

SKRIPSI

**PEMBATALAN MEREK DAGANG TERHADAP
KLASIFIKASI BARANG TIDAK SEJENIS**



Diajukan Oleh:

**NASHIRUDDIN
NIM. 2010211310107**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2024**

SKRIPSI

**PEMBATALAN MEREK DAGANG TERHADAP
KLASIFIKASI BARANG TIDAK SEJENIS**



Diajukan Oleh:

**NASHIRUDDIN
NIM. 2010211310107**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2024**

**PEMBATALAN MEREK DAGANG TERHADAP
KLASIFIKASI BARANG TIDAK SEJENIS**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**NASHIRUDDIN
NIM. 2010211310107**

**PROGRAM SARJANA
PROGTAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBATALAN MEREK DAGANG TERHADAP
KLASIFIKASI BARANG TIDAK SEJENIS**

Diajukan Oleh


**NASHIRUDDIN
NIM. 2010211310107**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing,

**Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.Hum.
NIP.196709141993031003**

Diketahui
Banjarmasin, 20 Juni 2024
Ketua Program


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002**


LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBATALAN MEREK DAGANG TERHADAP
KLASIFIKASI BARANG TIDAK SEJENIS**

Diajukan Oleh
NASHIRUDDIN
NIM. 2010211310107

Skripsi ini telah di pertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.Hum.
NIP.196709141993031003

Diketahui
Banjarmasin, 28 Juni 2024
Ketua Program


Muhamammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBATALAN MEREK DAGANG TERHADAP
KLASIFIKASI BARANG TIDAK SEJENIS**

Diajukan Oleh
NASHIRUDDIN
NIM. 2010211310107

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 35g / UTS-1-11 / spt 2024
Tanggal : 02 JUL 2024

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024

dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 813/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 28 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nashiruddin
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310107
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PEMBATALAN MEREK DAGANG TERHADAP KLASIFIKASI BARANG TIDAK SEJENIS

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sebenarnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



NASHIRUDDIN
NIM. 2010211310107

MOTO

Human clock is always in a rush, God's clock is always on time

(Jam manusia terlalu buru-buru, jam tuhan selalu tepat waktu)

- EL DEAR GOD -

A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for

(Kapal akan selalu aman saat berada di pinggir pantai, tapi bukan itu alasan kapal dibuat)

- GRACE HOPPER -

Jangan lari dan hadapilah dengan berani

- NASHIRUDDIN -

PERSEMBAHAN

Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Tidak ada Lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini selain lembar Persembahan, oleh karena itu Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga, saya persembahkan kepada kedua orangtua saya tercinta M.Syahidan dan Nurdiana, yang telah merawat, menjaga serta mendidik sejak lahir hingga sekarang menjadi anak yang dewasa, mandiri dan pribadi yang baik seperti sekarang ini. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada saya yang mana tidak dapat terhitung jumlahnya, hanya doa dan usahalah yang dapat senantiasa saya berikan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu Bahagia dan selalu dalam lindungan-Nya.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.Hum. Atas segala ilmu, bimbingan dan nasehat selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai target dan harapan yang saya inginkan.

RINGKASAN

Nashiruddin. Juni 2024. **PEMBATALAN MEREK DAGANG TERHADAP KLASIFIKASI BARANG TIDAK SEJENIS**. Skripsi, Program Sarjana. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman, Pembimbing: **Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**

Peran merek merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis dalam dunia perdagangan. Semakin dikenal suatu merek akan turut berpengaruh pada reputasi produk yang dijual. Merek di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan pada pokoknya bahwa merek yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak diperbolehkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Namun Pasal tersebut tidak mengatur lebih lanjut terkait persamaan pada merek terdaftar pihak lain yang bukan merek terkenal untuk barang dan jasa atau klasifikasi barang tidak sejenis. Kasus sengketa merek pada klasifikasi barang tidak sejenis yang keduanya sama-sama bukan termasuk merek terkenal terdapat pada putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN.Niaga Mdn dan Putusan Nomor 161.K/Pdt.Sus-Hki/2023. Permasalahan sengketa merek pada klasifikasi barang tidak sejenis ini menimbulkan pertanyaan dapat tidaknya merek dibatalkan mengingat kelas dan barang yang ada berbeda dan frasa Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis dapat dibatalkan apabila memiliki barang dan jasa tidak sejenis dengan merek terkenal. Selain itu juga menimbulkan pertanyaan apakah sengketa antara kedua merek ini sudah sesuai dengan sistem perlindungan merek yang dianut oleh negara Indonesia. Sistem perlindungan merek sendiri secara teoritis terbagi menjadi dua macam yaitu sistem pendaftaran konstitutif dan sistem pendaftaran deklaratif.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembatalan merek dagang MS Glow dan PS Glow ditinjau dari sistem perlindungan merek dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif (legal research) atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (library research). Selain itu, Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (conceptual approach) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan menelaah seluruh undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Adapun pendekatan kasus adalah pendekatan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Pembatalan merek dagang PS Glow dan MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya telah menerapkan sistem pendaftaran konstitutif dengan prinsip first to file. Dalam hal ini, PS Glow seharusnya menjadi pemilik eksklusif merek tersebut untuk kelas 3 (kosmetik) karena terdaftar lebih dulu, sementara MS Glow terdaftar di kelas 32 untuk minuman serbuk dan di kelas 3 dengan nama yang berbeda. Meskipun Pengadilan Niaga Surabaya telah tepat menerapkan prinsip first to file, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan sistem pendaftaran konstitutif ini. Putusan kasasi lebih memfokuskan pada kurangnya bukti dari pihak PS Glow, adanya perkara terdahulu yang belum berkekuatan hukum tetap, dan kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Akibatnya, meski secara prinsip first to file PS Glow seharusnya menjadi pemilik eksklusif merek untuk kelas 3, putusan kasasi justru membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya dan mengukuhkan MS Glow sebagai pemilik hak eksklusif atas merek tersebut. Kasus ini menunjukkan pentingnya kesesuaian antara pendaftaran merek dengan kelas barang yang diproduksi, serta urgensi mempertahankan konsistensi dalam penerapan sistem pendaftaran konstitutif di semua tingkat peradilan.

2. Pembatalan merek MS Glow dan PS Glow pada kasasi didasarkan pada iktikad tidak baik sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (3). Sedangkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat digunakan sebagai dasar pembatalan merek lokal yang bukan merek terkenal sekalipun berada pada kelas barang yang berbeda. Pembatalan merek lokal pada kelas berbeda menurut analisis penulis didasarkan pada iktikad tidak baik yang diatur melalui Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Pada Pasal 21 ayat (3) menjelaskan bahwa 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. Akibat iktikad tidak baik tersebut merek dapat dibatalkan dengan merujuk Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan ini dikarenakan adanya unsur iktikad tidak baik sehingga dapat diajukan gugatan pembatalan. Poin penting dalam pembatalan pada kasus ini ialah putusan kasasi yang membatalkan merek "PS Glow" tidak menerapkan sistem *first to file*, namun pengajuan dan pembatalan merek dalam sengketa ini dapat dilakukan karena telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Nashiruddin. Juni 2024. **PEMBATALAN MEREK DAGANG TERHADAP KLASIFIKASI BARANG TIDAK SEJENIS**. Skripsi, Program Sarjana. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman, Pembimbing: **Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Permasalahan sengketa merek pada klasifikasi barang tidak sejenis seringkali terjadi sebagaimana kasus antara MS Glow dengan PS Glow. Kedua merek ini ialah merek lokal yang berada pada kelas barang tidak sejenis sedangkan pembatalan merek yang memiliki kesamaan dengan kelas barang berbeda hanya dikhususkan bagi merek terkenal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembatalan merek dagang MS Glow dan PS Glow ditinjau dari sistem perlindungan merek dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian komparatif dan sifat penelitian preskriptif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pembatalan merek dagang PS Glow dan MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya telah menerapkan sistem pendaftaran konstitutif. Namun sistem ini tidak dipertimbangkan dan diterapkan pada upaya hukum kasasi dikarenakan telah terjadi upaya kesepakatan damai antara PS Glow dan MS Glow. Meskipun demikian, secara sistem pendaftaran merek konstitutif dengan prinsip *first to file* maka pihak PS Glow seharusnya menjadi pemilik eksklusif merek tersebut. **Kedua**, pembatalan merek MS Glow dan PS Glow baik pada upaya pertama maupun kasasi didasarkan pada iktikad tidak baik yang diatur Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibatnya merek dapat dibatalkan dengan merujuk Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan sengketa merek ini berada pada kelas dan barang tidak sejenis serta keduanya bukan termasuk merek terkenal. Meskipun demikian pembatalan dapat dilakukan karena adanya unsur persamaan pada pokoknya. Poin penting pembatalan ini ialah upaya kasasi tidak menerapkan sistem pendaftaran merek konstitutif namun pembatalan tetap dapat dilakukan dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Klasifikasi Barang, Merek, Pembatalan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PEMBATALAN MEREK DAGANG TERHADAP KLASIFIKASI BARANG TIDAK SEJENIS”. Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam (SAW) selaku risalah islam yang penulis harapkan selalu sunnahnya.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
3. Bapak Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, saran, petunjuk, serta dukungan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai
4. Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H selaku Pembimbing akademik yang telah banyak membantu memberikan petunjuk dan layanan akademik kepada penulis pada saat proses pembelajaran dan perkuliahan
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang dengan sabar memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan
6. Seluruh Staf Administrasi, Staf Keuangan, Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang dengan sabar memberikan

pelayanan kepada penulis dalam mengumpulkan literatur literatur terkait penulisan skripsi ini

7. Bagian Akademik Fakultas Hukum yang dengan sabar memberikan semangat dan dukungan serta informasi dan pelayanan kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini
8. Rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan 2020 yang telah memberikan semangat kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu
9. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materiil yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.
10. Terakhir tapi tidak kalah penting, saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu berjuang dan berusaha keras sampai sejauh ini, terima kasih karena percaya pada diri sendiri, terima kasih karena tidak pernah berhenti mencintai dan menjadi diri sendiri, terima kasih karena mampu untuk mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun dalam menyelesaikan skripsi ini. Hal ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentunya akan banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menunjang perbaikan hasil penulisan, serta memohon maaf atas kekurangan tersebut.

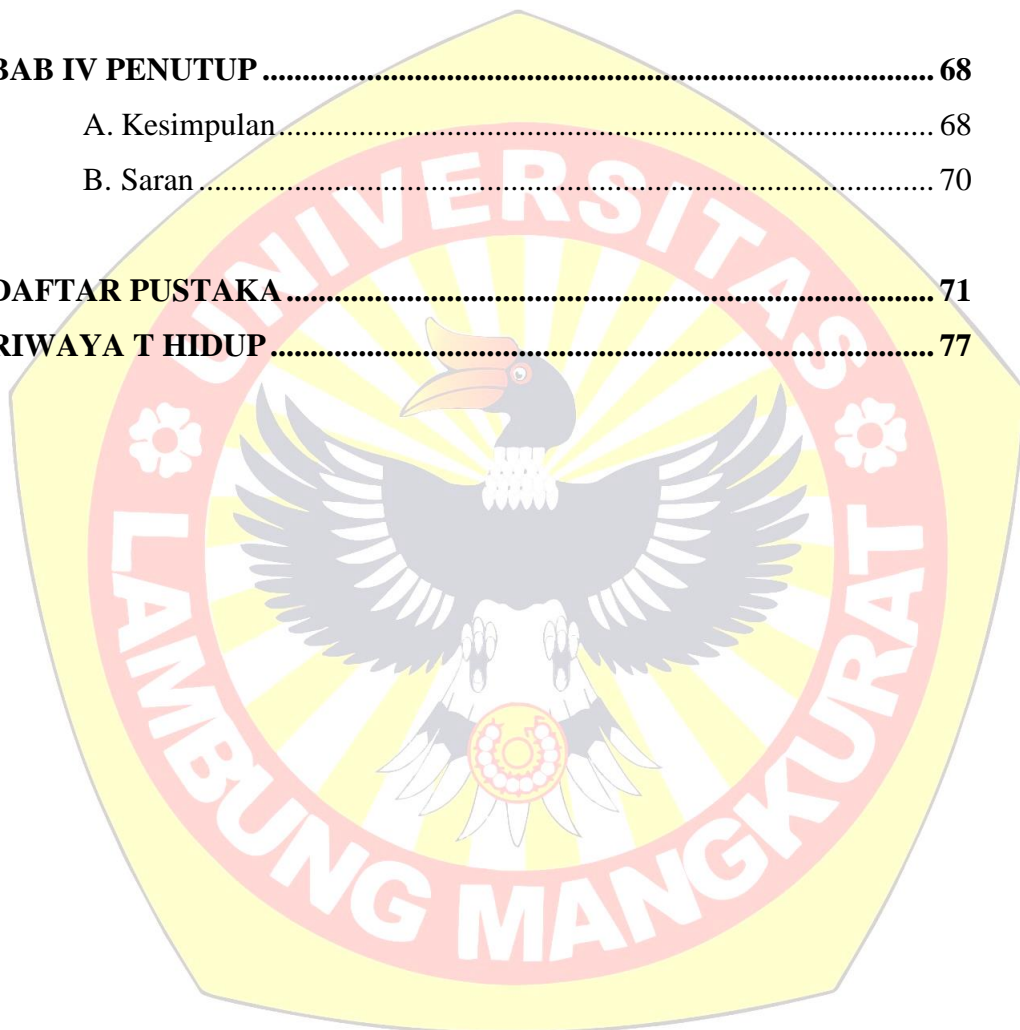
Banjarmasin, Juni 2024

NASHIRUDDIN
NIM.2010211310107

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penuisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Merek.....	17
1. Definisi Merek	17
2. Dasar Hukum Merek	20
3. Pendaftaran Merek.....	20
4. Perlindungan Merek Terdaftar.....	28
B. Pembatalan dan Penghapusan Merek Terdaftar... ..	29
1. Penghapusan Merek.....	29
2. Pembatalan Merek	31
C. Sistem Kelas Barang dan Jasa	33
1. Definisi Sistem Kelas Barang dan Jasa	33
2. Sistem Barang dan Jasa Berdasarkan Nice Classification	34
3. Sistem Kelas Barang dan Jasa di Indonseisa.....	36

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Pembatalan Merek Dagang MS Glow dan PS Glow Ditinjau dari Sistem Perlindungan Merek	46
B. Pembatalan Merek Dagang MS Glow dan PS Glow Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	58
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
RIWAYA T HIDUP	77



Daftar Peraturan Perundang-Undangan

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi

PERATURAN PRESIDEN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 tentang
Pengesahan Protokol Madrid

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pengesahan *Nice Agreement Concerning The International
Classification Of Goods And Services For The Purposes Of The
Registration Of Marks* (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi
Internasional Atas Barang Dan Jasa Untuk Tujuan Pendaftaran
Merek)

PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016
Tentang Pendaftaran Merek