

**Rejection of Application for Registration of Trademark Payfazz Agen Keuangan Nusantara Based on Law Number 20 Year 2016: Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Payfazz Agen Keuangan Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016**

**Herdi Agriansyah**

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum,  
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia  
Jl. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto 53122  
agriansyah00@gmail.com

**ABSTRACT**

*The principle of trademark registration in Indonesia is first to file, i.e. who first registers his trademark is considered as the owner or holder of rights to the trademark. Trademark registration should not be based on bad faith, because in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the application for trademark registration must be rejected. The purpose of this study is to determine the refusal of the application for registration of the Payfazz Agen Keuangan Nusantara trademark based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in Decision Number 25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst and to determine the legal consequences of the refusal of the application for registration of the Payfazz Agen Keuangan Nusantara trademark based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in Decision Number 25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. The data collection method is done by literature study, the data obtained is presented with narrative text, and the data analysis method used is qualitative normative method. The results of the research can be concluded that the refusal of the application for registration of the mark "PAYFAZZ AGENT FINANCIAL OBLIGATIONS NUSANTARA" which was rejected by the Defendant was appropriate in accordance with the provisions of Article 21 paragraph (1) letter b of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and the legal consequences of the refusal of registration of the mark "PAYFAZZ AGENT FINANCIAL OBLIGATIONS NUSANTARA" is that the Plaintiff has lost the right, interests, and benefits under the law arising from the Trademark "PAYFAZZ OBLIGATORY FINANCIAL AGENT NUSANTARA", and has suffered immaterial losses because the problems with the registration of the Trademark "PAYFAZZ OBLIGATORY FINANCIAL AGENT NUSANTARA" took up a lot of time, costs, energy, and thoughts of the Plaintiff, because the Defendant erred in applying the applicable law.*

**Keyword:** Refusal, Application, Trademark

**ABSTRAK**

Prinsip pendaftaran merek di Indonesia adalah *first to file*, yakni siapa yang pertama kali mendaftarkan mereknya yang dianggap sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek. Pendaftaran merek tidak boleh berdasarkan iktikad tidak baik, karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek harus ditolak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penolakan

permohonan pendaftaran merek dagang Payfazz Agen Keuangan Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek dagang Payfazz Agen Keuangan Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penolakan permohonan pendaftaran merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" yang ditolak oleh Tergugat sudah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan akibat hukum penolakan pendaftaran merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" adalah Penggugat telah kehilangan hak, kepentingan, dan manfaat yang berdasarkan hukum timbul dari merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA", dan telah menderita kerugian immateriil karena permasalahan dengan pendaftaran merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" menyita banyak waktu, biaya, tenaga, dan pikiran Penggugat, dikarenakan Tergugat keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** Penolakan, Permohonan, Merek Dagang

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan Langkah maju bagi Bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas.<sup>1</sup> Salah satu implementasi era pasar bebas ialah negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar negeri, demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptanya ke luar negeri secara bebas. Oleh karena itu, sudah selayaknya produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan HKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran.

Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa.<sup>2</sup> Penulis dalam hal ini mengambil kasus putusan Pengadilan Niaga nomor putusan 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. antara PT Payfazz Teknologi Nusantara sebagai Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Komisi Banding Merek sebagai Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan kepada Komisi Banding Merek, setelah diputuskan Penggugat mengajukan kembali ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

---

<sup>1</sup> Prasetyo Hadi Purwandoko, *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta, 2015), hlm. 8

<sup>2</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi* (Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015), hlm. 3.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis ke dalam penelitian mengenai kasus penolakan permohonan pendaftaran merek dengan judul Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Payfazz Agen Keuangan Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Adapun perumusan masalah sebagai berikut Bagaimana penolakan permohonan pendaftaran merek dagang Payfazz Agen Keuangan Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. serta bagaimana akibat hukum terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek dagang Payfazz Agen Keuangan Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Payfazz Agen Keuangan Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst**

Perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Definisi Merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

“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.”

Molengraaf dalam Rr. Eva Damayanti, merek adalah dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.<sup>3</sup> OK. Saidin dalam Dewi Tenty Septi Artiany, Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa

---

<sup>3</sup> Rr. Eva Damayanti, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya, Dikembangkan Dari Ekspresi Budaya Tradisional* (Penerbit Alumni, Bandung, 2012), hlm. 73.

yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakannya dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.”<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan nomor 25/Pdt.Sus.-Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst, menunjukkan bahwa Penggugat merupakan subyek hukum berbentuk perseroan terbatas yang berdiri sejak Mei 2016 dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak pada bidang usaha penyediaan dan pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang bertujuan komersial (*profit*) yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan transaksi elektronik dalam bentuk pengumpul pedagang (*marketplace*) (“Usaha *Marketplace*”). Merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA” merupakan sebuah merek dagang dari PT PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA nomor agenda: D00.2017.052269 tanggal 16 Oktober 2017 untuk kelas 9. Merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA” dapat diartikan sebagai merek dagang karena mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kata “PAYFAZZ”  dengan lukisan petir yang membentuk pada huruf ‘F’ dan rangkaian kata ‘AGEN KEUANGAN NUSANTARA’ dengan susunan warna biru, hijau dan hitam.
2. Memiliki daya pembeda dengan merek lain.
3. Pengajuan permohonan pendaftaran pada 16 Oktober 2017.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pendapat Molengraaf dalam Rr. Eva Damayanti, karena merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA” yang diperdagangkan oleh Penggugat untuk Kelas Barang/Jasa: 9, dengan jenis barang yaitu *Software* Aplikasi (*Software* Komputer) dan merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA” terdiri atas gambar dan logo. Sesuai pula dengan pendapat OK. Saidin dalam Dewi Tenty Septi Artiany, karena terdapat unsur kata “PAYFAZZ” dengan lukisan petir yang membentuk pada huruf ‘F’ dan rangkaian kata ‘AGEN KEUANGAN NUSANTARA’ dengan susunan warna biru, hijau dan hitam sehingga dapat diartikan sebagai sebuah merek karena memiliki tanda dan nama untuk membedakan produk barang dengan barang sejenis lainnya.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dapat dibagi dalam dua (2) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah merek yang digunakan pada jasa yang

---

<sup>4</sup> Dewi Tenty Septi Artiany, *Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif* (PT Alumni, Bandung, 2018), hlm. 52.

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst, merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" merupakan merek dagang PT PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA. Hasil penelitian tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" merupakan jenis merek dagang.

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan aturan bahwa merek dagang dan merek jasa dapat diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Menurut Harsono Adisumarto merek sengaja dibuat bukan hanya untuk dimiliki sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu pemilik merek oleh seseorang atau badan hukum dapat terjadi.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst, mengenai kepemilikan merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" dimiliki oleh PT PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA yang dipimpin oleh Ricky Winat. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pendapat Harsono Adisumarto, karena merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" dimiliki oleh badan hukum yang berhak atas merek tersebut yaitu PT PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA yang dipimpin oleh Ricky Winata.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek harus dicantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Na a negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst, PT PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

---

<sup>5</sup> Harsono Adisumarno, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)* (Akademi Pressindo, Jakarta, 1989), hlm. 25.

cq. Komisi Banding Merek di Kelas 9 dengan jenis barang “*Software* Aplikasi (*Software* Komputer)” berdasarkan permohonan dengan Nomor Agenda D002017052269 pada 16 Oktober 2017. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek pada 16 Oktober 2017 kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Komisi Banding Merek di Kelas 9 dengan jenis barang “*Software* Aplikasi (*Software* Komputer)”.

Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebuah merek dapat ditolak permohonan pendaftarannya jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Secara umum jangkauan pengertian iktikad tidak baik menurut Amalia Rooseno dalam Agus Mardianto meliputi perbuatan "penipuan" (*fraud*), rangkaian "menyesatkan" (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*). Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam

perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).<sup>6</sup>

Menurut Mark P.McKenna, fungsi daya pembeda adalah untuk menyampaikan ciri khas dari sebuah merek dan sumber barang dan/atau jasa, sehingga konsumen dapat membedakan sumber suatu barang dan/atau jasa yang satu dengan barang dan atau/jasa lainnya.<sup>7</sup> Dalam menentukan ada tidaknya persamaan antara merek yang satu dengan yang lain, menurut Emmy Yuhassarie dikenal dua teori, yaitu teori *holistic approach* dan *dominancy*. Menurut teori *holistic approach* untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan, baik dari bunyinya, artinya, ejaannya maupun dari tampilannya. Teori *dominancy* menentukan adanya persamaan merek antara merek yang satu dengan yang lainnya cukup diambil unsur yang dianggap paling dominan dari merek tersebut.<sup>8</sup>

**Tabel 1.** Perbedaan Merek Payfazz Agen Keuangan Nusantara dan Merek Perbandingan

<b>Merek Payfazz Agen Keuangan Nusantara dan Merek Perbandingan</b>	
<b>Merek Payfazz Agen Keuangan Nusantara</b>	<b>Merek Perbandingan</b>
	
<b>Unsur-unsur menonjol masing-masing Merek</b>	
Unsur kata 'PAYFAZZ' dengan lukisan petir yang membentuk pada huruf 'F' dan rangkaian kata 'AGEN KEUANGAN NUSANTARA' dengan susunan warna biru, hijau dan hitam.	Unsur kata 'Fasspay' dengan warna biru.
<b>a) Perbedaan Secara Visual</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merek terdiri dari unsur-unsur kata: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Unsur kata: 'PAYFAZZ';</li> <li>○ Unsur kata: 'AGEN';</li> <li>○ Unsur kata: 'KEUANGAN';</li> <li>○ Unsur kata: 'NUSANTARA';</li> </ul> </li> <li>• Unsur kata 'PAYFAZZ' dituliskan dengan menggunakan huruf-huruf kapital P,A,Y,F,A,Z,Z dengan penulisan tulisan indah (<i>stylized</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merek terdiri dari satu (1) unsur kata, yakni 'Fasspay';</li> <li>• Unsur kata 'Fasspay' dituliskan dengan huruf kapital 'F' dan huruf-huruf kecil a, s, s, p, a, y.</li> <li>• Merek FASSPAY terdiri dari hanya satu (1) kombinasi warna, yaitu biru.</li> </ul>

<sup>6</sup> Agus Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 1 (2010): 47.

<sup>7</sup> Mark P.McKenna, "Teaching Trademark Theory Through the Lens Of Distinctiveness", *Saint Louis University Law Journal* 52, No. 1, (2008): 847.

<sup>8</sup> Agus Mardianto, "Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lesensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001", *Jurnal Dinamika Hukum* 11 No. 3, (2011): 467.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA memiliki variasi warna visual secara khusus, yaitu biru, hijau dan hitam.</li> </ul>	
<b>b) Perbedaan Secara Fonetik</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merek diucapkan: “<b>pei-faz a-gen-ke-uang-an nu-san-ta-ra</b>”</li> <li>• Merek terdiri dari 11 (sebelas) suku kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merek diucapkan: “<b>fes-pei</b>”</li> <li>• Merek terdiri dari dua (2) sukukata</li> </ul>
<b>c) Perbedaan Jenis Barang</b>	
<p><i>Software</i> Aplikasi (<i>Software</i> Komputer) sebagai penyelenggara platform digital yang bertujuan komersial (profit) yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti <i>marketplace</i> untuk beragam produk, antara lain produk layanan keuangan seperti transfer dana dan pinjaman, produk payment point online bank (PPOB), dan produk perdagangan secara daring (<i>e-commerce</i>)</p>	<p>Alat pembaca kartu untuk kartu kredit; terminal untuk memproses pembayaran kartu kredit secara elektronik; perangkat lunak untuk mempermudah transaksi aman kartu kredit; terminal pembayaran elektronik.</p>

Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan nomor 25/Pdt.Sus.-Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst, mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek dagang Penggugat yang memiliki persamaan dengan merek pembanding yang diajukan oleh Tergugat karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “FASSPAY” Nomor Daftar: IDM000527914 yang telah terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis dengan dasar hukum Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena pendaftaran merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA” apabila dilihat dari tabel pembanding, merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA” tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pembanding, merek tersebut seharusnya diterima permohonan pendaftarannya. Tidak sesuai pula dengan pendapat Mark P.McKenna dan Emmy Yuhassarie, karena merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA” mempunyai fungsi pembeda dengan barang dan/atau jasa yang satu dengan barang dan atau/jasa lainnya dan tidak ada persamaan merek antara merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA” dengan merek “FASSPAY”, dan tidak sesuai pula dengan pendapat

Amalia Rooseno, karena tidak mengkopii, membajak atau membonceng kemasyuran merek "FASSPAY".

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai permohonan banding,

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau pasal 21.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan nomor 25/Pdt.Sus.-Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst bahwa Penggugat telah mengajukan upaya hukum permohonan banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran kepada Tergugat pada tanggal 15 November 2019. Tergugat menolak Permohonan Banding Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN" sebagaimana dibuktikan dengan Putusan Majelis Banding Merek No. 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2020. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena Penggugat telah mengajukan upaya hukum permohonan banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran kepada Tergugat pada tanggal 15 November 2019,

Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai penghapusan pendaftaran merek yaitu:

"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.."

Bentuk gugatan yang dapat dilakukan oleh pemilik merek diatur dalam Pasal 83 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan nomor 25/Pdt.Sus.-Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst, Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tanggal 14 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2020 karena Penggugat sangat berkeberatan dan menolak putusan dan pertimbangan hukum Tergugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan Merek Perbanding.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tanggal 14 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2020.

Mengingat, ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dalam hal ini Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat memutuskan dengan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus.-Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" atas nama Penggugat di bawah Nomor Agenda D002017052269 untuk jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya sebagai berikut: "*Software Aplikasi (Software Komputer)*" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis dengan merek "FASSPAY" yang terdaftar di bawah No. Pendaftaran IDM000527914; Menyatakan batal Putusan Komisi Banding Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019; Menerima dan mengabulkan permohonan pendaftaran merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" di bawah Nomor Agenda D002017052269 melalui permohonan tertanggal 16 Oktober 2017 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas jasa 9, yaitu "*Software Aplikasi (Software Komputer)*"; Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk segera menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek untuk merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" di bawah Nomor Agenda D002017052269 melalui permohonan tertanggal 16 Oktober 2017 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas jasa 9, yaitu "*Software Aplikasi (Software Komputer)*"; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

**Akibat Hukum terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Payfazz Agen Keuangan Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.**

Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.<sup>9</sup> Menurut A. Ridwan Halim dalam Dudu Duswara Machmuddin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan nomor 25/Pdt.Sus.-Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst bahwa Penggugat telah kehilangan hak, kepentingan, dan manfaat yang berdasarkan hukum timbul dari Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA", serta telah menderita kerugian immateriil karena permasalahan dengan pendaftaran Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" telah menyita banyak waktu, biaya, tenaga, dan pikiran Penggugat, dikarenakan Tergugat keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Jazim Hamidi, karena Penggugat kehilangan hak, kepentingan, dan manfaat serta menderita kerugian immateriil karena permasalahan terkait dengan pendaftaran Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" telah menyita banyak waktu, biaya, tenaga, dan pikiran Penggugat. Sesuai pula dengan pendapat A. Ridwan Halim dalam Dudu Duswara Machmuddin, karena Majelis Hakim dengan amar putusannya menerima gugatan Penggugat untuk sebagian. Majelis Hakim berkesimpulan dan sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat bahwa merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" yang ditolak permohonan pendaftarannya oleh Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis terhadap merek "FASSPAY", sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Majelis Hakim menyatakan batal Putusan Komisi Banding Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019.

### **KESIMPULAN**

Putusan Nomor 25/Pdt.Sus.-Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst yang mengabulkan gugatan penolakan permohonan pendaftaran merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" yang ditolak oleh Tergugat sudah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA"

---

<sup>9</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006), hlm. 200.

<sup>10</sup> Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa* (PT. Refika Aditama, Bandung, 2001), hlm. 50.

atas nama Penggugat di bawah Nomor Agenda D002017052269 untuk jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya sebagai berikut: "Software Aplikasi (Software Komputer)" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis dengan Merek FASSPAY yang terdaftar di bawah No. Pendaftaran IDM000527914. Akibat hukum penolakan pendaftaran merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" adalah Penggugat telah kehilangan hak, kepentingan, dan manfaat yang berdasarkan hukum timbul dari Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA", dan telah menderita kerugian immateriil karena permasalahan dengan pendaftaran Merek "PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA" telah menyita banyak waktu, biaya, tenaga, dan pikiran Penggugat, dikarenakan Tergugat keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adisumarno, Harsono. 1989. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Artiany, Dewi Tenty Septi. 2018. *Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif*, Bandung: PT Alumni.
- Damayanti, Rr. Eva. 2012. *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya, Dikembangkan Dari Ekspresi Budaya Tradisional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Machmuddin, Dudu Duswara. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardianto, Agus. 2010. *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Volume 10 Nomor 1. hlm. 44-45 dan hlm. 47.
- Mardianto, Agus. 2011. *Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lesensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001*. Jurnal Dinamika Hukum. Purwokerto. Vol. 11 No. 3. 2011, hlm. 467.
- P.McKenna, Mark. 2008. *Teaching Trademark Theory Through the Lens Of Distinctiveness*. Saint Louis University Law Journal. United States. Volume 52:843
- Purwandoko, Prasetyo Hadi. 2015. *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.