

**KAJIAN PERKARA PERDATA KHUSUS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(MEREK) PADA TINGKAT KASASI ANTARA NILOS GmbH & Co. KG., DENGAN  
PT ASIA SANTOSO  
(Studi Putusan Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

**Budi Susanto, Bayu Ardhana Reswara, Ahmad Timor Harahap, Pintarman Daeli,  
Samsul Marip, M Sani Esa Novianto, Yoyon M Darusman**

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang  
[info@unpam.ac.id](mailto:info@unpam.ac.id)

### **ABSTRAK**

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia.<sup>1</sup> Pada intinya, HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). Objek penelitian ini adalah perkara putusan Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian menghasilkan proses dan keputusan Mahkamah Agung terhadap permohonan perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi antara NILOH GmbH & Co.KG. dengan PT ASIA SANTOSO.

**Kata Kunci : Hak Atas Kekayaan Intelektual, Merek, NILOS GmbH & Co. KG.**

### **ABSTRACT**

*Intellectual Property Rights (IPR) are rights arising from the results of thinking that produce a useful product for humans. In essence, IPR is the right to enjoy economically the result of an intellectual creativity. Objects regulated in IPR are works that arise or are born due to human intellectual abilities. As stipulated in Law No. 7 of 1994 concerning the ratification of the WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). The definition of Intellectual Property Right itself is an understanding of property rights arising from human intellectual ability, which has a relationship with a person's rights, namely human rights. The object of this research is the decision case Number 600 K / Pdt.Sus-HKI / 2020. The research method used is a normative juridical research method. The research resulted in the Supreme Court's process and decision on the special intellectual property rights (trademark) case applications at the cassation level between NILOH GmbH & Co.KG. with PT ASIA SANTOSO.*

**Keyword : Intellectual Property Right, Trademark, NILOS GmbH & Co. KG.**

### **PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan bisnis di Indonesia pada khususnya, terdapat banyak persaingan perdagangan yang berawal dari hasil olah pikir seseorang untuk membuat sesuatu atau ide pokok yang kemudian di implementasikan dalam suatu bisnis yang menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini ide pokok pikiran tersebut yang seharusnya di lindungi dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) agar tidak adanya plagiatisme yang kemudian menghasilkan suatu persengketaan dagang.

Secara harfiah Hak atas Kekayaan Intelektual, disingkat HKI atau akronim HaKI, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right (IPR)*, yakni hak yang timbul

---

<sup>1</sup> Syafrinaldi, Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi, UIR Press, hlm 13

bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>2</sup> Perlindungan tersebut merupakan suatu *previlage* hasil pikiran seseorang tentang originalitas ide pokok pikiran seseorang, agar tidak ditiru dikemudian hari.

Hak Milik Intelektual dalam ilmu hukum dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Right*), Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mana Hak Kekayaan Industri tersebut terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industry Design*), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*).<sup>3</sup>

Persaingan dagang yang semakin besar dalam era globalisasi sehingga mendorong orang lain untuk melakukan perdagangan dengan suatu jalan pintas (*free riding*) terhadap suatu ide pokok pikir yang sudah terkenal sebelumnya. Tindakan *free riding* merupakan Tindakan yang berusaha untuk membuat, meniru, dan menyerupai suatu barang atau jasa yang sudah terkenal sebelumnya, dengan niat memperoleh keuntungan yang sama. Tindakan tersebut yang disebut sebagai *passing off* dengan menggunakan merek terkenal dari pihak lain dengan melawan hukum. *Passing off* mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemilik ide pikiran sehingga akan memperoleh penurunan keuntungan, reputasi, serta omset penjualan, bahkan turunnya kualitas produk yang beredar di pasaran, karena tidak sesuai dengan aslinya.

Hak Atas Merek merupakan lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual karena hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang orang lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak ada unsur usaha intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan. Namun demikian terdapat persamaan antara hak cipta, hak paten dan hak merek dilihat dari sifat atau bentuk haknya yaitu hak atas benda yang tidak berwujud.<sup>4</sup> Lintas perniagaan baik perdagangan maupun perindustrian, mengakibatkan hukum atas Hak Milik Intelektual tersebut tidak dapat kita hindari untuk masuk kedalam sistem hukum kita dan kita sangat membutuhkannya karena hak-hak itu sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan dibidang ekonomi dan bisnis dalam pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, khususnya bagi negara maju, suatu karya yang dihasilkan seseorang merupakan suatu penghargaan yang sangat tinggi. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya hak untuk mengeksploitasi sendiri kekayaan intelektual tersebut dengan aman. Dalam hal tertentu, orang lain dapat menikmati atau menggunakan hak tersebut atas ijin pemilik hak karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus pada orang yang memiliki kekayaan tersebut.

Khusus untuk Negara Indonesia, masalah menjadi lebih rumit karena kondisi ekonomi dan kultur masyarakat yang masih jauh dari kondisi standart berkembangnya sistem perlindungan kekayaan intelektual dengan baik. Karena pada umumnya kondisi penerapan dengan baik tersebut hanya terdapat pada negara-negara maju, bahkan disinyalir bahwa tujuan mulia perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dipergunakan oleh negara-negara maju untuk tetap dapat mendominasi negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga secara ekonomi. Karena teknologi mempunyai nilai atau manfaat ekonomi, maka wajar apabila terhadap hak atas penemuan tersebut diberikan perlindungan hukum yang jelas.<sup>6</sup>

Wujud perlindungan dari pemerintah yaitu dikeluarkannya peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang merek. Hal tersebut dengan dikeluarkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. yang merupakan

---

<sup>2</sup> Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property), Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, hlm. 59

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta), Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1997, hlm. 98

<sup>4</sup> Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

<sup>5</sup> Saidin, Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Edisi Revisi, Jakarta: Grafindo Persada, 1997, hlm. 40.

<sup>6</sup> Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia), Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 127.

penyempurnaan dari Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Peraturan tersebut menganut sistem konstitutif, yang artinya hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran.

Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) terlebih dahulu. Hak atas merek diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek yang berbunyi, "Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya"<sup>7</sup>

## **PERMASALAHAN**

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses dan keputusan Mahkamah Agung terhadap permohonan perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi antara NILOH GmbH & Co.KG. dengan PT ASIA SANTOSO atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 November 2019. ?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni jenis penelitian dengan menggunakan patokan - patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.<sup>8</sup> Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang - undangan dan pendekatan kasus sumber data penelitian terdiri dari data primer adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Data Sekunder adalah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>10</sup>

Data yang diperoleh dianalisis dan bersifat kualitatif, yang kemudian disusun dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan berbagai jenis data yang diperoleh selanjutnya akan mendapatkan kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan serta teknik analisis data secara deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual**

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan atas Intelektual (HaKI) di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HaKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundang Undang - Undang Tentang Merek pada tahun 1885, Undang - Undang Tentang Paten pada tahun 1910, dan Undang - Undang Tentang Hak Cipta pada tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HaKI tersebut tetap berlaku.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamlirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang - Undang Tentang Hak Cipta dan Undang - Undang peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan Undang - Undang Tentang Paten yang dianggap bertentangan

---

<sup>7</sup> Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual, 2005, hlm. 3

<sup>8</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 20

<sup>10</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang Tentang Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundang Undang - Undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Undang - Undang Merek 1961) untuk menggantikan Undang - Undang Merek kolonial Belanda. Undang - Undang Tentang Merek 1961 yang merupakan Undang-Undang Indonesia pertama di bidang HaKI. Berdasarkan pasal 24, Undang - Undang No. 21 Tahun 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan".<sup>11</sup> Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang - Undang Tentang Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya Undang - Undang No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari Kekayaan Intelektual Nasional.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)*) berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan Undang - Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ( Undang - Undang Hak Cipta 1982) untuk menggantikan Undang - Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan Undang - Undang Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HaKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HaKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HaKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HaKI dan sosialisasi sistem HaKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali Rancangan Undang - Undang Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan Undang - Undang Tentang Paten.<sup>12</sup>

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan Undang - Undang No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang - Undang No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan Undang - Undang No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang - Undang No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.<sup>13</sup>

Menyusul pengesahan Undang - Undang No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari Undang - Undang tersebut.

---

<sup>11</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

<sup>12</sup> Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "Hukum Pidana." (2019).

<sup>13</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang - Undang tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang - Undang No. 6 tahun 1989 (Undang - Undang Tentang Paten 1989) <sup>14</sup>oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. Undang - Undang Tentang Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan Undang - Undang Tentang Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Undang - Undang Tentang Paten 1989, <sup>15</sup>perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan sangat penting. <sup>16</sup>Pengesahan Undang - Undang Tentang Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem Kekayaan Intelektual, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HaKI yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan Undang - Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek (Undang - Undang Tentang Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Undang - Undang Merek 1992 menggantikan Undang - Undang Tentang Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu Undang - Undang Hak Cipta 1987 jo. Undang - Undang No. 6 tahun 1982, Undang - Undang Paten 1989, dan Undang - Undang Merek 1992. <sup>17</sup>

Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang KI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. <sup>18</sup>Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya. <sup>19</sup>Macam - Macam Hak atas Kekayaan Intelektual

#### 1. Hak Cipta

---

<sup>14</sup> SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *INOVASI* 1.1 (2018).

<sup>15</sup> Susanto, Susanto, and Muhamad Iqbal. "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign." *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2019): 8-16.

<sup>16</sup> Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

<sup>17</sup> Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).

<sup>18</sup> Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

<sup>19</sup> Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrd kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

2. Hak Atas Kekayaan Industri  
Hak atas kekayaan industri meliputi :
  - a. Paten;
  - b. Merek;
  - c. Desain Industri;
  - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - e. Rahasia Dagang; dan
  - f. Indikasi Geografis.

## **Merek**

### **Pengertian Merek**

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.

### **Fungsi Merek**

Pemakaian Merek berfungsi sebagai:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
3. Jaminan atas mutu barangnya;
4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

### **Pendaftaran Merek**

#### **Fungsi Pendaftaran Merek**

Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:

1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
2. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

#### **Merek Yang tidak didaftarkan akan berdampak :**

1. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

#### **Penyebab pendaftaran merek ditolak**

Permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut:

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
4. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
5. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
7. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau 241temple resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

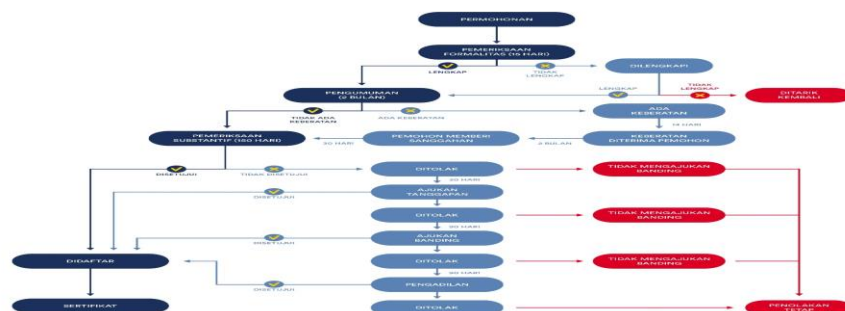
#### Lama waktu perlindungan hukum Merek terdaftar

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

#### Cara mengajukan permohonan pendaftaran Merek

1. Mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 2 yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan yang memuat:
  - a. tanggal, bulan dan tahun permohonan;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
  - c. nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa;
  - d. warna-warna apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
  - e. nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Surat permohonan pendaftaran Merek dilampiri dengan:
  - a. fotokopi KTP, sedangkan bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
  - b. fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;
  - c. fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (Merek kolektif);
  - d. surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
  - e. tanda pembayaran biaya permohonan;
  - f. 10 helai e-tiket Merek (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm);
  - g. surat pernyataan bahwa Merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

#### Proses Pendaftaran Merek



Gambar 1. Alur Pendaftaran Merek

### Prosedur Permohonan Madrid Protocol

- Permohonan Internasional diajukan kepada Biro Internasional melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- Permohonan Internasional diajukan dengan mengisi formulir MM2 dalam bahasa Inggris.

### Proses Permohonan Madrid Protocol

Gambar 2. Alur Permohonan Madrid Protocol

#### Komisi Banding Merek



Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek;

Tugas dan Fungsi Komisi Banding Merek

- Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan;
- Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding atas Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan merek;
- Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap keputusan penolakan Indikasi Geografis yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar;
- Menyelenggarakan fungsi pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian dan penilaian, serta pemberian keputusan terhadap permohonan banding.

Komisi Banding Merek terdiri atas :

- Seorang ketua merangkap anggota;
- Seorang wakil ketua merangkap anggota;
- Ahli di bidang Merek;
- Pemeriksa Merek senior.

Persidangan Pemeriksaan Substantif Permohonan Banding



- a. Untuk memeriksa permohonan banding merek, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa Merek senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Pendaftaran Merek yang ditolak.
- b. Dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan permohonan banding, Ketua dan Anggota Majelis ditunjuk oleh Ketua Komisi Banding.
- c. Pemohon Banding dan/atau kuasanya dapat mengajukan permintaan untuk dapat menyampaikan pendapatnya dalam persidangan dihadapan majelis melalui Ketua Komisi Banding.
- d. Persidangan pemeriksaan banding bersifat terbuka untuk umum.

#### Syarat Pengajuan Permohonan Banding

Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek<sup>20</sup> dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri, dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan, dan melampirkan sekurang-kurangnya :

1. Salinan atau fotokopi surat pemberitahuan penolakan permohonan;
2. Bukti pembayaran Permohonan Banding;
3. Apabila Permohonan Banding diajukan melalui kuasa, wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

Selama Permohonan Banding belum mendapat keputusan oleh Komisi Banding Merek, dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau kuasanya dengan ketentuan biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, dan Permohonan Banding tersebut tidak dapat diajukan lagi.

#### Keputusan Komisi Banding Merek

Keputusan Komisi Banding Merek antara lain dapat :

1. Mengabulkan seluruh Pemohonan Banding;
2. Mengabulkan sebagian Pemohonan Banding;
3. Menolak Permohonan Banding.

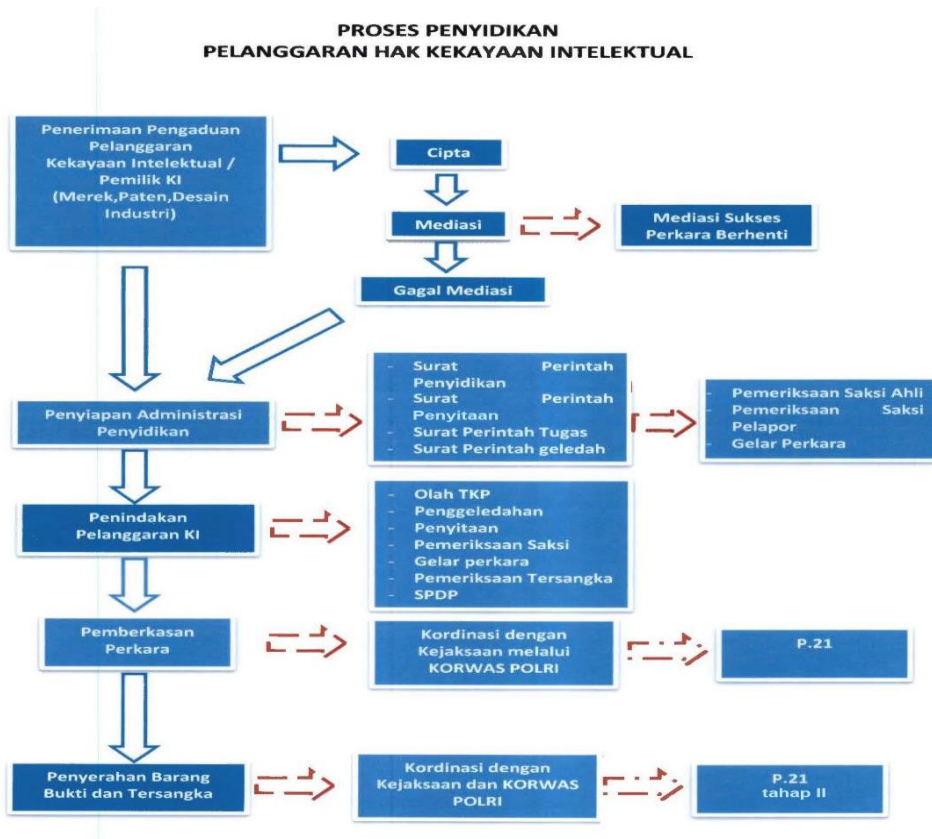
Keputusan Komisi Banding Merek dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Anggota yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding, untuk kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal dan Pemohon Banding atau kuasanya.

Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

#### **Prosedur Penyidikan**

---

<sup>20</sup> Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2018): 246-263.



Gambar 3. Alur Proses Penyidikan

**Prosedur Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi**



Gambar 4. Alur Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi

### Pengadilan Perkara Perdata Khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi

Dalam penyelesaian sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) harus melalui prosedur atau alur penyelesaian sengketa yang sudah diatur sesuai dengan perundang - undangan.<sup>21</sup> Hal pertama yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa yaitu melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang sebelumnya diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa secara langsung maupun oleh kuasa hukumnya.

Setelah melewati prosedur penyelesaian sengketa dengan alternatif mediasi<sup>22</sup> tidak dapat terselesaikan maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan atau melaporkan hal tersebut ke pengadilan niaga, yang selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur peradilan umum.<sup>23</sup> Dan dapat dilakukan Tindakan - Tindakan hukum lainnya sampai dikeluarkannya putusan oleh badan peradilan.

Dalam hal studi kasus yang dilakukan yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 merupakan perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi. Dengan *Fundamentum Petendi* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, yaitu NILOS GmbH & Co.KG. yang diwakili oleh Jens Hamacher, selaku *Head of Sales and Authorized Signatory*, yang berkedudukan di Reisholzstraße 15, 40721 Hilden, Germany, memberi

<sup>21</sup> Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. "Hukum Pembuktian." (2019).

<sup>22</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

<sup>23</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

kuasa kepada Anton Budiman, S.H. dan kawan-kawan mengajukan Gugatan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat PT ASIA SANTOSO, diwakili oleh Irwan Santoso selaku Direktur, memberi kuasa kepada Pondang Saragih, S.H. dan kawan-kawan.

Dengan petitum penggugat, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat diajukan atas dasar iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama dagang NILOS GmbH Co. KG. milik dan atas nama Penggugat;
3. Membatalkan pendaftaran dan Sertifikat Merek Dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus (Eksklusif) di Indonesia untuk merek dagang NILOS dan karenanya mempunyai hak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek NILOS di Indonesia;
6. Biaya menurut hukum;

Hal tersebut merupakan tindakan rekonvensi atau gugatan balik tergugat sebagai pemohon kasasi atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 November 2019 yang memberatkan Tergugat.

Duduk perkara yang di hadapi oleh pihak Pemohon yaitu adanya klaim merek dagang yang dirasa telah melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pihak - pihak yang bersengketa.

Amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga sebelumnya mengabulkan permohonan PT ASIA SANTOSO sebagai pemegang merek yang sah, namun NILOS GmbH & Co.KG. melakukan gugatan balik dengan mengajukan kasasi.

Berdasarkan memori kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tanggal 29 November 2019, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 November 2019.

Dalam prosesnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap keberatan - keberatan yang diajukan, maka keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan pembatalan merek tidak ada keharusan untuk menjadikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak/Tergugat, karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *vide* Pasal 91 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

dengan demikian gugatan a quo tidak kurang pihak dan karenanya putusan *judex facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, harus dibatalkan;

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik merek NILOS yang telah terdaftar di berbagai negara sehingga termasuk kategori merek terkenal yang harus dilindungi. Bahwa nama NILOS juga adalah nama badan hukum milik Penggugat, oleh karena itu pendaftaran merek Nilos atas nama Tergugat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah beriktikad tidak baik dengan maksud untuk mendompleng/free riding yang tidak saja merugikan baik secara ekonomi maupun reputasi Penggugat, tetapi juga dapat menyesatkan konsumen, oleh karenanya merek milik Tergugat tersebut harus dibatalkan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NILOS GmbH & Co.KG., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 November 2019. Dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NILOS GmbH & Co.KG., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 November 2019; ME

Dengan demikian Mahkamah Agung Memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat diajukan atas dasar iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama dagang NILOS GmbH Co. KG. milik dan atas nama Penggugat;
3. Membatalkan pendaftaran dan Sertifikat Merek Dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek dagang NILOS Daftar Nomor IDM000601264 untuk Kelas 07, Nomor IDM000597137 untuk Kelas 08, Nomor IDM000597136 untuk Kelas 09 dan Nomor IDM000587886 untuk Kelas 17 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus (Eksklusif) di Indonesia untuk merek dagang NILOS dan karenanya mempunyai hak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek NILOS di Indonesia;

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan implementasi pemerintah dalam melindungi masyarakat Indonesia pada khususnya terhadap hak atas penemuan atau suatu karya yang dihasilkan seseorang untuk mengeksploitasikan sendiriri kekayaan intelektual dengan aman.

Dalam studi kasus gugatan tentang perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi oleh NILOS GmbH & Co.KG. terhadap PT ASIA SANTOSO dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dengan mengajukan rekonvensi atau gugatan

balik atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 November 2019 yang memberatkan NILOS GmbH & Co.KG. sebagai tergugat.

Dalam persidangan yang di lakukan di Mahkamah Agung memutuskan bahwa tuntutan penggugat yaitu NILOS GmbH & Co.KG. dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan megabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, memberikan hak khusus atas merek dagang NILOS dan mempunyai hak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek NILOS di Indonesia dan mengabulkan permintaan lainnya dari penggugat.

## **SARAN**

Dalam sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual (merek) NILOS GmbH & Co.KG terhadap PT ASIA SANTOSO dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Jika memang diawali dengan perjanjian kerja sama, maka kedua belah pihak harus sepakat dengan klausul kontrak yang dibuat dan disepakati Bersama terkait merek dagang yang digunakan, serta menyepakati jalur penyelesaian sengketa jika terdapat wanprestasi. Sebelum mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan diharapkan kedua belah pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan melalui jalur mediasi agar tidak banyak terbuang waktu dan materi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Rianto. 2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit
- Adisumarto, Harsono. 1990. Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property), Jakarta: Akademika Pressindo
- Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif 1.1* (2020): 76-82.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2005. Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual
- Gautama, Sudargo. 1994. Hak Milik Intelektual Indonesia & Perjanjian Internasional TRIPS, GATT, Putaran Uruguay, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Harahap, M.Yahya. 1996. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- <https://dgip.go.id>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan\\_intelektual#cite\\_ref-11](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual#cite_ref-11)
- Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. "Hukum Pembuktian." (2019).
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum 7.2* (2018): 246-263.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum 19.2* (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum 19.2* (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "Hukum Pidana." (2019).
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum 3.2* (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1* (2018): 87-100.
- Kansil, C.S.T. 1997. Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta). Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).
- Susanto, Susanto, and Muhamad Iqbal. "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign." *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2019): 8-16.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *INOVASI* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Riau:UIR Press
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.