

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep relatif baru bagi sebagian negara berkembang¹. Didalam menghadapinya Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah langkah yang tepat untuk mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai². Berkembangnya industri serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan suatu jaminan atas barang yang ditandai dengan merek, menyebabkan lahirnya kecederungan masyarakat untuk mengkonsumsi sejumlah merek tertentu yang dianggap mewakili mutu dari sibarang yang dibelinya. Merek adalah suatu yang sering dijumpai baik pada barang dagangan maupun jasa, atau dikenal sebagaimana yang kita ketahui bahwa merek itu merupakan identitas bagi suatu barang atau jasa³. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek yaitu:

“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 jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan atau jasa”.

¹Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, (Bandung: PT. Alumin Press 2005), hal.1

² Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak kekayaan Intelektual 2003*, (Tanggerang: Direktorat Jendral Hak Kekaayaan Intelektual- Asean pasific Economic Cooperation 2003),hal.2.

³ Dwi Sri Rezki Astriani, *Penghapusan Merek Trademark* (Bandung: PT Alumni 2009), hal.2.

Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya, melainkan juga berfungsi sebagai aset sari sebuah perusahaan yang bernilai ekonomis. Menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat empat fungsi merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa sebagai berikut:

1. Tanda pengenal yang membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produknya sebagai jaminan reputasi hasil usaha ketika di perdangkan.
2. Sarana promosi dagang (*mean of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui media iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa.
3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek saja, melainkan juga sebagai perlindungan jaminan mutu barang atau jasa kepada konsumen.
4. Petunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tandapengenal atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen⁴.

Melihat pentingnya fungsi dari merek tersebut maka sudah sewajarnya terdapat suatu sistem yang dapat melindungi pemilik merek sebagai pemilik aset, serta konsumen dari pencatutankualitas merek yang dipercaya tersebut. Indonesia telah mengikuti dan meratifikasi sejumlah Konvesi Internasional yang dalam pokoknya membahas mengenai perlindungan HAKI secara Internasional, sebut saja keikutsertaan Indonesia dalam mertifikasi WTO Agreement melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Paris Convention For The Protection Industrial Property 1967, Perjanjian TRIPs sampai kepada diundangkanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis November 2016 lalu. Hal ini

⁴Abdul Khadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intektual* (Bandung: Citra Aditya, 2001), hal.1

menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melindungi hak merek di Indonesia. Dalam perlindungan Merek di Indonesia dikenal istilah merek terkenal yang memiliki perbedaan khusus dalam mekanisme perlindungan yang diberikan. Konsep merek terkenal berkembang berdasarkan interpretasi Pasal 6bis Konvensi Paris dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mereknya dikenal secara luas di pasar, tetapi tidak terdaftar dari tindakan pendaftaran merek yang sama oleh orang lain⁵. Secara Yuridis Pengaturan Nasional mengenai Merek terkenal atau sering disebut *Well-Known-Mark/ Famous Mark* diatur Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

“Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenisnya;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu”.

Sementara penjelasan pasal tersebut sebatas memberikan kriteria dengan harus adanya pembuktian terlebih dahulu untuk menyatakan ditolaknya suatu pendaftaran merek, karna merupakan merek terkenal.

Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

“Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis

⁵ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs* (Bandung: PT. Alumni, 2011), hal.2

yang dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut 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”.

Nampaklah dari aturan positif yang ada, bahwa perlindungan tentang aturan hukum terhadap merek terkenal belum jelas keberadaanya dan dapat menimbulkan isu ketidakpastian hukum karna dari kaidah umum abstrak yang singkat tersebut harus diinterpretasikan terlebih dahulu ketika di perhadapkan pada kasus konkret Individual.⁶

Di dalam rangka perdagangan Internasional, isu perlindungan hukum terhadap merek terkenal harus memperoleh pengertian dan penanganan yang serius. Jadi dapat kita simpulkan terdapat dua alasan mengapa merek terkenal itu harus dilindungi:

Pertama, nilai ekonomis merek terkenal sebagai sebuah benda, sehingga sering dipalsukan pada satu sisi merugikan kepentingan konsumen pada sisi lainya merugikan pulapemilik merek terkenal yang sah karna mengurangi pangsa pasar sehingga bertentangan dengan kebijakan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam bisnis dan perdagangan;

⁶*Ibid*, hal.3

Kedua, dalam kaitanya dengan kepentingan Negara lain. Merek terkenal yang menjadi subjek dalam penelitian hukum ini merupakan merek terkenal asing, yaitu merek yang dimiliki oleh subjek hukum (badan alamiah atau badan hukum) yang tidak memiliki nasionalitas Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

Hal ini menegaskan pada prinsipnya hukum nasional Indonesia menganut sistem konstitutif dimana dalam sistem ini seorang yang mempunyai hak merek harus mendaftarkan haknya ke suatu badan tertentu guna mendapatkan perlindungan atas hak eksklusifnya. Namun berbeda dengan merek terkenal, penambahan ajektif “terkenal” mengecualikan ketentuan umum pendaftaran merek secara konstitutif yang berimplikasi dengan adanya perlindungan khusus yaitu setiap negara harus melindungi merek terkenal tersebut meski tanpa melalui suatu proses pendaftaran pada negara yang bersangkutan sekalipun. Dengan pengertian lain bahwa perlindungan yang bersifat lintas-batas negara atas merek ini tercipta karna ajektif ”terkenal” tersebut .

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya bahwa perlunya perlindungan merek terkenal ialah karna hal itu menyangkut hak negara lain untuk melakukan *diplomatic protection*. Produk produk yang memakai merek terkenal beredar sangat luas didunia. Negara yang notabennya memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan, orang perorangan, badan hukum, dan ataupun warganyadalam hal ini termasuk hak atas merek dari ketiga subyek tersebut yang sudah menjadi merek terkenal selama ini diluar negeri. Tindakan tindakan yang merugikan pemilik merek terkenal itu dianggap pula sebagai suatu hal yang

merugikan negara kebangsaan dari si pemilik merek terkenal tersebut, inilah yang menjadi alasan kuat diberikannya perlindungan yang “disimpangi” dari hukum nasional terkait pendaftaran merek terkenal meskipun merek itu belum di daftarkan di Indonesia.

Karna sulit dan kaburnya konsep merek terkenal ditambah ketidakseragaman pengaturan menyebabkan tidak adanya suatu patokan adjudikasi yang jelas mengenai merek terkenal, hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum. Dalam kaitannya, karna pengaturan tentang merek terkenal telah menjadi domain dari hukum internasional negara mau tidak mau tidak dapat mengelak dari tanggung jawab ini, bahwa proses adjudikasi yudisial dan kepastian hukum tidak boleh terlepas dari aspek aspek serta kaidah hukum Internasional.

Sulitnya untuk menentukan suatu merek merupakan merek terkenal samalah rumitnya untuk mengukur itikad baik yang dimiliki oleh pemohon pendaftar merek yang kerap kali menjadikan peraturan hukum Indonesia yang tidak konkrit sebagai celah mendaftarkan merek terkenal sebagai merek yang diakui oleh seseorang demi meraih keuntungan. Untuk itu penulis akan membahas urgensi perlindungan merek terkenal dibanding dengan merek lainnya, bagaimana bentuk perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta membahas bagaimana suatu perlindungan merek terkenal dalam sengketa merek TEENIE WEENIE yang diputus sebagai merek terkenal dengan itikad baik dalam putusan No.558K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang berbeda dengan putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana kasus ini pernah dipersidangkan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2015 tentang Merek.

B. Permasalahan

1. Mengapa merek terkenal perlu dilindungi secara spesifik jika dibandingkan dengan merek lain?
2. Bagaimana perlindungan merek terkenal ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibandingkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ?
3. Bagaimana perlindungan hukum merek terkenal yang di hubungkan dengan itikad baik merek dalam putusan No. 558K/Pdt-HKI/2015?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa suatu merek terkenal perlu untuk dilindungi dibandingkan merek lain.
2. Untuk mengetahui perlindungan merek terkenal dalam hak merek.
3. Untuk mengetahui pengimplementasikan perlindungan hukum merek terkenal yang di hubungkan dengan itikad baik dalam putusan No. 558K/Pdt-HKI/2015.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi penulis dan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa atau yang berminat pada dunia hukum hak kekayaan intelektual. Dengan hasil penelitian ini masyarakat juga akan mendapat gambaran ilmu pengetahuan serta gambaran bagaimana pengaturan perlindungan merek terkhususnya merek terkenal di Indonesia.
2. Memberikan tambahan pengetahuan pengasuhan bagi penulis dan pihak pihak yang berkepentingan dalam hal penerapan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran hak merek.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan empiris, yaitu mengemukakan kasus yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder.⁷

1. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, yaitu Putusan MA No.558 K/Pdt.Sus-HKI/2015 serta Putusan Pengadilan Niaga No.08/PDT.SUS-MERREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata yang mengikat antara lain Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta konvensi internasional dalam hukum merek.

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

⁷Tampil Anshari Siregar, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT.Pustaka Bangsa Press, 2005), hal.23.

Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Analisis Data/Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevandengan permasalahan yang diteliti;
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian;
- c. Menjelaskan hubungan-hubungan hukum antara berbagai konsep, pasal yang ada;
- d. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif.

Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mepertautkan bahan hukum yang ada. Mengolah dan mengintepretasikan data guna mendapat kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.⁸

⁸Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hal. 54.

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan. Adapun penelitian kepustakaan dilakukan secara normatif yuridis yaitu: “penelitian yang dilakukan dengan cara penelitanan pustaka atau data sekunder”⁹.

F. Keaslian Penulisan

Adapun judul tulisan ini adalah ”Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dihubungkan dengan Itikad Baik Studi Putusan No. 558 K/Pdt.Sus-HKI/2015 telah sampai sejauh ini belum ditemukan adanya judul yang sama seperti judul tersebut diatas atas uji bersih yang dilakukan dalam Departemen Kekhususan Hukum Perdata BW Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara , sehingga tulisan ini asli. Namun terdapat skripsi yang membahas masalah perlindungan merek.

Irwansyah Ockap Halomoan, 020200142, Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing dari pelanggaran merek di Indonesia

Permasalahan :

1. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran merek dan bagaimana bentuk bentuk pelanggaran merek?
2. Apakah peraturan Perundang-Undangan dibidang merek cukup memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal asing untuk menegakan hak haknya?

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cetakan ketiga, 2005), hal. 113

3. Bagaimana penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan merek di Indonesia.

G. Siatematika Penulisan

Sistematika ini merupakan keseluruhan dari isi dalam skripsi ini, disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab. Rangkain dalam bab demi bab ini tersusun secara sistematis agar dapat memudahkan pemahaman akan tulisan ini serta agar tercapainya tujuan dari penulisan skripsi ini.

Penulisan ini akan diuraikan lebih jauh dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian dan penegasan apa yang dimaksud oleh judul dan apa alasan penulis untuk memilih judul penulisan skripsi ini, kemudian manfaat penulisan, yang selanjutnya diikuti lagi dengan metode penelitian dan sub bab terakhir yaitu sistematika dari penulisan skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN MEREK DI INDONESIA.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan berturut turut tentang pengaturan merek di dalam hukum positif di Indonesia, meliputi pengertian merek, fungsi merek, jenis merek, hak atas merek serta bagaimana pendaftaran merek di Indonesia yang meliputi sistem pendaftaran merek, syarat syaratnya dan

prosedur pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB III: KRITERIA MEREK TERKENAL DAN ITIKAD BAIK.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang merek terkenal dimana pengertian dan kriteria tersebut dalam ditinjau dari beberapa sumber yaitu menurut doktrin, menurut peraturan Perundang-Undangan, menurut peraturan Internasional lainnya. Selain itu pula penulis akan menguraikan apa yang dimaksud dengan itikad baik, dari pandangan doktrin, peraturan Perundang-undangan di Indonesia serta menurut peraturan Internasional..

BAB IV: PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA DI HUBUNGAN DENGAN ITIKAD BAIK STUDI PUTUSAN NO.558K/Pdt-HKI/2015

Dalam bab ini penulis akan membahas alasan pentingnya suatu merek terkenal perlu dilindungi dari merek lainnya, bagaimana perkembangan perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibandingkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek serta mengkaji perlindungan merek terkenal dengan itikad baik dalam putusan No. 558 K/Pdt-HKI/2015 yang berbeda dengan putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan kasus yang sama.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan akan ditemukan jawaban jawaban yang dikemukakan dalam bab I. Sedangkan pada bagian saran, penulis akan

mengemukakan beberapa saran perlindungan hukum apa diupayakan setelahnya berubanya Undang-Undang Merek, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga tak lupa sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan kepada pembaca dan juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini hukum keperdataan.