

**PENERAPAN PASAL 21 AYAT (2) HURUF (A) UNDANG- UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS DALAM PUTUSAN NOMOR 01/PDT.SUS-  
MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST**

**ARTICLE 21 NUMBER (2) LETTERS (a) LAW NUMBER 20 of 2016  
ABOUT MARK AND GEOGRAPHIC INDICATION IN DECISION  
NUMBER 01 / Pdt.Sus-Trademark / 2019 / PN.Niaga.JKT.PST**

**Dheyra Rahmawati, Agus Mardianto, dan Sukirman  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
riskiiqbalm@gmail.com**

**Abstrak**

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual dalam pengelompokan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Right) berfungsi untuk membedakan asal maupun kualitas barang dan/atau jasa sejenis antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Peraturan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (atau disingkat UUMIG). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis data secara normatif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.PST mengenai pendaftaran merek-merek HUGO BOSS milik Penggugat dan merek-merek HUGO FEMINIME, HUGO JEANS, dan HUGO BOY milik Tergugat yang disengketakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UUMIG. Bahwa merek milik Tergugat telah menyerupai nama badan hukum milik Penggugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam mendaftarkan merek tersebut. Karena merek HUGO BOSS merupakan bagian dari nama grup badan hukum Penggugat, yaitu HUGO BOSS AG dan HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Maka merek terdaftar dapat berupa nama lengkap maupun sebagian nama badan hukum pemilik merek. Oleh karena itu merek milik Tergugat yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan/dinyatakan tidak sah.

**Kata Kunci** : Pembatalan Merek, Badan Hukum, Hugo Boss.

**Abstract**

*Trademark is a part of Intellectual Property in the grouping of Industrial Property Rights (Industrial Property Right) functions to distinguish the origin and quality of goods and / or services of a kind from one company to another company. Trademark regulations are regulated in Law Number 20 Year 2016 (or*

*abbreviated as UUMIG). The method used in this study is a normative juridical research method with descriptive analytical research specifications. Data sources used are secondary data obtained from literature studies in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The collected data is processed and analyzed using normative qualitative data analysis methods. The results of the study concluded that Decision Number 01 / Pdt.Sus- Trademark / 2019 / PN.Niaga.JKT.PST regarding registration of the Plaintiff's HUGO BOSS marks and HUGO FEMINIME, HUGO JEANS, and the Defendant's HUGO BOY marks in accordance with the provisions of Article 21 Number (2) Letters (a) UUMIG . That the Defendant's trademark has resembled the name of the Plaintiff's legal entity, so the Defendant does not have good faith in registering the mark. Because the HUGO BOSS brand is part of the Plaintiff's legal group name, namely HUGO BOSS AG and HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Then the registered mark may be in the form of the full name or part of the name of the legal entity of the brand owner. Therefore the Defendant's trademark which has been registered must be canceled / declared invalid.*

**Keywords :** Brand Cancellation, Legal Entity, Hugo Boss.

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual dalam pengelompokan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Right), merek barang maupun merek jasa pada perusahaan memiliki arti penting, bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda antara merek dagang suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Dalam kasus perkara Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst bahwa Teddy Tan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis digugat oleh Perusahaan Hugo Boss Trade Mark Management GMBH & CO. KG, karena telah menggunakan varian kata "HUGO" milik Penggugat yang merupakan bagian dari nama grup badan hukum Penggugat, yaitu HUGO BOSS AG dan HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat bahwa merek-merek HUGO FEMININE, HUGO JEANS, dan HUGO BOY milik Tergugat telah menyerupai nama badan hukum Penggugat, merek milik Tergugat diajukan atas dasar itikad tidak baik, membatalkan atau menyatakan batal demi hukum, dan memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek-merek HUGO FEMININE, HUGO JEANS, dan HUGO BOY milik Tergugat dari Daftar Umum Merek.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul : **"PENERAPAN PASAL 21 AYAT (2) HURUF (a) UNDANG-UNDANG**

## **NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PUTUSAN NOMOR 01/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga. JKT.PST”.**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst?

### **Metode Penelitian**

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Metode Pendekatan       | : Yuridis Normatif                 |
| 2. Spesifikasi Penelitian  | : Deskriptif Analitis              |
| 3. Lokasi Penelitian       | : Pusat Informasi Ilmiah FH Unsoed |
| 4. Sumber Data             | : Data Sekunder                    |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan                |
| 6. Metode Penyajian Data   | : Uraian Teks Secara Sistematis    |
| 7. Metode Analisis Data    | : Normatif Kualitatif              |

## **B. PEMBAHASAN**

Merek merupakan bagian dari HKI dalam pengelompokan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Right). Pengertian merek menurut Pasal 1 angka (1) UUMIG mengatur bahwa:

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

Merek menurut Purwosutjipto memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis (**Purwosutjipto, 1984**).

Data hasil penelitian **nomor 2.1. dan 2.2.** tentang merek HUGO BOSS milik Penggugat apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUMIG dan menurut Purwosutjipto, maka dapat dideskripsikan bahwa merek HUGO BOSS dengan etiketnya dapat digunakan sebagai merek. Merek milik Penggugat memiliki unsur-unsur yang dapat membedakan produknya dengan produk lain yang bukan milik Penggugat.

Indonesia menggunakan sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif. Sistem pendaftaran konstitutif adalah suatu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada merek (**Dharmawan, 2017**).

Merek HUGO FEMININE atas nama Tergugat terdaftar pada tahun 2014, dan kemudian merek HUGO JEANS dan HUGO BOY terdaftar pada tahun 2015. Sedangkan berdasarkan fakta merek HUGO BOSS milik Penggugat telah terdaftar sejak tahun 1989 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa yang terdapat dalam kelas 3, 18, 24 dan 25 Pendaftaran/sertifikat merek mana tersebut di atas kemudian telah diperpanjang oleh Penggugat yang masing-masing tercatat ke dalam perpanjangan pendaftaran/sertifikat nomor IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 tertanggal perpanjangan pendaftaran tanggal 28 April 2009.

Sehingga Penggugat adalah pemilik merek terdaftar pertama atas merek HUGO BOSS yang telah secara sah terdaftar pada Turut Tergugat dan telah memperoleh perlindungan hukum di negara Indonesia sejak tahun 1989, yang sekaligus juga merupakan pihak pengguna pertama di negara Indonesia dan pendaftaran merek HUGO FEMININE, HUGO JEANS, dan HUGO BOY diajukan jauh setelah merek HUGO BOSS terdaftar/dimiliki oleh Penggugat.

Pasal 21 ayat (1) UUMIG mengatur bahwa Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Bahwa maksud dari mempunyai "persamaan pada pokoknya" pada penjelasan Pasal

21 ayat (1) UUMIG yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.

Pasal 21 ayat (2) huruf (a) UUMIG mengatur bahwa permohonan pendaftaran suatu merek harus ditolak jika merek yang diajukan pendaftarannya tersebut merupakan atau menyerupai, antara lain, nama atau singkatan nama orang terkenal maupun nama badan hukum orang lain, sebagaimana merek Tergugat yang disengketakan dinyatakan menyerupai nama orang terkenal (nama pendiri Penggugat) dan nama badan hukum pihak lain (badan hukum Penggugat). Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya pula menurut hukum pendaftaran atas merek-merek tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

Menurut Turut Tergugat mengenai merek yang mengandung unsur "HUGO" milik Tergugat pada merek HUGO FEMINIME, HUGO JEANS, HUGO BOY mempunyai persamaan dengan nama badan hukum Penggugat secara hukum sangat berlebihan, karena badan hukum tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Badan hukum merupakan pihak yang dapat mengajukan merek, karena dalam UUMIG pihak yang berhak mengajukan merek tidak hanya orang (persoon), tetapi badan hukum (recht persoon) maupun beberapa orang juga berhak mengajukan merek.

Menurut L.J. Van Apeldorn dalam Muhammad Sadi, sekarang undang- undang juga mengakui adanya subjek hukum yang lain daripada manusia. Untuk membedakannya, manusia disebut *natuurlijke personen* dan yang lain *rechtspersonen*. Tetapi tidak berarti bahwa *persoon* yang demikian itu juga benar-benar ada, itu hanya berarti bahwa sesuatu yang bukan *persoon* atau tidak dapat merupakan *persoon*, diperlakukan seolah-olah ia adalah person (**Sadi, 2015**).

Hal ini berarti suatu merek dapat dimiliki oleh satu orang atau lebih atau badan hukum. Bahkan menurut Ahmadi Miru walaupun dalam undang-undang Merek tidak secara tegas menentukan bahwa suatu merek dapat dimiliki secara bersama-sama oleh lebih dari satu badan hukum, hal tersebut tetap diperbolehkan karena status hukum dari suatu badan hukum adalah sama dengan orang (**Miru, 2005**).

Menurut Ahmadi Miru mengenai Pembatasan yang hanya melarang menggunakan nama badan hukum milik orang lain sebagai merek kalau nama badan hukum tersebut telah terdaftar sebagai merek sesungguhnya merupakan batasan yang kurang tepat karena dengan menggunakan nama badan hukum orang lain sebagai merek, walaupun nama badan hukum tersebut tidak terdaftar sebagai merek, dapat menimbulkan kesan yang keliru dalam masyarakat bahwa barang yang memakai nama badan hukum orang lain sebagai merek tersebut adalah hasil produksi dari badan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, penggunaan merek tersebut dapat merugikan badan hukum yang namanya dijadikan merek (**Miru, 2005**).

Data hasil penelitian nomor 2.4. tentang meyerupai nama orang terkenal dan nama badan hukum pihak lain tanpa persetujuan Penggugat, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf a UUMIG dan juga menurut pendapat Ahmadi Miru dan L.J. Van Apeldoorn, maka dapat dideskripsikan bahwa yang dimaksud dengan “nama badan hukum” adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar.

Badan hukum Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG milik Penggugat merupakan bagian dari nama pendiri Penggugat, yaitu Mr. HUGO FERDINAND BOSS. Maka bagian dari nama grup badan hukum Penggugat, yaitu HUGO BOSS AG dan HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Oleh karena itu, kata “HUGO” dan/atau “BOSS” dan/atau gabungan keduanya tidak dapat dilepaskan dari nama Penggugat. Penggugat sangat berhak untuk menggunakan dan/atau mendaftarkan kata-kata tersebut karena identik dengan Penggugat dan menjadi unsur yang esensial serta menonjol dari merek-merek dagang milik Penggugat yang dapat dipakai dengan lebih menonjol satu dari yang lainnya atau dipakai secara berulang pada salah satu unsur katanya, seperti dalam merek “HUGO HUGO BOSS” ataupun “HUGO BOSS HUGO”.

Menurut Rahmi Jened mengenai pembatalan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak

tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek (DUM), sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum merek (DUM) diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hak atas merek yang sudah dibatalkan tersebut kembali ke dalam otoritas negara dan menjadi hak yang bebas, demikian pula dengan tanda yang dan dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak lain sesuai dengan tata cara dan prosedur perolehan hak melalui permohonan pendaftaran merek (**Jened, 2015**).

Mengenai pelaksanaan pembatalan merek berdasarkan putusan pengadilan diatur pada Pasal 92 UUMIG yang menurut Penggugat merupakan salah satu wujud pemberian perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar dan/atau terkenal.

Pasal 92 UUMIG mengatur bahwa :

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh menteri dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
- (2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Data hasil penelitian nomor 2.5. apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 92 UUMIG dan juga menurut pendapat Rahmi Jened, maka dapat dideskripsikan bahwa karena Turut Tergugat sudah terlanjur menerbitkan sertifikat-sertifikat merek atas nama Tergugat, maka Turut Tergugat berkewajiban untuk melakukan koreksi atas penerbitan sertifikat tersebut melalui mekanisme menurut UUMIG dan Peraturan Pemerintah. Akibat hukum dalam pembatalan pendaftaran merek adalah hapusnya pendaftaran merek terhadap merek yang disengketakan baik sebagian atau seluruhnya pada Daftar Umum merek (DUM) yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM).

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan pada putusan Hakim Nomor: 01/Pdt.Sus Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai pendaftaran merek-merek HUGO FEMINIME, HUGO JEANS, dan HUGO BOY milik Tergugat yang disengketakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) UUMIG. Bahwa merek milik Tergugat telah menyerupai nama badan hukum Penggugat yaitu Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG. Karena merek HUGO BOSS merupakan bagian dari nama grup badan

hukum Penggugat, yaitu HUGO BOSS AG dan HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Oleh karena itu, kata “HUGO” dan/atau “BOSS” dan/atau gabungan keduanya tidak dapat dilepaskan dari nama Penggugat, sehingga Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek tersebut.

## **2. Saran**

Pemeriksa merek pada Dirjen KI dalam melakukan pemeriksaan substansif pada permohonan pendaftaran merek diharapkan lebih berhati-hati dan konsisten serta secara tegas menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya yang merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya sengketa-sengketa pelanggaran merek.

Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek haruslah mempunyai itikad baik, dalam arti merek yang dimohonkan pendaftaran tidak membonceng (passing off) ketenaran merek yang sudah terdaftar sebelumnya. UUMIG melindungi pelaku usaha yang beritikad baik, karena pelaku usaha yang beritikad tidak baik akan ditolak permohonan pendaftaran mereknya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

Dharmawan, N. K. S. (2017). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual HKI. Yogyakarta : Deepublish.

Jened, R. (2015). Hukum Merek. Jakarta : Kencana.

Miru, A. (2005). Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Purwosutjipto. (1984). Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta : Djambatan.

Is, M. S., (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.

**Peraturan Perundang-undangan**

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

\_\_\_\_\_,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).