftaran merek dagang dengan kelas yang sejenis yaitu kelas 6.

Pengertian teori kepastian hukum ini jika dikaitkan dengan Perlindungan hak atas merek berdasarkan pendaftaran terlebih dahulu (*system first to file*), maka dengan adanya dasar hukum yang mengatur tentang *system first to file* tersebut melalui Undang-Undang terkait yang sudah dijelaskan diatas maka individu mengetahui adanya dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum tersebut dan negara yang secara langsung memberikan perlindungan hukum tersebut. Jadi dilarang adanya kesewenangan oleh DJKI yaitu menerbitkan sertifikat bagi pemilik merek. Mengenai teori Perlindungan hukum atas merek secara represif akan dijelaskan peneliti lebih lanjut pada analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam hal membatalkan merek terdaftar milik tergugat.

Analisis dari peneliti mengenai daya pembeda merek dan nama generic pada merek karena dalam kasus perkara sengketa merek KASO versus KasoMAX ini dari sisi Tergugat dalam eksepsi nya memberikan dalil bahwa kata “KASO” adalah generic yang bersifat umum dan tidak memiliki daya pembeda. Generic atau *Genericized* adalah hilangnya daya pembeda suatu merek karena penggunaan. Merek dapat kehilangan daya pembedanya ketika fungsinya sebagai identitas sumber produk berubah menjadi keterangan produk itu sendiri. Biasanya ini terjadi ketika produk yang menggunakan merek tersebut mendominasi pasaran atau melekat kuat dalam benak konsumen bahwa merek itu adalah produk itu sendiri dan pada akhirnya menjadi begitu umum sehingga mulai digubakan sebagai nama produk.

Contoh kasus merek yang kehilangan daya pembeda di luar negeri adalah merek “THERMOS”, ketika kita mendengar kata “THERMOS” , maka kita pasti akan langsung menggambarkan bahwa itu adalah produk notol hampa tahan panas. Pada awalnya, Sir James Dewar adalah pemilik merek “Thermos” yang diciptakan pada tahun 1892. Terobosan pertama “Thermos” di pasaran terjadi tahun 1904. Penamaan ‘Thermos’ diberikan oleh Perusahaan Jerman yang sebelumnya mengadakan kontes untuk mencari nama produk yang tepat, dalam Bahasa Yunani Thermos berarti panas. Di beberapa Negara kata “Thermos” telah menjadi generic dan kehilangan daya pembeda akibat penggunaan identitas yang tidak tepat oleh masyarakat, sehingga kata ini tidak lagi dapat didaftarkan sebagai merek selama tidak ada Upaya dari si pemegang merek tersebut untuk meningkatkan kembali daya pembeda dari kata tersebut (Indriyanto & Yusnita, 2017).

Kembali kepada kasus sengketa Merek “KASO” versus merek “KasoMAX”, kata “KASO” yang menurut penggugat adalah kata generic yang tidak mempunyai daya pembeda karena penggugat memberikan contoh arti kata “KASO” yang bersifat umum sebagai berikut:

1. Bahwa bagi masyarakat Jawa yang bertempat tinggal di Provinsi Lampung khususnya maupun se Sumatera maupun sepulau Jawa bahkan se Indonesia pun mengakuinya

- sebutan KASO adalah bahan yang terbuat dari kayu dan sekarang dibuat pula dengan berbahan besi dan baja ataupun logam yang dipergunakan untuk pembangunan rumah atau bangunan apapun itu dan dimasyarakat luas sudah cukup dikenal istilah KASO.
2. Bahwa menurut Bahasa Jepang KASO adalah Penduduk.
  3. Bahwa menurut Bahasa daerah Sunda berdasarkan kearifan local KASO adalah dibahasakan USUK.
  4. Bahwa menurut Bahasa Jepang KASOBUTSU adalah plastic
  5. Bahwa terdapat kecamatan Subang Jawa Barat Bernama KASOMALANG.
  6. Bahwa terdapat merek sepatu yang terkenal dengan nama KASOGI
  7. Bahwa terdapat satu kata KASOHOR berarti terkenal dalam Bahasa Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai berbagai arti kata “KASO”, maka peneliti menganalisis kata “KASO” tersebut termasuk kata generic atau tidak, memiliki daya pembeda atau tidak. Untuk saat ini pada putusan Majelis Hakim masih memutuskan bahwa kata “KASO” bukanlah kata generic dan memiliki daya pembeda sehingga tidak eksepsi Tergugat untuk kata generic ini ditolak oleh Majelis Hakim. Meskipun demikian untuk kedepannya seiring berjalannya waktu mengenai penggunaan Merek “KASO” pada produk baja ringan, pemilik merek “KASO” dalam hal ini perlu tetap menjaga Merek “KASO” tersebut untuk mempertahankan daya pembeda merek “KASO” dengan menambahkan kata lain untuk memberikan daya pembeda, sehingga merek “KASO” tidak hilang daya pembedanya karena seiring berjalannya waktu mengenai penggunaannya tidak menutup kemungkinan kata “KASO” akan berubah jadi kata generic, seperti contoh merek yang kehilangan daya pembedanya yang sudah dijelaskan peneliti sebelumnya yaitu merek “THERMOS”.

Pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan terkait merek KasoMAX diajukan dan didaftarkan atas itikad tidak baik adalah pendaftaran Merek “KasoMAX” di DJKI yaitu penelitian Merek yaitu “KasoMAX” sedangkan tulisan Merek pada produk baja ringan milik tergugat adalah “KASOMAX”, dalam hal ini terjadi perbedaan penelitian nama Merek yang terdaftar dan nama merek yang tercantum pada produk. Peneliti menganalisis dasar hukum mengenai penggunaan nama Merek yang didaftarkan dan yang digunakan atau yang melekat pada produk yaitu di Undang-Undang No 20 Tahun 2016 belum mengatur secara jelas mengenai penggunaan nama merek harus sama dengan nama merek yang digunakan pada produk, Undang-Undang ini hanya mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak yaitu diatur pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Nainggolan, 2019). Peneliti menganalisis terjadi perbedaan mengenai dasar hukum yang mengatur mengenai nama merek yang didaftarkan harus sama dengan nama merek yang digunakan atau melekat pada produk, dalam hal ini terkait mengenai dasar hukum penghapusan merek yaitu antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dibandingkan dengan Undang-Undang Merek sebelumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur mengenai penghapusan Merek yaitu Pasal 74 berbunyi “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. Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya larangan impor; larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek”.

Sedangkan pada Undang-Undang Merek yang terdahulu yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 2001 mengatur mengenai penghapusan merek Pasal 61 berbunyi “Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan (Artadi, SU, & Tjukup, n.d.). Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam

perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya larangan impor; larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga”.

Peneliti menganalisis terdapat perbedaan yang jelas antara 2 Pasal yang mengatur mengenai penghapusan Merek ini yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 61 ayat 2 huruf b mengatur mengenai Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar. Dengan penjelasan yaitu ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penelitian kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda (Nisa & Suyitno, 2017). Sehingga jelas arti dari pasal ini adalah nama Merek dan bahkan warna Merek yang didaftarkan pada DJKI harus sama dengan nama Merek dan warna Merek yang digunakan atau tertera pada produk. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal mengenai ini tidak ada atau dihilangkan dari Undang-Undang sebelumnya. Dengan dihapusnya pasal ini, kita dapat menyimpulkan memang belum diatur secara jelas mengenai penghapusan merek dalam lingkup nama Merek harus sama yang didaftarkan dengan yang digunakan pada produk.

Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan Negara dalam hal ini hingga dihapusnya pasal ini dan sebaiknya tetap ada pasal yang mengatur ini secara jelas agar tujuan pendaftaran Merek tersebut dengan itikad baik, karena jika kita melihat kasus sengketa Merek “KASO” dengan “KasoMAX”, kedua merek ini dari segi warna keduanya didaftarkan di DJKI dengan warna hijau untuk “KASO” dan warna biru gelap pada kata “Kaso” dan warna merah pada kata “MAX”, sedangkan warna Merek yang digunakan atau tertera pada produknya yaitu Baja Ringan adalah warna hitam (Anugraha, 2020). Serta khusus untuk Merek “KasoMAX” nama merek yang didaftarkan pada DJKI yaitu dengan huruf capital semua yaitu “KasoMAX” sedangkan nama merek yang digunakan atau tertera pada produk baja ringan yaitu “KASOMAX”, jelas ada perbedaan cara penelitian terkait huruf capital, sehingga dengan penelitian nama merek yang capital semua pada Merek “KASOMAX” terkesan mirip dengan Merek “KASO” yang semua huruf nya capital, dan merek “KASOMAX” yang terdiri dari kata “KASO” lalu ditambahkan kata “MAX” menjadi “KASOMAX”, arti kata “MAX” yang merupakan arbitrary word sebagai arti yang lebih tinggi atau kualitas produk yang lebih premium bukanlah daya pembeda merek. Sehingga analisis peneliti yaitu jika pasal mengenai penghapusan merek terkait penamaan dan unsur warna harus sama antara yang didaftarkan dan digunakan pada produk. Harus ada dasar hukum yang jelas mengatur hal ini (Ghozali, 2022). Peneliti mencoba mengaitkan ada dan tidaknya pasal yang mengatur mengenai penghapusan merek ini, terkait dengan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Analisis terakhir dari peneliti mengenai sengketa pembatalan merek terdaftar yang dibahas di jurnal ini adalah dengan menghubungkannya dengan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menurut Robert C. Sherwood yaitu (UTARI, 2021):

### 1. *Reward Theory*

Teori ini memiliki makna yang mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan seseorang sehingga terhadap inventor/pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatif dan jerih payahnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut (Khoirul Hidayah, 2018)

### 2. *Recovery Theory*

Peneliti menganalisis mengenai *Reward Theory* dan *Recovery Theory* tersebut jika dikaitkan dengan kasus ini adalah mengenai upaya-upaya kreatif, serta jerih payah PT Tatalogam Lestari sebagai pemilik merek KASO dalam meningkatkan serta mempertahankan eksistensi dan penjualan produk baja ringan merek KASO yang dalam prosesnya yaitu:

1. Kata KASO dalam merek KASO merupakan ciptaan inovasi dan ide kreasi murni dari PT Tatalogam Lestari sendiri untuk suatu penamaan yang digunakan sebagai daya pembeda (*distinctive*) produknya dalam kegiatan perdagangan bukan meniru merek pihak lainnya. Merek dagang KASO milik PT Tatalogam Lestari memiliki reputasi yang baik dan telah sangat dikenal oleh Konsumen di Indonesia sampai dengan saat ini karena menerapkan etika bisnis, jaminan kualitas produk – produk dan/atau jasa – jasanya sangat diperhatikan dan menjadi prioritas utama.
2. PT Tatalogam Lestari meraih penghargaan oleh Lembaga Independen Rekor Bisnis Indonesia (REBI) dan penghargaan inovasi *Outstanding Corporate Innovator (OCI)* dari badan independen di Amerika Serikat yaitu *Product Development Management Association (PDMA)* kepada PT Tatalogam Lestari atas pencapaian inovasi produk unggulan kompetitif yang berkelanjutan.
3. PT Tatalogam Lestari merupakan produsen baja ringan di Indonesia yang telah menyelesaikan komitmen perizinan usaha komersial / operasional dalam lingkup perdagangan dan telah memenuhi persyaratan spesifikasi sesuai standar SNI dalam setiap perdagangan produknya berupa profil rangka baja ringan salah satunya merek dagang KASO yang telah terjamin kualitasnya aman dan kuat.
4. PT Tatalogam Lestari merupakan perusahaan yang telah memiliki 52 (lima puluh dua) *authorized reseller* tingkat provinsi yang menjual produk-produk yang diproduksi oleh Penggugat dan Penggugat juga berperan aktif tergabung dalam Asosiasi Roll Former Indonesia (“ARFI”) sebagai pengurus sebuah wadah bagi perusahaan untuk memastikan produksi bahan material konstruksi produk berkualitas demi kepentingan Nasional.
5. PT Tatalogam Lestari mendapatkan penghargaan dalam percepatan pembangunan rumah rusak bagi korban bencana alam dan pascabencana di beberapa Provinsi ataupun Kabupaten di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam hal ini merek adalah hasil karya intelektual murni dari si pemilik merek, diberi penghargaan atas hasil karya intelektualnya dengan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pendaftaran merek tersebut.

### 3. *Incentive Theory*

Teori Insentif jika dikaitkan dengan kasus ini maka bentuk insentif yang diterima PT Tatalogam Lestari sebagai pemilik merek KASO untuk lebih meningkatkan kerativitasnya serta menciptakan merek-merek lain sebagai bagian dari kekayaan intelektual yaitu PT Tatalogam Lestari menerima berbagai penghargaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diraihnya penghargaan oleh Lembaga Independen Rekor Bisnis Indonesia (REBI) dan penghargaan inovasi *Outstanding Corporate Innovator (OCI)* dari badan independen di Amerika Serikat yaitu *Product Development Management Association (PDMA)* kepada PT Tatalogam Lestari atas pencapaian inovasi produk unggulan kompetitif yang berkelanjutan dan mendapat penghargaan dalam percepatan pembangunan rumah rusak bagi korban bencana alam dan pascabencana di beberapa Provinsi ataupun Kabupaten di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Abdurrahman Misno, Shi, & Sabri Mohamad Sharif, 2020).

Sehingga secara tidak langsung PT Tatalogam Lestari sebagai pemilik merek, dengan menerima insentif dalam berbagai bentuk penghargaan tersebut maka akan meningkatkan *brand image* dan semakin meningkat nilai ekonomis merek dagang tersebut sehingga insentif berupa *profit* penjualan semakin meningkat, reputasi dan kualitas produk semakin baik, sejalan dengan citra Perusahaan PT Tatalogam Lestari yang semakin baik di mata konsumen. Semua insentif tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan motivasi pencipta merek untuk meningkatkan kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga menciptakan merek-merek lain sebagai bagian dari kekayaan intelektual (Hawin & Riswandi, 2020).

#### **4. Risk Theory**

Pemilik merek selalu mempunyai resiko, jika tidak didaftarkan akan lebih beresiko, jika didaftarkan juga tetap ada kemungkinan akan digugat pemilik merek lain bahkan resiko merek tersebut dijiplak atau dibonceng oleh pihak lain (Mayana & Santika, 2021).

#### **5. Economic Growth Stimulus Theory**

Alasan penggugat mengajukan gugatan dan tergugat juga juga harus mempertahankan perlindungan dan kepastian hukum merek yang dimilikinya, tentunya karena alasan ekonomis suatu merek tersebut. Pentingnya kepastian tidak hanya cukup pada pendaftaran saja, tetapi ketika merek tersebut sudah didaftarkan maka ada peristiwa hukum lainnya yang diatur juga (Fathanudien, 2016). Merek barang yang diproduksi serta dijual ke konsumen di Indonesia telah memberikan dampak pembangunan ekonomi yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya industry baja ringan, dan pastinya dengan produksi merek-merek dagang tersebut telah membuka lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak pertumbuhan ekonomi.

### **KESIMPULAN**

perbedaan mengenai dasar hukum yang mengatur mengenai nama merek yang didaftarkan harus sama dengan nama merek yang digunakan atau melekat pada produk, dalam hal ini terkait mengenai dasar hukum penghapusan merek yaitu antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dibandingkan dengan Undang-Undang Merek sebelumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur mengenai penghapusan Merek yaitu Pasal 74 berbunyi “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.

Serta khusus untuk Merek “KasoMAX” nama merek yang didaftarkan pada DJKI yaitu dengan huruf capital semua yaitu “KasoMAX” sedangkan nama merek yang digunakan atau tertera pada produk baja ringan yaitu “KASOMAX”, jelas ada perbedaan cara penulisan terkait huruf capital, sehingga dengan penulisan nama merek yang capital semua pada Merek “KASOMAX” terkesan mirip dengan Merek “KASO” yang semua huruf nya capital, dan merek “KASOMAX” yang terdiri dari kata “KASO” lalu ditambahkan kata “MAX” menjadi “KASOMAX”, arti kata “MAX” yang merupakan arbitrary word sebagai arti yang lebih tinggi atau kualitas produk yang lebih premium bukanlah daya pembeda merek.

## REFERENSI

- Abdurrahman Misno, B. P., Shi, M. E. I., & Sabri Mohamad Sharif, Ph D. (2020). *Menggenggam Nusantara Raya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Anugraha, Fahmi. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Pendaftaran Merek. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(1), 48–59. <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.33>
- Arifin, Zaenal, & Iqbal, Muhammad. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47–65. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Artadi, I. Ketut, Su, S. H., & Tjukup, I. Ketut. (N.D.). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akibat Pembatalan Merek Oleh Pengadilan Niaga*.
- Djubaedillah, Muhamad Djumhana, Muhammad, Abdulkadir, Aditya, P. T. Citra, Gayo, Sabela, & Kopi, Pelindungan Indikasi Geografis Bagi. (n.d.). *Ending Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h. 9. 2 Andi Noorsamang dan Agung Damarsasongko, Indikasi Geografis Sebuah Pengantar, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2008, h. 62*.
- Fathanudien, Anthon. (2016). Alternatif perlindungan hukum atas hak merek kolektif genteng Jatiwangi guna mengurangi persaingan usaha di Kabupaten Majalengka. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 20–39. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.403>
- Ghozali, Ahmad. (2022). *Analisis Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Hawin, Muhammad, & Riswandi, Budi Agus. (2020). *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*. UGM PRESS.
- Indriyanto, Agung, & Yusnita, Irnie Mela. (2017). *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Rajawali Press.
- Mayana, Ranti Fauza, & Santika, Tisni. (2021). *Hukum merek: perkembangan aktual perlindungan merek dalam konteks ekonomi kreatif di era disrupsi digital*. Refika.
- Nainggolan, Ibrahim. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2759>
- Nisa, Khoirun, & Suyitno, Imam. (2017). Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam teks terjemahan mahasiswa. *BASINDO: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pembelajarannya*, 1(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.17977/um007v1i12017p001>
- Sitti Aisa Rupa, Rupa Aisa Sitti. (2021). *Manajemen Kepala Sekolah Terhadap Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Prestasi Peserta Didik Di Smp Negeri 3 Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Suryansyah, Suryansyah, & Junaeda, Junaeda. (2021). Tinjauan Hukum Pendaftaran Hak Merek Terhadap Produk Pangan Lokal Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif di

Kabupaten Mamuju. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(1), 107–119. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i1.929>

Utari, Devy. (2021). *Analisis Hukum Sengketa Merek Dagang Terdaftar*. Universitas Bosowa.

Wibowo, Ari, & Hadi, Hernawan. (2017). Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda dalam Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark) Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Privat Law*, 3(1), 164801.