

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi dibidang sosial, budaya dan ekonomi memberikan dampak positif dalam mendorong perekonomian dimasyarakat. Disisi lain dengan kemajuan teknologi, kegiatan disektor perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecendrungan akan tingginya pemasaran barang ataupun jasa akan terus berlangsung sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terbuka dengan era perdagangan bebas, salah satu cirinya adalah masyarakat Indonesia yang dapat dengan mudah memasarkan barang maupun jasa miliknya secara bebas ke berbagai negara, begitu pula dengan pelaku usaha asing yang melihat Indonesia sebagai negara potensial untuk memperdagangkan barang atau jasa miliknya.<sup>1</sup> Barang dan jasa yang diperniagakan tersebut merupakan hasil dari pemikiran manusia yang kemudian melahirkan hak.

Hak kekayaan Intelektual atau HKI merupakan suatu hak yang dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada pemakaiannya. Hak tersebut diberikan oleh hukum kepada pencipta atas suatu karya yang timbul dari hasil kreatifitas intel-

---

<sup>1</sup> Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm 3-5

ektual manusia.<sup>2</sup> Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Hak Kekayaan Intelektual merupakan :

*“Intellectual property refers to creations of the mind; inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and design used in commerce”.*

<sup>3</sup>Terjemahan bebasnya : “Kekayaan intelektual mengacu pada kreasi pikiran; penemuan, karya sastra dan seni, serta simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan”.

Khoirul Hidayat mengatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu aset bernilai yang dimiliki oleh pencipta. Aset yang timbul dari suatu pengorbanan baik secara materil maupun fisik sehingga membuatnya memiliki nilai. Salah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah merek.

Menurut Purwo Sutjipto dikutip dari buku OK.Saidin berjudul Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari merek adalah :

*“Suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.*

Pada kegiatan perdagangan fungsi merek bukan sebatas ciri untuk mengidentifikasi barang ataupun jasa yang di produksi oleh pelaku usaha kepada konsumen tetapi untuk memberikan jaminan kualitas mengenai barang ataupun jasa yang dihasilkannya.<sup>4</sup> Merek merupakan media pemasaran dan periklanan. Merek memudahkan pelaku usaha dalam memberikan informasi

<sup>2</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm.2

<sup>4</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.3

tertentu kepada pelanggan mengenai produk yang di perdagangkan. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan pelanggan dan mempertahankan loyalitas konsumen atas barang ataupun jasa yang telah dihasilkan pelaku usaha.<sup>5</sup>

Manfaat merek sangat besar bagi pelaku usaha, Tanpa merek pelaku usaha akan sangat kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya. Karena sangat mustahil bagi suatu produk dapat dikenal dan dipercaya secara luas oleh masyarakat tanpa diletakkan merek disuatu produknya. Menurut Rahayu Hartini merek merupakan aset tidak ternilai dari suatu perusahaan yang dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada pemiliknya.<sup>6</sup> Selain itu merek juga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha *unfair* yang dilakukan oleh pelaku usaha<sup>7</sup>. Sehingga dengan alasan-alasan tersebut merek membutuhkan peraturan hukum yang memadai untuk melindungi dan memberi kepatian hukum kepada pemilik merek.

Umumnya, setiap negara memiliki pengaturan hukumnya tersendiri untuk melindungi merek. Di Indonesia perlindungan hukum terhadap merek telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya pada masa pemerintah Belanda mulai diberlakukan *Reglemen Industriële Eigendom* (RIE) kepada Indonesia. Namun RIE berlaku sementara, karenakan ketika Jepang menjajah Indonesia, pemerintah Jepang mulai memberlakukan *Osamu Seire* untuk melindungi merek. Setelah merdekaan Indonesia, *Osamu Seire* masih berlaku tetap diberlakukan sampai

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm.4

<sup>6</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, hlm.131

<sup>7</sup> *Opcit.* Hlm 4

akhirnya, pada tahun 1961 UU Nomor 21 Th 1961 Tentang Perusahaan dan Perniagaan diberlakukan. Namun UU tersebut dinilai kurang efektif mengatasi permasalahan hukum yang ada.<sup>8</sup> Kemudian lahirlah UU Nomor 19 Th 1992 mengenai merek, menggantikan undang-undang yang sebelumnya. Namun undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan pada bidang perdagangan yang kemudian UU tersebut disempurnakan dengan UU Nomor 4 Th 1997 Mengenai Merek.

Mengenai pengertian dan prinsip pokok UU merek tahun 1997 tidak memiliki banyak perubahan dengan UU merek tahun 1992 yang secara substansi sudah melakukan penyesuaian dengan yang ada pada perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Kemudian UU tersebut digantikan dengan UU Merek Nomor 15 Tahun 2001. Apabila dibandingkan dengan UU Merek Tahun 1997 terdapat beberapa penyempurnaan yang telah disesuaikan dengan perjanjian TRIPs, serta perjanjian Internasional lainnya.<sup>9</sup> dan perubahan UU merek terakhir terjadi pada tahun 2016 dengan diberlakukannya Undang-Undang Merek Tahun 2016 dan masih berlaku sampai hari ini.<sup>10</sup>

Menurut Undang-undang merek tahun 2016 hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek terdaftar, yang bermakna bahwa untuk mendapatkan kepemilikan atas suatu merek, baik seseorang

<sup>8</sup> Suryansyah.dkk, *Merek Dagang Tingkatkan Ekonomi Kreatif*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hal.32

<sup>9</sup> Rakhmita Desmayanti, *Tinjauan Umum Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perespektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Cahaya Keadilan, Vo.6. Hlm.1

<sup>10</sup> *Opcit*. Hlm.3

ataupun badan hukum harus terlebih dahulu melalui proses pencatatan merek atau yang lebih dikenal dengan pendaftaran merek.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku merek bisa didaftarkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan tersebut diatur dalam bab ketiga undang-undang merek tahun 2016. Namun pada prinsipnya terdapat satu persyaratan utama yang wajib di penuhi oleh setiap orang ataupun badan usaha yang berkeinginan mendaftarkan merek, yaitu harus disertai dengan iktikad baik atau *good faith* dari pendaftar merek.<sup>11</sup>

Pemohon beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur tanpa maksud-maksud tertentu, misalnya untuk membonceng, meniru dan menjiplak merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga dapat menyebabkan kerugian kepada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan usaha curang dengan mengecoh dan menyesatkan konsumen.<sup>12</sup>

Sejalan dengan prinsip tersebut Pasal 21 Undang-Undang Merek Tahun 2016 menjelaskan bahwa, pendaftaran ditolak jika :

1. Memiliki persamaan baik sebagian maupun seluruhnya dengan, merek terdaftar dan merek terkenal milik pihak lain baik pada barang/jasa sejenis maupun tidak sejenis, terkecuali sudah memiliki izin tertulis dari pihak yang memiliki hak. Serta jika merek yang didaftarkan tersebut sama dengan Indikasi Geografis terdaftar.

---

<sup>11</sup> O.C Kaligis, *Teori – Praktik Merek dan Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 266

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, Hlm. 13

2. Menyerupai singkatan ataupun nama dari tokoh terkenal atau badan hukum. Menirukan, nama, lambang, bendera, serta simbol dari suatu negara ataupun lembaga nasional ataupun internasional. Serupa dengan stempel resmi milik suatu lembaga atau negara terkecuali pihak yang bersangkutan telah memiliki izin tertulis dari pihak yang berhak.
3. Jika diajukan oleh pemohon beriktikad tidak baik.

Fungsi utama merek adalah sebagai daya pembeda. Persamaan pada merek dapat menyebabkan kebingungan dimasyarakat tentang asal barang atau jasa yang diperdagangkan. Sehingga penolakan kepada merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang hak merek, yaitu mencegah terjadinya kebingungan bagi konsumen dan segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hak merek<sup>13</sup>.

Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk memakai merek yang bersangkutan sendirian atau bersama-sama dengan pihak lainnya melalui perjanjian lisensi, serta melarang pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari pemegang hak, menggunakan merek tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi. Dan jika hak merek sudah di pegang, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pemilik mereklah yang mendapatkan perlindungan. Jika di masa depan terjadi pelanggaran merek yang di sebabkan oleh

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm.13-14

pelaku usaha beriktikad tidak baik, maka pemegang hak merek di perkenankan untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merugikan tersebut.<sup>14</sup>

Merek sudah didaftarkan namun pelanggaran terhadap hak merek masih menjadi masalah. Permasalahan tersebut umumnya terjadi pada merek-merek dengan predikat terkenal. Menurut T. Mulya Lubis merek terkenal merupakan merek yang telah didaftarkan didalam dan diluar negeri, digunakan secara bebas dinegara-negara tersebut, serta telah dikenal secara luas. Sehingga melalui serangkaian proses tersebut, merek yang bersangkutan dapat dikenal dan dinyatakan sebagai merek terkenal.<sup>15</sup> Merek terkenal dapat menimbulkan kesan keakraban bagi pemakainya.

Pelanggaran terhadap merek terkenal dilakukan untuk menumpang ketenaran suatu merek. Banyak pelaku usaha yang menirukan mereknya dengan milik merek terkenal, kemudian mendaftarkan merek tersebut, sebagai upaya untuk mengelabui konsumen. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal tidak diberikan berdasarkan pada kelas dan jenis barang, tetapi berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa merek yang bersangkutan telah penirukan merek terkenal milik pihak lain, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sepihak melalui pemboncengan reputasi, sehingga dapat dibuktikan iktikad tidak baiknya.

---

<sup>14</sup> Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm 86.

<sup>15</sup> Tomny Hendra, *Perlindungan Merek*, Obor, Jakarta, 2017, hlm.25

Seperti yang terjadi pada sengketa merek “Superman” yang penulis jadikan penelitian. DC *Comics* merupakan perusahaan penerbit komik asal Amerika Serikat yang sudah eksis didunia perkomikan sejak tahun 1934. Sampai saat ini DC *Comics* yang telah menerbitkan puluhan ribu komik bergenre *superhero* yang salah satu tokohnya adalah “Superman”. “Superman” merupakan karakter imajinasi ciptaan dari Jerry. S dan Joe. S, yang pertama kali diperkenalkan ke masyarakat oleh DC *Comics* di tahun 1938.

Komik dengan tokoh “Superman” merupakan komik dengan tingkat penjualan terlaris didunia. Penjualan tersebut telah menyentuh angka sebanyak 600 juta *copy*. Sehingga, kepopuleran karakter fiksi tersebut membuatnya diangkat kedalam beberapa judul film dan sukses mendapatkan keuntungan yang besar. Saat ini DC *Comics* telah memperluas bisnisnya dengan membuka gerai DC SUPER HEROES di *department store* untuk memperdagangkan berbagai macam produk dengan merek “Superman”.

DC *Comics* merupakan pemilik sah dari merek-merek “Superman” dan telah mendaftarkan merek tersebut di Indonesia dan di 12 negara lainnya, sehingga merek “Superman” milik DC *Comics* telah sesuai dengan kriteria merek terkenal berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 1681 Tahun 1991 jika dilihat dari banyaknya pendaftaran merek DC *Comics* di berbagai negara. Namun, keterkenalan merek “Superman” milik DC *Comics* memancing minat PT. Marxing Fam Fakmur untuk melakukan perbuatan curang dalam bentuk mendaftarkan mereknya. Tercatat ada dua merek terdaftar “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur di direktorat merek, yaitu dengan nomor IDM000374439 dan IDM000374438. Pendaftaran

merek tersebut didasarkan pada iktikad tidak karena meniru, menjiplak atau mengikuti merek yang sudah ada, sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat 3 pendaftaran merek tersebut seharusnya di tolak.

Jika dibandingkan merek “Superman” milik PT.Marxing Fam Makmur menggunakan tiga unsur, yaitu nama, logo, dan lukisan yang sangat mirip dengan merek “Superman” milik DC *Comics*. Jauh sebelum PT.Marxing Fam Makmur menggunakan merek tersebut, merek “Superman” milik DC *Comics* telah dikenal dunia melalui serangkaian usaha, sehingga sangat mustahil merek “Superman” milik PT.Marxing Fam Makmur ada karena suatu kebetulan. Akan tetapi merek tersebut telah terdaftar dengan iktikad tidak baik. Penggunaan kata asing “Superman” pada merek PT.Marxing Fam Makmur merupakan salah satu bukti tidak terbantahkan adanya iktikad tidak baik untuk mendompleng reputasi dari merek terkenal milik DC *Comics*.

Pendaftaran merek “Superman” milik PT.Marxing Fam Makmur merupakan bentuk dari persaingan usaha tidak sehat yang dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen mengenai asal produk yang di perdagangkan. Pendaftaran merek tersebut sangat merugikan DC *Comics* yang telah melakukan banyak usaha, untuk memperkenalkan merek “Superman” miliknya secara Internasional, termasuk di Indonesia. Karena membutuhkan waktu dan usaha yang sangat lama serta biaya yang tidak sedikit untuk memperkenalkan merek “Superman” miliknya agar dapat terkenal dan diminati semua kalangan.

Merasa keberatan DC *Comics* akhirnya mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar nomor IDM000374439 dan IDM000374438 milik PT. Marxing Fam Makmur kepada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019/Niaga.Jkt.Pst, majelis hakim mempertimbangkan, karena DC *Comics* dapat membuktikan unsur-unsur tidak baik dalam pendaftaran merek “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur, maka pendaftaran merek-merek tersebut haruslah dibatalkan.

Dari kasus tersebut dapat dilihat, bahwa meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan merek, namun dalam pelaksanaannya masih sangat jauh dari harapan, terutama ketika perlindungan hukum tersebut menyangkut Merek terkenal. Lemahnya pengawasan dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada saat melakukan pemeriksaan substantif, menjadi alasan terjadinya pelanggaran merek ini. Akibat dari perbuatan tersebut, suatu merek dapat didaftarkan padahal memiliki persamaan dengan merek terkenal pihak lain.

Peniruan atau persamaan merupakan bentuk dari iktikad tidak baik. Pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik dapat membawa kerugian kepada pemilik yang mereknya ditirukan. Kerugian ini disebabkan oleh kebingungan konsumen dalam membedakan kedua merek tersebut, sehingga konsumen tanpa sadar memilih produk dengan merek yang serupa karena tidak mampu membedakannya. Dalam hal ini merek, khususnya yang sudah terkenal harus mendapatkan perlindungan hukum. Mengingat merek terkenal tersebut telah melakukan investasi melalui promosi, produksi, pemasaran serta pendaftaran merek untuk membantu perekonomian bangsa. Dan untuk menjaga nama baik Indonesia

di dunia Internasional. Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang berwenang dalam pembuat kebijakan, berkewajiban melindungi merek dengan reputasi terkenal dengan memberikan pengaturan hukum yang baik dan menjamin kepastian hukum merek, dengan begitu kompetisi pada bidang perdagangan jasa atau barang yang sehat akan selalu terjaga.

Sebelumnya sudah ada Penelitian yang membahas Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal, untuk menjaga keaslian dalam Penelitian ini, penulis memuat 2 (dua) judul Penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi Wahyu Adi Widagdo, Universitas Negeri Semarang, tahun 2017, berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi kasus pemalsuan merek Eiger di Kota Malang)”. Berdasarkan hasil analisa saya skripsi ini membahas masalah Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Terkenal Eiger terhadap Pemalsuan Merek serta upaya penyelesaian sengketanya. Objek penelitian pemalsuan Merek Eiger di Kota Malang, Metode penelitian yuridis empiris data dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ; pertama Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek Dagang Eiger masih belum efektif karena dua faktor yaitu karena belum adanya upaya hukum dan budaya masyarakat yang terbiasa menggunakan barang palsu, serta sifat delik pada Undang-Undang Hukum Merek.
2. Skripsi Muhammad Zhafran, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019, berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal Terhadap

Pemalsuan Merek Yang Dilakukan Industri Rumahan di Indonesia”. Berdasarkan hasil analisa saya skripsi ini membahas masalah Perlindungan Hukum terhadap Pendaftar Pertama dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Objek penelitian ini pemalsuan merek oleh industri rumahan, Metode penelitian yuridis sosiologis data dari wawancara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pengaturan perlindungan hukum merek telah ada sejak lama, pertanggung jawaban hukum terhadap merek terkenal dari pemalsuan dapat dilihat dari aspek pidana, perdata dan administrasi serta sanksi pidana yang dirasa tidak relevan.

Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya yakni, pada dua penelitian sebelumnya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal dari pemalsuan merek di kota malang dan di Indonesia sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terkenal dari pelaku usaha yang beriktikad tidak baik dihubungkan dengan UU Merek Tahun 2016 serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa merek pada perkara nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.PST. Perbedaan selanjutnya adalah pada kedua penelitian sebelumnya metode yang digunakan ialah yuridis empiris (sosiologis) sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas**

**Merek Terdaftar Terkenal dari Pelaku Usaha Beriktikad Tidak Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.PST)”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Merek Terdaftar Terkenal dari Pelaku Usaha Beriktikad Tidak Baik jika di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019/Niaga.Jkt.Pst Telah Memberikan Keadilan Kepada Pemilik Merek Terdaftar Terkenal yang dilanggar Haknya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu, untuk itu tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar terkenal dari pelaku usaha beriktikad tidak baik

jika di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Untuk mengetahui apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019/Niaga.Jkt.Pst Telah Memberikan Keadilan Kepada Pemilik Merek Terdaftar Terkenal yang dilanggar Haknya?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat pada penelitian ini di bagi menjadi dua jenis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat yang dihasilkan adalah menambahkan wawasan kepada mahasiswa/i yang dikemudian hari dapat dijadikan argumentasi dalam pembentukan praturan hukum yang dicita-citakan dan juga memberikan sumbangan pemikiran teori-teori hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah dapat memberikan *legal opinion* (pendapat hukum) yang merupakan rangkuman, argumentasi, pandangan, dan gagasan terhadap permasalahan hukum. *Legal opinion* ini umumnya dikemukakan oleh praktisi dan/atau akademisi hukum baik secara individu ataupun kelompok untuk mewakili lembaga tertentu.

### E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya hukum di buat oleh manusia untuk manusia. Oleh sebab itu *Ubi Sossietas Ibi Ius* yang artinya di mana ada manusia di situ ada hukum. Hukum melindungi kepentingan manusia melalui dua cara yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan dan melalui upaya-upaya menegakan kebijakan. Suatu tindakan dibuat harus berdasarkan pada Undang-Undang. Tanpa Undang-Undang suatu aturan tidak mungkin dapat di tegakan. Oleh sebab itu Langkah paling awal dalam perlindungan hukum adalah pembuatan Undang-Undang. Undang-Undang harus ini dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini merupakan hasil kesepakatan dari anggota parlemen sebagai wakil rakyat dengan pemerintah<sup>16</sup>.

Perlindungan Hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu rangkaian atau sistem yang terdiri dari :

- 1) Subjek Perlindungan, dalam hal ini adalah pemegang hak, aparat penegak, pejabat berwenang (Dirjen HKI) dan pihak yang melanggar kebijakan,
- 2) Objek Perlindungan, dalam hal ini adalah suatu jenis HKI yang di atur dalam Undang-Undang.
- 3) Pendaftaran Perlindungan, dalam hal ini adalah HKI yang telah di daftarkan dengan bukti suatu sertifikat kecuali apabila terdapat hal lain yang di atur dalam Undang-Undang contohnya hak cipta yang tidak dapat di daftarkan.

---

<sup>16</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 31.

- 4) Jangka Waktu, dalam hal ini adalah masa berlaku HKI tersebut di lindungi oleh undang-undang.
- 5) Tindakan Hukum Perlindungan, dalam hal ini adalah apabila di kemudian hari terdapat suatu pelanggaran di bidang HKI. Pihak yang melakukan pelanggaran harus bebaskan hukuman.<sup>17</sup>

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan upaya hukum yang telah di atur kedalam undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh pihak-pihak tidak berkepentingan. Hal tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo.

Menurut Sudikno, keberadaan hukum dimasyarakat adalah sebagai sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarat, untuk itu hubungan yang terjalin antara satu anggota masyarakat dengan masyakat lainnya dapat terjaga kepentingannya. Hukum merupakan perlindungan kepentinngan berupa norma atau kaidah. Hukum sebagai himpunan peraturan yang bersifat umum dan normatif.

Menurut Satjipto Raharjo, tujuan hadirnya hukum dimasyarakat adalah untuk mempertahankan kepentingan individu dengan pemberian HAM untuk mendapatkan hak-haknya.<sup>18</sup> Dan dalam rangka mempertahankan hak-hak tersebut, hukum harus ditegakan dengan seadil-adilnya. Teori perlindungan hukum ini lah yang menjadi *grand theory* pada penelitian yang penulis teliti.

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.14

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum*, CV Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 60

Terdapat beberapa teori yang mendasari pentingnya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, salah satu contohnya adalah teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood. Teori tersebut memiliki pemaknaan bahwa yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan seseorang sehingga pencipta dipandang layak mendapatkan penghargaan sebagai bentuk imbalan atas upaya-upaya kreatifitasnya dalam menemukan suatu karya. Hak kekayaan Intelektual merupakan hak privat yang hadir dalam ruang lingkup pengetahuan, seni dan sastra. Hak kepemilikan yang terletak pada benda tidak berwujud (*ide-ide*) dan bukan hak yang timbul dari barang berwujud. Hak tersebut dibagi menjadi enam bagian salah satunya merek.

Hak Merek merupakan hak yang paling dekat dengan kegiatan perniagaan. Perlindungan hukum atas merek didapatkan melalui pendaftaran. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Merek Tahun 2016 hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dengan jangka waktu tertentu untuk menggunakan merek tersebut sendirian atau kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Pasal tersebut menerangkan bahwa hak atas merek memiliki batas waktu perlindungan. Namun meskipun begitu hak merek bersifat mutlak, selama masa perlindungan pemilik merek diberikan kebebasan untuk melarang pihak yang tanpa hak menjiplak, meniru dan menggunakan merek yang sama.

Secara hukum pihak pertama yang mendaftarkan mereknya pertama kali adalah pihak yang berhak atas merek tersebut. Jika dikemudian hari terdapat pihak lain yang mendaftarkan merek identik atau sama dengan merek yang sudah terlebih

dahulu ada, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual berkewajiban untuk menolak pendaftaran merek tersebut. Sehingga pasal yang dijadikan parameter menjiplak atau tidaknya suatu merek adalah Pasal 21 Undang-Undang Merek Tahun 2016. Menurut pasal tersebut pendaftaran suatu merek harus ditolak jika terdapat kesamaan baik pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah ada. Yang dimaksud dengan “sama pada pokoknya” dalam pasal tersebut adalah adanya keidentikan pada unsur-unsur yang menonjol di antara merek tersebut. Keidentikan atau “sama” ini dapat dilihat pada tata penempatan merek tersebut, bentuk, kesamaan pada bunyi saat merek yang bersangkutan dilafalkan dan serta keidentikan pada makna yang terkandung dalam merek tersebut contohnya saja pada kasus Cap Mangkok Merah Vs Merek Junlo (Bahasa Korea) yang jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia memiliki arti “Mangkok”.

Kemudian yang dimaksud dengan “memiliki kesamaan pada keseluruhannya” adalah kesamaan pada seluruh elemen yang ada pada merek tersebut. Dengan kata lain merek yang diajukan pendaftarannya tersebut merupakan salinan dari merek yang sudah ada. Berikut ini merupakan kriteria supaya suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada keseluruhannya, yaitu :

- 1) Memiliki keidentikan pada seluruh elemennya
- 2) Memiliki keidentikan pada kelas barang ataupun jasa
- 3) Memiliki keidentikan pada daerah penyebaran merek dan segmentasi pasar
- 4) Memiliki keidentikan pelaku penggunaan merek
- 5) Memiliki metode pemeliharaan merek.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit*, Hlm.173-176

Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan maupun kombinasi dari hal-hal tersebut. Tujuan dari pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing.<sup>20</sup> Merek merupakan bagian terpenting dalam perniagaan. Melalui merek pelaku usaha melakukan promosi-promosi dalam rangka memperkenalkan mereknya. Tidak jarang usaha tersebut berbuah manis dan menjadikan merek tersebut terkenal sehingga diminati banyak orang.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada pasal yang menjelaskan maksud dari merek terkenal. Namun berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri dan HAM Nomor 67 untuk menentukan keterkenalan suatu merek dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Masyarakat memiliki tingkat pengakuan dan pengetahuan yang baik mengenai merek yang bersangkutan.
2. Kapasitas pemasaran produk dan nilai dari keuntungan yang didapatkan pelaku usaha dari merek yang bersangkutan
3. Jangkauan pasar atau *market share* yang telah dimiliki merek yang bersangkutan dalam perputaran jasa dan barang dimasyarakat.
4. Ruang lingkup pemakaian merek yang bersangkutan
5. Rentang waktu pemakaian merek yang bersangkutan
6. Pergerakan dan pengembangan (peromosi) merek, beserta nilai investasi yang dipakai untuk mengembangkan merek yang bersangkutan.

---

<sup>20</sup> Freddy Rangkuti, *The Power of Brands*, Gramedia, Jakarta, 2002, Hal.2

7. Permohonan ataupun pendaftaran merek yang bersangkutan dinegara lain.
8. Kualitas keberhasilan dari penegakan hukum merek, terkhususnya tentang pengakuan merek yang bersangkutan dari lembaga yang berkuasa.
9. Nilai yang terikat pada merek karena jaminan kualitas dan reputasi dari merek yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Pelanggaran hukum merupakan suatu kejadian yang dapat terjadi ketika suatu pihak dalam hal ini subjek hukum tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki atau karena pihak tersebut telah melanggar kepentingan yang dimiliki pihak lainnya.<sup>22</sup> Pelanggaran merek umumnya terjadi pada merek-merek dengan reputasi terkenal. Namun Indonesia menganut sistem kongnitif, yaitu pihak pertama yang mendaftarkan mereknya merupakan yang berhak atas kepemilikan merek tersebut dan mendapatkan perlindungan. Untuk itu merek harus didaftarkan.

Enny Mirfa mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan merek terdaftar ialah merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan telah memperoleh nomor register.<sup>23</sup> Merek terdaftar merupakan istilah atau penamaan yang dipakai untuk menggambarkan merek-merek yang telah mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan sebagai bukti merek yang bersangkutan sudah tercantum didaftar umum merek.

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

<sup>22</sup> *Opcit*, hlm. 40-43

<sup>23</sup> Enny Mirfa, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar*, Jurnal FH Univeritas Samudra, Aceh, 2016, hlm. 73

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan Pelaku Usaha sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam kegiatan ekonomi.<sup>24</sup> Pelaku usaha adalah setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah republik Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Ketatnya iklim persaingan usaha sangat ketat, tidak jarang membuat pelaku usaha gelap mata sehingga melakukan perbuatan-perbuatan curang untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Perbuatan tersebut sangat dilarang oleh undang-undang karena dapat menciptakan iklim persaingan curang. Perbuatan curang merupakan bentuk dari iktikad tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha. Iktikad tidak baik adalah lawan kata dari iktikad tidak baik.

Menurut Sutan Remy iktikad tidak baik adalah perbuatan yang kerjakan dengan sengaja untuk merugikan orang lain, yaitu dengan mengambil keuntungan bagi diri sendiri maupun untuk menguntungkan pihak ketiga.<sup>25</sup> Dalam merek

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm.557

iktikad tidak baik dijadikan dasar penolakan pendaftaran merek dan dasar dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,<sup>26</sup> pada penelitian ini metode yang akan penulis digunakan ialah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menginventaris, mengkaji, meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari undang-undang, asas-asas, norma serta kaidah hukum. Hal tersebut dilakukan untuk mencari data mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar terkenal dari pelaku usaha beriktikad tidak baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.PST).

### 2. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif dimana data yang di gunakan berasal dari studi kasus putusan pengadilan di bidang hak kekayaan intelektual, merek. Studi kasus ini berfokus pada suatu kejadian yang terjadi di individu, kelompok, dan lingkungan kemasyarakatan lainnya, yang terjadi pada rentang

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, Hlm.2.

waktu tertentu. Jenis pendekatan yang akan di gunakan adalah deskriptif analitis berupa argumentasi deduktif (penelitian yang menarik kesimpulan dari keadaan umum ke khusus), penelitian yang menggunakan bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar penelitian. Tujuannya untuk menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi. Contohnya mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya.

### 3. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan laporan akhir, tahapan-tahapan yang harus ditempuh penulis adalah dimulai dengan :

- a. Merumuskan judul penelitian
- b. Menentukan rumusan masalah
- c. Menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya penelitian
- d. Menyusun kerangka pemikir
- e. Menyusun metodologi penelitian
- f. Penyajian hasil-hasil penelitian
- g. Analisa data yang dihimpun
- h. Penyusunan kesimpulan dan saran

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini merupakan sekunder melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mengutip sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian penulis. Untuk penjelasan secara lengkapnya akan penulis jabarkan sebagaimana berikut ini :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang penulis jadikan sumber Penelitian, bahan hukum primer pada penelitian ini akan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 5) Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- 6) TRIPs *Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods)*.
- 7) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.PST.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bahan hukum primer, contohnya seperti arsip-arsip/dokumen resmi yang diterbitkan oleh suatu badan hukum/instansi,

buku-buku dan karya tulis ilmiah ataupun jurnal serta Yurisprudensi Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan pemahaman mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini di peroleh dari Ensiklopedia hukum, Direktori pengadilan, Majalah hukum, Kamus hukum<sup>28</sup>

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan di analisis secara kualitatif dengan cara interpretasi sistematis yaitu, penafsirannya yang menghubungkan antara pasal yang satu dengan pasal lain pada suatu pengaturan perundang-undangan yang berhubungan atau pada peraturan perundang-undangan lainnya.

**G Lokasi Penelitian**

Adapun tempat yang akan penulis pilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Singa Perbangsa Karawang
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* UI-Press, Jakarta, 2019, Hlm.12

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali, Depok, 2019, Hlm.34.