

Analisis Sengketa Merek Persamaan Pada Pokoknya: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn

Trademark Disputes Analysis: A Case Study of Medan District Court Decision No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn

Nuraisyah¹⁾*, Saidin²⁾ & Jelly Leviza²⁾

1) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

2) Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 26 Juni 2024; Direview: 15 Agustus 2024; Disetujui: 22 Agustus 2024

*Corresponding Email: nrasvahnst22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa merek yang berkaitan dengan pewarisan, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup pengaturan peralihan hak atas merek dikarenakan pewarisan, pelaksanaan peralihan hak atas merek obat gosok/minyak urut "Nurhayati", dan analisis penyelesaian sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga terkait merek tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Sumber data utama adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, serta putusan Pengadilan Niaga terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peralihan hak atas merek memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai bagi ahli waris, asalkan prosedur administratif yang ditetapkan diikuti dengan benar. Studi kasus menunjukkan pentingnya pencatatan pengalihan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Merek; Nurhayati; Pengalihan; Sengketa; Waris

Abstract

This research examines the resolution of trademark disputes related to inheritance, with a case study of the Commercial Court decision at the District Court of Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn. The issues explored in this study include the regulation of trademark rights transfer due to inheritance, the execution of the transfer of rights for the "Nurhayati" liniment/oil trademark, and the analysis of dispute resolution based on the related Commercial Court decision. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach. The primary sources of data are Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 67 of 2016 on Trademark Registration, and the related Commercial Court decisions. Data were analyzed qualitatively using deductive-inductive approaches. The research findings indicate that the regulations governing the transfer of trademark rights provide legal certainty and adequate legal protection for heirs, provided that the established administrative procedures are correctly followed. The case study highlights the importance of recording the transfer of rights to obtain legal protection.

Keywords: Dispute; Inheritance; Nurhayati; Trademark; Transfer

How to Cite: Nuraisyah, N., Saidin, S., & Leviza, J. (2024). Analisis Sengketa Merek Persamaan Pada Pokoknya: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 7 (1): 234-246.



PENDAHULUAN

Pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual semakin meningkat setelah dicapainya kesepakatan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Melalui undang-undang tersebut, Indonesia terikat dengan ketentuan TRIPS yang mengatur perlindungan hak atas kekayaan intelektual, termasuk merek (Suseno, 2000).

Masalah merek sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Secara umum kompetisi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk, memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Tetapi apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka hal ini merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum. Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum, norma sopan santun, norma sosial lain dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang (Sirait, N.N., 2000).

Merek memiliki peran penting dalam dunia usaha, tidak hanya sebagai identitas produk tetapi juga sebagai alat untuk membangun reputasi dan meningkatkan nilai ekonomi. Dalam industri obat-obatan dan produk kesehatan, pentingnya merek semakin signifikan. Salah satu contoh adalah merek "Sido Muncul" dengan produk "Tolak Angin" yang telah dikenal luas di Indonesia. Di tingkat lokal, terdapat merek obat gosok/minyak urut "Nurhayati" yang juga memiliki nilai ekonomi penting.

Sengketa merek sering terjadi dan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga (Mantili, 2022). Salah satu kasus yang menarik adalah sengketa merek antara "S.A. Nurhayati" dan "Nurhayati," yang melibatkan peralihan hak atas merek karena pewarisan. Kasus ini menjadi kompleks karena melibatkan aspek hukum waris dan peralihan hak atas merek. Peralihan hak atas merek ini tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis dan kepemilikan komersial, tetapi juga menyentuh masalah hukum waris (Deyan et al., 2021). Proses peralihan hak atas merek dalam konteks pewarisan dapat menjadi rumit dan memerlukan penanganan yang cermat.

Perselisihan ini melibatkan peralihan hak atas merek karena adanya pewarisan di dalam keluarga. Sengketa merek dagang ini telah diputus Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn., tertanggal 24 Februari 2020 oleh dan antara S. Rahmat dan Juwairiah selaku Para Penggugat melawan Salahuddin M. Yusuf selaku Tergugat dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Kepala Badan Pengawas dan Makanan selaku Turut Tergugat.

Dalam putusannya, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa berwenang mengadili perkara ini dan menolak eksepsi terkait kompetensi absolut. Namun, Pengadilan mengabulkan eksepsi terkait "*legal standing*" penggugat, dengan alasan bahwa pengalihan hak merek "Nurhayati" belum tercatat dan diumumkan secara resmi. Akibatnya, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. Selain itu, tuntutan provisi penggugat juga ditolak. Kasus ini mencakup sengketa hak merek, kompetensi pengadilan, dan legal standing para pihak yang terlibat.

Dengan memadukan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch (Andrianto, 2020), dan Teori Pelindungan Hukum yang dikemukakan Philippus M. Hadjon, (Mahardhita & Sukro, 2018) penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman hukum peralihan hak merek akibat pewarisan, khususnya dalam konteks obat-obatan dan produk kesehatan. Pemecahan sengketa ini juga memiliki dampak luas pada kejelasan norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam kasus serupa di masa depan.

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental yang memastikan bahwa aturan hukum harus jelas, pasti, dan dapat diprediksi. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mencakup legalitas, kejelasan hukum, dan stabilitas hukum. Dalam konteks peralihan hak atas merek, kepastian hukum berarti aturan dan prosedur yang mengatur peralihan hak harus jelas dan pasti, memberikan jaminan bahwa hak atas merek dapat diteruskan kepada ahli waris secara sah dan diakui oleh negara (Andrianto, 2020; Fatimah, 2019; Hadisiswati, 2014; Julyano & Sulistyawan,

2019a, 2019b; Muslih, 2013; Rochayati, Sukma; Khisni et al., 2017; Siregar, 2010). Teori kepastian hukum ini untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan peralihan hak atas merek dikarenakan pewarisan, apakah telah berkepastian hukum, atau belum. Tujuannya untuk memahami secara mendalam bagaimana peralihan hak atas merek diatur dalam konteks pewarisan, khususnya dalam industri obat-obatan dan produk kesehatan.

Pelindungan hukum mencakup segala upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dari pelanggaran atau penyalahgunaan. Dalam konteks merek, pelindungan hukum memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi mereknya dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Pelindungan hukum juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien untuk memastikan hak-hak pemilik merek dihormati dan dilindungi (Agus, 2018; Aulia et al., n.d.; Bidang et al., n.d.; Fadlia & ., 2015; Febriando, 2013; Hukum et al., 2013; Kurniawati & Arifardhani, 2023; Martana, 2014; Nugroho, 2017; Pasar et al., 2000; Pratiwi, 2019; Thalib, 2013; Wulandari et al., n.d.). Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai analisis pelindungan hukum pelaksanaan peralihan hak atas merek dikarenakan pewarisan terhadap obat gosok/minyak urut dengan merek "Nurhayati". Tujuannya untuk mengungkapkan bagaimana proses pelaksanaan peralihan hak atas merek "Nurhayati" terkait dengan produk obat gosok/minyak urut.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, baik di repositori-repositori universitas-universitas negeri, maupun swasta, maka jurnal ini belum pernah dikaji dan dianalisis lebih lanjut. Namun terdapat jurnal terdahulu yang membahas mengenai sengketa merek dikaitkan dengan pelindungan hukumnya, diantaranya: Pertama, Agung Firmansyah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terkenal Terhadap Penjualan Barang Palsu Merek Soffell Lotion (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 503K/Pid.Sus/2016)", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, FH-USU, Medan, 2019 (Firmansyah, 2019). Kedua, Deynisa Bella Tumanggor, "Analisis Tentang Kepastian Hukum Perlindungan Merek Terkenal Dalam Sengketa Merek Antara Gudang Garam dengan Gudang Baru", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, FH-USU, Medan, 2022 (Tumanggor, 2022). Ketiga, Mohammad Iqbal, "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap merek dagang sebagai objek harta warisan: Studi analisis Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd.", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021 (Iqbal, 2021).

Penelitian ini, memiliki fokus pada sengketa merek obat gosok antara "S.A. Nurhayati" dan "Nurhayati" dalam konteks keluarga, dan sejauh ini tidak memuat informasi tentang merek dagang terkenal atau *substantial similarity*, seperti pada penelitian tentang "Gudang Garam" dan "Gudang Baru" (Iqbal, 2021; Prasetyo et al., 2024; Tumanggor, 2022). Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek sengketa merek obat gosok dalam konteks keluarga dan hubungannya dengan sengketa waris, khususnya terkait dengan peralihan hak atas merek akibat pewarisan. Sebaliknya, penelitian yang lain membahas tentang pelindungan merek terkenal, pemalsuan merek, dan persaingan dalam perdagangan. Masing-masing penelitian memiliki fokus dan tujuan yang berbeda tergantung pada konteks dan isu hukum yang diangkat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka tujuan jurnal ini dibuat diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman hukum mengenai peralihan hak atas merek akibat pewarisan, serta memberikan pandangan yang mendalam terhadap penyelesaian merek di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat deskriptif-analisis (Andriani, 2022; Hendrik Mezak, 2006; Ibrahim, 2006), yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait merek dan indikasi geografis. Fokus utama penelitian ini adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, termasuk perubahannya, yang menjadi acuan dalam menganalisis kebijakan dan implementasi hukum terkait. Selain itu, Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan juga digunakan sebagai sumber bahan hukum yang relevan untuk melihat penerapan hukum dalam kasus nyata.

Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, yang melibatkan penelaahan dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Analisis data dilakukan secara

kualitatif, menggunakan penarikan kesimpulan melalui penalaran deduktif-induktif (Ibrahim, 2006)., yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, mengevaluasi penerapan hukum, dan memberikan pandangan kritis terhadap pelaksanaan regulasi tersebut. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum merek dan indikasi geografis diterapkan di Indonesia, serta mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang muncul dalam praktek hukum tersebut, memberikan dasar bagi rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan regulasi di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Peralihan Hak atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016

Pengaturan peralihan hak atas merek dikarenakan pewarisan diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini menjelaskan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur peralihan hak ini harus melibatkan pendaftaran perubahan kepemilikan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek untuk memastikan sahnya peralihan tersebut (Mahendra et al., 2020).

Pengaturan peralihan hak atas merek merupakan aspek penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya terkait dengan kepastian hukum. Peralihan hak atas merek sebagai hasil dari pewarisan diatur dengan rinci dalam Undang-Undang Merek. Proses ini terjadi saat pemilik merek meninggal dunia dan hak atas mereknya diturunkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum. Pengaturan ini memfasilitasi transfer kepemilikan hak atas merek dari pewaris kepada ahli waris. Dalam konteks pewarisan, peralihan hak atas merek harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat diterima dan diakui secara sah oleh ahli waris. (Kurniawati & Arifardhani, 2023)

Undang-Undang Merek, khususnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia (Sitepu et al., 2024), memberikan landasan hukum yang jelas tentang prosedur dan persyaratan peralihan hak atas merek akibat pewarisan. Hal ini mencakup aspek administratif, seperti: pendaftaran perubahan kepemilikan hak atas merek, serta masalah hukum yang terkait dengan validitas warisan dan hak ahli waris atas merek tersebut.

Pasal 41 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena beberapa alasan, termasuk pewarisan. Pasal 41, berbunyi:

- (1) *"Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: a. Pewarisan; b. Wasiat; c. Wakaf; d. Hibah; e. Perjanjian; atau f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan"*.
- (2) *Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.*
- (3) *Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.*
- (4) *Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.*
- (5) *Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.*
- (6) *Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga"*.

Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa hak atas merek dapat ditransfer kepada ahli waris setelah kematian pemiliknya. Pewarisan merek ini harus didaftarkan ke DJKI dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum. Syarat dan tata caranya diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.



Dalam mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Permenkumham RI No. 67 Tahun 2016, harus melampirkan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

1. *"Bukti pengalihan Hak atas Merek, berupa: a. fatwa waris; b. surat wasiat; c. akta wakaf; d. akta hibah; e. akta perjanjian; atau f. bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.*
2. *Fotokopi sertifikat Merek, petikan resmi Merek terdaftar, atau bukti Permohonan;*
3. *Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum;*
4. *Fotokopi identitas pemohon;*
5. *Surat Kuasa, jika diajukan melalui Kuasa; dan*
6. *Bukti Pembayaran Biaya".*

Dalam hal bukti pengalihan hak atas Merek fatwa waris tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, maka Pemohon harus melampirkan terjemahan fatwa waris tersebut ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah resmi tersumpah.

Adapun proses peralihan merek dikarenakan pewarisan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sebagai berikut:

1. *"Pengajuan Permohonan
Ahli waris yang berhak atas merek mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek kepada DJKI.*
2. *Dokumen yang diperlukan, yaitu: a. Bukti pewarisan, seperti: surat keterangan waris dari pengadilan atau akta waris dari notaris; b. Surat pernyataan ahli waris yang menunjuk salah satu ahli waris sebagai penerima hak atas merek; c. Sertifikat merek asli; d. Surat kuasa (jika dikuasakan).*
3. *Pembayaran Biaya
Biaya pencatatan pengalihan hak atas merek harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
4. *Pemeriksaan Permohonan
DJKI memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan.*
5. *Penerbitan Sertifikat Merek Baru
Jika permohonan disetujui, DJKI menerbitkan sertifikat merek baru atas nama penerima hak".*

Pengaturan peralihan hak atas merek akibat pewarisan dalam Undang-Undang Merek memberikan landasan hukum yang jelas dan pasti. Prinsip kepastian hukum, yang diusung oleh teori Gustav Radbruch, tercermin dalam pengaturan ini. Prinsip ini menegaskan bahwa aturan hukum haruslah jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh masyarakat sehingga memberikan kejelasan dan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Kepastian hukum dalam konteks peralihan hak atas merek karena pewarisan mencakup beberapa aspek, diantaranya:

1. Kejelasan Hukum

Adanya aturan yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan peralihan hak atas merek memberikan kejelasan bagi ahli waris dan pihak terkait mengenai langkah-langkah yang harus diikuti.

2. Pengakuan Hak

Pendaftaran dan pengumuman pengalihan hak atas merek di DJKI memberikan pengakuan resmi dari negara atas peralihan hak tersebut, sehingga ahli waris memiliki bukti hukum yang sah mengenai kepemilikan merek.

3. Pelindungan Hukum

Dengan mendaftarkan pengalihan hak atas merek, ahli waris mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek oleh pihak lain yang tidak berhak, dan dapat menuntut haknya jika terjadi pelanggaran.

4. Transparansi

Proses pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Resmi Merek memastikan transparansi dan keterbukaan informasi mengenai status kepemilikan merek, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari (Setiono, 2018).

Dengan demikian, ketegasan Pasal 41 Undang-Undang Merek memberikan kejelasan bahwa hak atas merek dapat dialihkan melalui pewarisan. Selain itu, prosedur yang diatur dalam undang-

undang memberikan pedoman yang harus diikuti oleh ahli waris dalam melaksanakan peralihan hak atas merek, termasuk persyaratan administratif seperti pendaftaran perubahan kepemilikan. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum Radbruch tercermin dalam pengaturan peralihan hak atas merek akibat pewarisan, memberikan pedoman yang jelas dan pasti bagi semua pihak yang terlibat (Muslih, 2013).

Sebagai contoh pengalihan hak atas merek dikarenakan pewarisan, salah satu kasusnya adalah merek “Sari Temulawak Agung + Lukisan Temulawak”, dan “Coffee Beer” milik Almh. Ny. Narni, sebagai berikut: Pertama, merek “Sari Temulawak Agung Ngoro Jombang + Lukisan”, kelas 32, No. Pendaftaran IDM000752779, tanggal penerimaan 11 Desember 2018, tanggal pendaftaran 20 Mei 2020; Kedua, merek “Coffee Beer Agung Ngoro Jombang + Lukisan”, kelas 32, No. Pendaftaran IDM000752758, tanggal penerimaan 11 Desember 2018, tanggal pendaftaran 20 Mei 2020; Ketiga, merek “Lukisan Temu Lawak”, Kelas 30, No. Pendaftaran IDM000813427, tanggal penerimaan 08 Juli 2019, tanggal pendaftaran 07 Desember 2020; Keempat, merek “Logo Coffee Beer”, kelas 32, No. Pendaftaran IDM000813429, tanggal penerimaan 08 Juli 2019, tanggal pendaftaran 07 Desember 2020. Keempat merek tersebut terdaftar atas nama Soeprayogi sebagai saudara tertua dan salah satu ahli waris dari Almh Ny. Narni, mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya, dengan: Merek “Sari Temulawak Agung + Lukisan Temulawak”, Kelas 32, No. Pendaftaran IDM000214715, tanggal penerimaan 15 Januari 2007, tanggal berakhir 15 Januari 2017; dan Merek “Coffee Beer”, Kelas 32, No. Pendaftaran IDM000214717 tanggal penerimaan 14 Januari 2008, tanggal berakhir 14 Januari 2018; Terdaftar atas nama Almh Ny. Narni, Tergugat secara diam-diam mengajukan permohonan pendaftaran atas namanya sendiri, tanpa persetujuan dan mengikutsertakan para ahli waris lainnya, dengan cara mendaftarkan Merek melalui DJKI. Dalam kaitannya dengan posisi kasus yang diteliti Kiki Kurniawati dan Yoyo Arifardhani terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 2/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Sby., maka adanya unsur persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya oleh pihak Tergugat, maka perlindungan hukum terkait merek merupakan upaya menjamin bahwa jika hak waris atas merek dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi (Kurniawati & Arifardhani, 2023).

Dengan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek-merek sebelumnya yang juga terdaftar atas nama Almh. Ny. Narni. Terdapat sengketa karena Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran atas namanya sendiri, tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Dalam kasus ini, pengalihan hak atas merek dilakukan secara diam-diam oleh salah satu ahli waris, yang menyebabkan perselisihan di antara ahli waris (Kurniawati & Arifardhani, 2023).

Contoh lain, dapat dilihat pada pengalihan hak atas merek obat gosok/minyak urut “Nurhayati” dan “SA. Nurhayati”. Kasus sengketa merek antara “Nurhayati” dan “SA. Nurhayati” berawal dari pewarisan hak atas merek milik Y.A. Sopian yang telah meninggal. Para ahli waris Y.A. Sopian, termasuk Penggugat, mengajukan gugatan terhadap penggunaan merek oleh pihak lain. Namun, Penggugat gagal menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan pencatatan pengalihan hak atas merek di DJKI, yang menyebabkan gugatannya tidak dapat diterima.

Berikut adalah tabel perbandingan kasus pengalihan hak atas merek dikarenakan pewarisan antara merek “Sari Temulawak Agung” dan “Coffee Beer” dengan merek “Nurhayati” dan “SA. Nurhayati”, sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kasus Pengalihan Hak Atas Merek Dikarenakan Pewarisan Merek “Sari Temulawak Agung” dan “Coffee Beer” dengan “Nurhayati” dan “SA. Nurhayati”

Aspek	Kasus Merek “Sari Temulawak Agung” dan “Coffee Beer”	Kasus Merek “Nurhayati” dan “SA. Nurhayati”
Nama Merek	Sari Temulawak Agung, Coffee Beer	Nurhayati, SA. Nurhayati
Pihak Terlibat	Soeprayogi (Ahli waris), Almh. Ny. Narni	Para ahli waris Y.A. Sopian, Pihak lain (Tergugat)
Proses Pengalihan	Diajukan oleh Soeprayogi, salah satu ahli waris, tanpa persetujuan ahli waris lainnya	Diajukan oleh ahli waris, namun tidak dicatatkan di DJKI
Nomor Pendaftaran	IDM000752779, IDM000752758, IDM000813427, IDM000813429	Tidak ada nomor pendaftaran baru karena tidak dicatatkan di DJKI

Tanggal Pendaftaran	20 Mei 2020, 20 Mei 2020, 7 Desember 2020, 7 Desember 2020	Tidak terdaftar ulang
Sengketa	Sengketa antara ahli waris karena salah satu ahli waris mendaftarkan merek tanpa persetujuan yang lain	Sengketa penggunaan merek oleh pihak lain tanpa pencatatan pengalihan hak
Status Pendaftaran	Tercatat atas nama Soeprayogi, ahli waris	Tidak tercatat, menyebabkan gugatan ditolak
Kepastian Hukum	Ada kepastian hukum karena tercatat di DJKI	Tidak ada kepastian hukum karena tidak dicatatkan
Putusan Pengadilan	Dinyatakan adanya persamaan pada pokoknya, namun karena sudah tercatat, ada dasar hukum untuk sengketa lebih lanjut	Gugatan ditolak karena tidak ada pencatatan pengalihan hak, dianggap prematur
Pelindungan Hukum	Ada pelindungan hukum karena sudah tercatat	Tidak ada pelindungan hukum karena tidak tercatat
Kesimpulan	Pentingnya pencatatan dalam memberikan kepastian hukum dan pelindungan bagi ahli waris	Kegagalan dalam pencatatan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima dan tidak ada pelindungan hukum

Sumber: Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Putusan Pengadilan Niaga Pada P.N.Mdn No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn., tertanggal 24 Februari 2020 dan Putusan Pengadilan Niaga Pada P.N.Sby Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 2/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Sby.

Tabel ini menunjukkan perbandingan antara kedua kasus pengalihan hak atas merek dikarenakan pewarisan. Kasus pertama menunjukkan pentingnya pencatatan resmi untuk memberikan pelindungan hukum, sementara kasus kedua menunjukkan konsekuensi dari tidak adanya pencatatan yang menyebabkan kegagalan dalam mendapatkan pelindungan hukum.

Kedua kasus menunjukkan pentingnya kepastian hukum dan pencatatan resmi dalam proses pengalihan hak atas merek akibat pewarisan. Pada kasus "Sari Temulawak" dan "Coffee Beer", meskipun terjadi sengketa, adanya pencatatan memberikan kerangka hukum yang jelas. Sebaliknya, dalam kasus "Nurhayati", ketiadaan pencatatan peralihan hak atas merek karena pewarisan menyebabkan kegagalan dalam mendapatkan pelindungan hukum. Hal ini menggarisbawahi perlunya mengikuti prosedur administratif yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk memastikan pelindungan hukum yang memadai bagi ahli waris.

Pelaksanaan Peralihan Hak atas Merek dikarenakan Pewarisan terhadap Obat Gosok/Minyak Urut dengan Merek "Nurhayati"

Peralihan hak atas merek dikarenakan pewarisan, khususnya dalam konteks obat gosok atau minyak urut dengan merek "Nurhayati", merupakan proses yang diatur secara ketat oleh Undang-Undang Merek di Indonesia. Proses ini terjadi ketika hak atas merek tersebut dimiliki oleh seseorang dan kemudian diwariskan kepada ahli warisnya setelah pemilik merek meninggal dunia (Iqbal, 2021).

Pengaturan mengenai peralihan hak atas merek akibat pewarisan diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena beberapa hal, termasuk diantaranya adalah pewarisan. Proses administratif yang harus dilakukan meliputi pendaftaran perubahan kepemilikan hak atas merek ke DJKI, serta pengumuman dalam Berita Resmi Merek, agar peralihan hak atas merek tersebut sah dan memiliki kepastian hukum.

Dalam konteks merek "Nurhayati", yang merupakan merek obat gosok atau minyak urut, pelaksanaan peralihan hak harus memastikan bahwa ahli waris yang menerima hak atas merek tersebut memiliki surat keterangan waris yang sah dan tidak cacat hukum. Proses ini juga dapat melibatkan pembuatan perjanjian di antara ahli waris untuk mengatur pembagian hak atas merek guna menghindari sengketa di masa depan.

Berdasarkan Gambar 1. Obat Gosok Nurhayati dengan Obat Gosok SA Nurhayati tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan, terutama pada bagian tutupnya. Obat gosok Nurhayati, pada

tutup botolnya terdapat merek Nurhayati, sementara merek SA Nurhayati, tutup botolnya polos, tidak terdapat mereknya. Persamaannya, terdapat pada desainnya, obat gosok Nurhayati dan SA Nurhayati memiliki persamaan desain, terutama pada bagian depannya, obat gosok Nurhayati ada nama dan foto penemunya, yaitu: Alm. YA Sopian. Sedangkan, obat gosok SA Nurhayati hanya ada foto anak kecil.

Persamaan kedua obat gosok/urut Nurhayati dan SA Nurhayati adalah terdapat pada produksinya, yaitu sama-sama UD SA Habibie. Selain itu, persamaan lainnya adalah adanya Nomor Pendaftaran BPOM yang sama-sama digunakan pada keduanya. Dengan demikian, persamaan ini merupakan persamaan pada pokoknya.

Dalam Studi Kasus yang telah dibahas sebelumnya, Para Penggugat mengajukan gugatan terkait sengketa merek yang terdaftar atas nama almarhum Y.A. Sopian, yang merupakan salah satu dari para ahli waris. Merek dagang yang menjadi objek sengketa adalah merek "Nurhayati". Para Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "Nurhayati" ke instansi yang berwenang, yaitu DJKI atau lembaga terkait di Indonesia. Proses pendaftaran merek ini melibatkan pengajuan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti formulir aplikasi, bukti-bukti penggunaan merek (jika ada), dan informasi terkait dengan merek yang diajukan. Hasil pendaftaran merek yang diajukan Alm. Y.A. Sopian yaitu Sertifikat Nomor IDM000508777, diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2013. Dengan pendaftaran ini, Penggugat memperoleh hak tunggal dan eksklusif untuk menggunakan merek Nurhayati dalam kegiatan menjual dan memasarkan barang atau jasa hasil produksinya. Setelah menerima permohonan pendaftaran, pihak yang berwenang telah mengevaluasi dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Para Penggugat. Evaluasi ini mencakup penelitian terhadap kesesuaian merek yang diajukan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta verifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan.

Dalam hal dokumen-dokumen yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan, pihak berwenang akan mengumumkan pendaftaran merek tersebut dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan tentang pendaftaran merek. Pengumuman ini dilakukan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara periodik oleh DJKI.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan tentang pendaftaran merek, Sertifikat Nomor IDM000508777, diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2013. Para Penggugat akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek "Nurhayati" selama 10 tahun. Merek dagang yang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan dan memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Namun, dalam Studi Kasus tersebut, terdapat sengketa terkait validitas pendaftaran merek tersebut dan siapa yang memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum atas merek tersebut setelah kematian Y.A. Sopian.

Seharusnya ada dulu pencatatan pengalihan merek akibat pewarisan di DJKI. Barulah, Para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut terhadap Tergugat. Selain itu, merek dapat beralih karena pewarisan, namun berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Merek harus diberitahukan terlebih dahulu ke DJKI. Setelah diberitahukan, lalu diberitakan ke Berita Resmi Merek. Artinya, pengalihan merek secara pewarisan diakui oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Merek setelah ada pencatatan dari DJKI.

Dalam kaitannya dengan pewarisannya, maka merek "Nurhayati" demi hukum didapat oleh Para Penggugat dikarenakan adanya pewarisan. Sebab, Y.A. Sopian telah meninggal, dan meninggalkan beberapa orang ahli waris. Oleh sebab itu, peralihan hak atas merek dikarenakan pewarisan telah berkepastian hukum. Akan tetapi, dalam konteks studi kasus, Para Penggugat masih prematur mengajukan gugatan karena belum dilakukannya pencatatan ke DJKI.

Dalam Studi Kasus tersebut, terdapat proses hukum yang dilakukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Meskipun putusan akhirnya tidak mendukung gugatan para penggugat, tetapi proses hukum yang berlangsung menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum dari pemerintah terhadap warganya, baik para penggugat maupun tergugat. Artinya, setiap orang yang merasa mereknya digunakan oleh orang lain untuk mencari keuntungan, maka orang yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri setempat.

Meskipun putusan akhirnya tidak mendukung gugatan para penggugat, tetapi putusan tersebut memberikan kepastian hukum terkait dengan status merek dagang yang sedang

dipertentangkan. Bahwasanya merek obat gosok “Nurhayati” adalah terdaftar milik Alm. Y.A. Sopian. Para pihak terlibat dapat mengetahui dengan pasti hasil akhir dari proses hukum yang dijalani.

Proses hukum yang dilakukan dalam Studi Kasus tersebut berkaitan langsung dengan hak-hak warga negara terkait kepemilikan merek dagang obat gosok “Nurhayati” dan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang melekat kepadanya tersebut. Meskipun gugatan para penggugat tidak diterima, namun hak para penggugat untuk mengajukan gugatan dan menjalani proses hukum telah diakui. Para Penggugat juga dapat mengajukan gugatan kembali setelah pengalihan merek obat gosok “Nurhayati” dilakukan dan dicatatkan di DJKI.

Dalam putusan tersebut, tidak ada sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadap pihak yang dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Namun demikian, proses hukum tersebut memberikan pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

Para Penggugat seharusnya sebelum menempuh upaya keperdataan, sebaiknya terlebih dahulu mengajukan upaya laporan pidana kepada Penyidik PNS Merek dengan dasar Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Merek. Dalam konteks studi kasus, terdapat orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2 miliar.

Dengan demikian, meskipun putusan akhirnya tidak mendukung gugatan para penggugat, Studi Kasus tersebut dapat dikatakan telah memenuhi tiga unsur perlindungan hukum yang dirumuskan oleh Simanjuntak, kecuali unsur keempat yang berkaitan dengan sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya (Simanjuntak, 2018). Sehingga dengan demikian, upaya gugatan sengketa merek yang diajukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Merek Obat Gosok “Nurhayati”, belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Tergugat yang menjual dan mengedarkan Obat Gosok yang memiliki persamaan pada pokoknya.

Analisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Pada Wilayah Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pdt.Sus.HKI-Merek/2019/PN.Niaga.Mdn. terkait dengan sengketa pewarisan hak atas merek “Nurhayati”, menyoroti beberapa aspek penting dalam hukum merek dan hukum waris di Indonesia. Pengadilan Niaga Medan memutuskan bahwa Pengadilan Niaga Medan memiliki wewenang absolut untuk mengadili perkara ini, menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat. Hal ini menegaskan bahwa perkara yang berkaitan dengan merek dapat ditangani oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi di bidang hukum niaga.

Meskipun Pengadilan mengakui bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Y.A. Sopian, hakim menemukan bahwa ahli waris tersebut tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa merek “Nurhayati”. Alasan utamanya, karena tidak terdapat bukti yang cukup bahwa pencatatan pengalihan hak merek telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan menyoroti pentingnya pencatatan dan pengumuman pengalihan hak atas merek “Nurhayati” setelah kematian Y.A. Sopian. Ketiadaan bukti yang memadai mengenai pencatatan ini menyebabkan gugatan tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 ayat (6) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pengalihan hak yang tidak dicatat tidak memiliki dampak hukum terhadap pihak ketiga. Majelis Hakim menyimpulkan dengan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat yang berujung pada dinyatakannya gugatan Para Penggugat, tidak dapat diterima (N.O). Putusan tersebut juga menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang terkait dengan proses persidangan.

Dengan demikian, putusan ini menekankan pentingnya pemenuhan syarat-syarat formal yang diatur dalam Undang-Undang Merek untuk dapat mengklaim dan melindungi hak atas merek. Pencatatan pengalihan hak merek dan pengumuman dalam Berita Resmi Merek menjadi langkah krusial yang harus dipenuhi untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan hukum atas merek yang diperoleh melalui pewarisan.

Direkomendasikan kepada ahli waris Y.A. Sopian agar terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 41 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, terutama syarat

mengenai “Bukti Pengalihan Hak” dari Alm. Y.A. Sopian kepada Ahli Warisnya. Selanjutnya adalah pencatatan kepada DJKI Setelah kedua hal ini dilakukan, maka ahli waris dapat mengajukan gugatan kembali terhadap tergugat sebagai pihak yang membuat merek “S.A. Nurhayati”, akan tetapi produk yang dihasilkan mengandung “persamaan pada pokoknya”, karena bentuk, cara penempatan, cara penulisan memiliki persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek “Nurhayati” dengan “S.A. Nurhayati”. Apalagi, jika ditilik lebih lanjut, isi kandungan minyakurut/obat gosok tersebut adalah sama-sama dari minyak kelapa.

Adapun makna dari “persamaan pada pokoknya”, dapat dilihat Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah 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 antar unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut”.

Selain itu, patut diperhatikan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga menerangkan bahwa dalam hal merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, maka perlu diperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan (Sitepu et al., 2024).

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Jika masih belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan (Sitepu et al., 2024).

Selain itu, mengutip dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 789 K/PDT.SUS-HKI/2016, Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 PK/Pdt/1992, menyatakan bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya, maupun secara keseluruhan, jika memiliki: *“a. Persamaan bentuk (similarity of form); b. Persamaan komposisi (similarity of composition); c. Persamaan kombinasi (similarity of combination); Persamaan unsur elemen (similarity of elements); d. Persamaan bunyi (sound similarity); e. Persamaan ucapan (phonetic similarity) atau; g. Persamaan penampilan (similarity of appearance)”.*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ditambah dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai “persamaan pada pokoknya tersebut, serta berangkat dari bentuk minyakurut/obat gosok dengan merek “Nurhayati” dibandingkan dengan merek “S.A. Nurhayati”, maka terdapat “persamaan pada pokoknya”. Persamaan tersebut dapat dilihat dari aspek bentuk, cara penempatan, cara penulisan memiliki persamaan bunyi ucapan, ditambah dengan persamaan dari isi kandungan atau disebut komposisi, yakni sama-sama berasal dari minyak kelapa.

Setelah gugatan ahli waris Y.A. Sopian dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Niaga Medan, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan, yaitu: Pastikan untuk segera mengurus pencatatan pengalihan hak atas merek “Nurhayati” dari almarhum Y.A. Sopian kepada para ahli waris yang sah. Proses ini harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pencatatan ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum atas merek dan menghindari sengketa di masa depan. Setelah pencatatan, pastikan pengumuman pengalihan hak merek “Nurhayati” dilakukan secara resmi dalam Berita Resmi Merek di DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pengumuman ini adalah langkah hukum yang diperlukan untuk memberitahukan kepada publik, termasuk pihak ketiga, mengenai perubahan kepemilikan hak atas merek. Teliti kembali semua dokumen pendukung dan persyaratan yang diperlukan untuk pencatatan pengalihan hak. Pastikan semua prosedur administratif dan hukum terpenuhi dengan baik agar tidak ada kecacatan yang dapat mempengaruhi validitas pengalihan hak atas merek. Sebagai langkah yang bijak, ahli waris dapat berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam bidang hukum merek. Konsultasi ini dapat membantu dalam memahami langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil untuk memperkuat posisi hukum mereka terkait

merek “Nurhayati”. Evaluasi kembali strategi hukum yang akan ditempuh. Mungkin ada kebutuhan untuk menyusun ulang strategi atau menyiapkan bukti tambahan yang lebih kuat untuk memperkuat gugatan di kemudian hari, jika diperlukan. Dengan memperhatikan rekomendasi di atas, ahli waris Y.A. Sopian dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak-haknya sebagai ahli waris yang sah atas merek “Nurhayati” dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, pelaksanaan peralihan hak atas merek obat gosok atau minyak urut “Nurhayati” karena pewarisan, melibatkan beberapa langkah penting, diantaranya:

1. Verifikasi Warisan

Tahap ini mencakup validasi surat keterangan waris atau akta waris yang sah secara hukum. Dokumen ini memastikan bahwa ahli waris yang tercantum memang berhak menerima hak atas merek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam membuat surat keterangan waris atau akta waris yang sah secara hukum dibutuhkan jasa notaris.

2. Pendaftaran Perubahan Kepemilikan

Prosedur administratif penting yang harus dilakukan adalah mendaftarkan perubahan kepemilikan hak atas merek “Nurhayati” ke DJKI. Prosedur pendaftaran perubahan kepemilikan ini membutuhkan pengajuan dokumen-dokumen yang sesuai untuk mengubah data kepemilikan merek dalam registrasi DJKI.

3. Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum

Pelaksanaan peralihan hak atas merek harus mematuhi prosedur dan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta regulasi terkait lainnya. Hal ini termasuk persyaratan administratif yang harus dipenuhi agar perubahan kepemilikan hak atas merek sah secara hukum.

4. Pelindungan Hukum

Setelah pelaksanaan peralihan hak, ahli waris yang menjadi pemilik baru merek “Nurhayati” akan mendapatkan sertifikat atau bukti lain dari DJKI yang menunjukkan perubahan kepemilikan. Dokumen ini penting untuk melindungi hak kepemilikan ahli waris terhadap merek dari klaim atau sengketa yang dapat timbul di kemudian hari.

Unsur-unsur dalam pengalihan hak atas merek berdasarkan teori pelindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, meliputi:

- a. *“Adanya wujud atau bentuk pelindungan atau tujuan pelindungan;*
- b. *Subjek hukum; dan*
- c. *Objek pelindungan hukum”* (Mahardhita & Sukro, 2018; Rochayati, Sukma; Khisni et al., 2017; Setiawati, 2018; Suardhana, 2019; Tarigan & Paulus, 2019; Wasita, 2020).

Merek mempunyai objek pengaturan dan pelindungan yang meliputi segala tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna dalam dua atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Sebab, meliputi barang dan jasa, lingkup pengaturan dan pelindungan merek lazimnya meliputi merek dagang dan merek jasa.

Pelindungan hukum harus didasarkan pada pengaturan dan penegakan hukum, yang berfungsi sebagai sarana dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelindungan hukum adalah pelindungan yang diberikan terhadap subyek hukum berupa perangkat hukum preventif atau represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Artinya, pelindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu kepastian, dan kemanfaatan, dan keadilan.

Pelaksanaan peralihan hak atas merek “Nurhayati” akibat pewarisan merupakan proses yang kompleks namun penting dalam memastikan kepastian hukumnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan peralihan hak atas merek “Nurhayati” akibat pewarisan menekankan pentingnya mematuhi prosedur hukum yang berlaku untuk menjaga kejelasan, keadilan, dan keabsahan hak atas merek tersebut dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatannya setelah terjadinya pewarisan.

SIMPULAN

Pengaturan peralihan hak atas merek dikarenakan pewarisan diatur secara jelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kepastian hukum dalam pengaturan ini memberikan jaminan bahwa hak atas merek dapat diteruskan kepada ahli waris secara sah dan diakui oleh negara. Pelaksanaan peralihan hak atas merek "Nurhayati" harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Kegagalan untuk memenuhi prosedur ini dapat menyebabkan ketiadaan pengakuan hukum terhadap peralihan hak tersebut. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn menunjukkan pentingnya legal standing, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa merek. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, perlu meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam proses administrasi peralihan hak atas merek akibat pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, D. (2018). Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Nurani Hukum*, 1(1), 71–82.
- Andriani, W. (2022). Penggunaan Metode Sistematis Literatur Review dalam Penelitian Ilmu Sosiologi. *Jurnal PTK Dan Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632>
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123. <https://doi.org/10.14710/ali.v3i1.114-123>
- Aulia, C., Jeumpa, K., & Chairunnisa, C. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI-ONLINE (E-COMMERCE)*.
- Bidang, P., Pengkajian, H. P., Data, P., Setjen, I., & Ri, D. (n.d.). *PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN PASCA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) * Inosentius Samsul*.
- Deyan, R., Yudi Afrizal, T., & Hamdani. (2021). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM). *JIM FH*, 4(3), 436–456.
- Fadlia, D. H., & Y. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *Law Reform*, 11(2), 207. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>
- Fatimah, F. (2019). Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 286–294. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.908>
- Febriando, A. (2013). Jurnal bentuk perlindungan hukum bagi pemegang bilyet giro dalam hal penerbitan bilyet giro kosong artikel ilmiah. In *Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Bilyet Giro dalam hal Penerbitan Bilyet Giro Kosong* (p. 25).
- Firmansyah, A. (2019). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terkenal Terhadap Penjualan Barang Palsu Merek Soffell Lotion (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 503K/Pid.Sus/2016*. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Hadiswati, I. (2014). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2014.2.1.118-146>
- Hendrik Mezak, M. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. In *Law Review: Vol. V* (Issue 3, pp. 85–97).
- Hukum, P., Cipta, H. A. K., & Pengarang, B. (2013). (*Legal Protection Of The Copyright For The Author Of The Book*).
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. *Bayu Media, Malang*, hlm.256.
- Iqbal, M. (2021). *Tinjauan Masalah Mursalah terhadap merek dagang sebagai objek harta warisan: Studi analisis Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019a). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01, 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019b). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(01), 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>
- Kurniawati, K., & Arifardhani, Y. (2023). Perlindungan Hukum dalam Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Melalui Pewarisan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Sby). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 2(02), 622–645.
- Mahardhita, Y., & Sukro, A. Y. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure." *Qistie*, 11(1), 86–106. <https://doi.org/10.31942/qi.v11i1.2227>

- Mahendra, G., Adiputra, J., Ayu, I., Widiati, P., Made, N., & Ujianti, P. (2020). PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 67–71. <https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2343>
- Mantili, R. (2022). Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Utang Piutang. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(1), 39–58.
- Martana, P. A. H. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2) PP No. 24 TAHUN 1997. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(1). <https://doi.org/10.24843/jimhu.2014.v03.i01.p01>
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas*, 4(1), 130–152.
- Sirait, N. N. (2000). *Overview of the Indonesia Competition Law Law Number 5 of 1999 Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition* (Vol. 52, Issue 5). Faculty of Law.
- Nugroho, S. (2017). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 164–178. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.164-178>
- Pasar, D. A. N. K., Sri, N., & Wiyanti, D. (2000). “white collar crime” dan “corporate crime”. *Perlindungan hukum terhadap investor diberikan lewat UU No. 8/1995, antara lain melalui prinsip “full disclosure” sebagai upaya preventif dan sanksi yang berat melalui sanksi*. 4, 334–369.
- Prasetyo, E., Subagyo, M., Syafrida, S., & Gultom, P. (2024). *STRENGTHENING THE LEGAL PROTECTION OF COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY TO ANTICIPATE MISUSE BY FOREIGN PARTIES*.
- Pratiwi, Y. D. (2019). Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 61–90.
- Rochayati, Sukma; Khisni, A., Busyro, A. A., Aminullah, R., Hukum, K. P., Studi, P., Madzhab, P., Hukum, D. A. N., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Negeri, U. I., Hidayatullah, S., Undang-Undang Republik Indonesia, Pusvita, S., Kristiono, N., Rizqy, M. F., Arifin, M., Muh. Nazir, Mathew B. Miles dan Michael Huberman, Muchsin, ... Ramadhita, R. (2017). Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia. In *Harmony* (Vol. 12, Issue 2, p. 20). <https://doi.org/10.18860/i-fsh.v8i2.3778>
- Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 150. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1115>
- Setiono, G. C. (2018). JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud). *Transparansi Hukum*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>
- Simanjuntak, E. (2018). *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia The Roles of Case Law in Indonesian Legal System*. 16.
- Siregar, M. (2010). *Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*.
- Sitepu, F. Y., S., Ginting, B., & Azwar, T. K. D. (2024). Geographical Indications in the Protection of Intellectual Property Rights for Agricultural Products in Indonesia. *International Journal of Religion*, 5(11), 2940–2946. <https://doi.org/10.61707/a0ajtm57>
- Suardhana, C. V. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 6(1), 1–14. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1007>
- Suseno, S. (2000). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual* [Tesis]. Universitas Diponegoro.
- Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 294–307. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>
- Thalib, P. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DAN PEMILIK LISENSI REKAMAN BERDASARKANUNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA. *Yuridika*, 28(3). <https://doi.org/10.20473/vdk.v28i3.351>
- Tumanggor, D. B. (2022). *Analisis Tentang Kepastian Hukum Perlindungan Merek Terkenal Dalam Sengketa Merek Antara Gudang Garam dengan Gudang Baru*. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Jurnal Becoss Universitas Bina Nusantara*, 2(1), 105–113.
- Wulandari, F., Braviaji, E., Fahmi, I., Songgirin, A., Hananto, V. A., Kunci, K., Nasabah, H., Perbankan, ;, Perlindungan, ;, Corespondensi, K., Perdata, H., Pamulang, U., & Selatan, T. (n.d.). Hak Nasabah Perbankan Dalam Konteks Perlindungan Konsumen. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.