

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.¹ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari karya karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi².

Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktivitas disektor perdagangan, baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat.³

Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Merek psebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting⁴ Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh HKI yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya. Kepentingan yang dilindungi dengan demikian tidak lagi hanya produknya tapi juga hak kekayaan intelektualnya⁵.

¹ Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, Hak Kekayaan Intelektual, Pekanbaru:PT Susk Press, 2008 hlm 18.

² Shanti Eka Marthani, "Implementasi Perlindungan Merek Kolektif Dalam Model One Village One Product (OVOP)", (Tesis Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Ekonomi.

³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Peraturan PerundangUndangan, Rancangan Undang-Undang Tentang Merek, 2015.hlm.1.

⁴ Ibid hlm 3

⁵ Kholis Roisah, Konsep Hukum hak Kekayaan intelektual, Malang: Setara Press, hlm 2015

Dalam dunia perdagangan, merek merupakan salah satu bentuk HAKI yang memiliki peranan cukup penting dalam dunia perdagangan, sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu karya cipta baik, karya seni, teknologi atau buah pemikiran serta tidak dapat dipungkiri keberadaannya, karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya melainkan pula seluruh umat manusia. HAKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama Intellectual Property Rights (IPR) yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia.

Konsep dasar tentang HAKI berdasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Peristilahan hukum yang dahulu dikenal sebagai istilah hak milik intelektual sebagai terjemahan dari intellectual property right sekarang penggunaannya semakin tergeserkan dengan penggunaan istilah hak kekayaan intelektual⁶.

Istilah hak kekayaan intelektual tersebut secara resmi dipakai dalam kalangan birokrat sebagaimana dipakai dalam nomenklatur instansi resmi yang berhubungan dengan hak tersebut. Merek dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jasa sejenis yang sudah terdaftar, unsur-unsur persamaan merek itu bisa keseluruhan atau pada pokoknya yaitu adanya kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya⁷ Sebagai preporisi layak kiranya mengawali tinjauan mengenai pengertian merek ini dengan mengutip salah satu publikasi WIPO (World Intellectual Property) mengenai merek secara normatif merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang dapat membedakan barang atau jasa yang di produksi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya, tanda yang dimaksud dapat berupa kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis, logo, label, atau gabungan yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa secara katagoris, kreasi dan visual seperti itu dapat dianggap sebagai merek, di beberapa negara slogan iklan dianggap sebagai merek. Diluar itu berkembang pula konsep di

⁶Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual/ diakses pada tanggal 3 Februari 2018 pukul 19:10

⁷ Firmasnyah Hery, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011 hlm 17

beberapa negara yang menerima pendaftaran merek non konvensional atau non tradisional, diantaranya tanda tiga dimensi baik berupa bentuk produk maupun kemasan atau tanda yang dapat di dengar (sound/bunyi) dan affectory (smell/aroma).

Sementara itu American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau panduan dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk memberikan identitas bagi barang-barang atau jasa guna membedakannya dengan barang atau jasa yang di perdagangkan kompetitornya. Secara lebih khusus dunia industri dan perdagangan mengenal merek sebagai tanda visual yang berfungsi sebagai identitas pengenal atau sebagai pembeda barang di pasar.

Oleh para pelaku usaha merek digunakan sebagai tanda untuk menunjukkan asal barang atau asal sumber produk, dari serangkaian aspek fungsional yang melekat merek mengemban peran ganda yakni menjadi tanda pengenal atau identitas dan sekaligus penunjuk sumber asal barang. Kesemuanya itu di perlukan sebagai acuan baik bagi produsen barang maupun bagi konsumen, untuk mewujudkan tatanan perdagangan yang tertib ,aman terpercaya dan berkepastian hukum .⁸

Hak kekayaan intelektual bukan lah sesuatu hal yang baru di indonesia sejak zaman pemerintahan hindia belanda indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan hindia belanda yang berlaku di negeri belanda dan di berlakukan di indonesia sebagai negara jajahan belanda berdasarkan prinsip konkordasi, pada masa itu bidang hak kekayaan intelektual mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan intelektual yaitu bidang Hak Cipta, Merek, Dagang dan Industri serta Paten. Adapun peraturan perundang-undangan belanda bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

- a. Auterswet 1912 (Undang-undang hak pengarang 1912, Undang-undang Hak Cipta; S.1912-600)
- b. Reglemeent Industriële Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545jo. S.1913-214)
- c. Octrooiwet 1910 (Undang-undang Paten S.1910;-33, yis S.1911-33, S.1922)

⁸ Soelistyo Henry, Bad Faith dalam Hukum Merek, Yogyakarta: PT Maharsa Artha Mulia 2017 hlm 4

Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912 merupakan undang-undang merek tertua di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintahan kerajaan Belanda berlaku sejak tanggal 1 Maret 1913⁹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek mulai mengatur ketentuan Gugatan Ganti Rugi, Gugatan Pembatalan ataupun tuntutan Pidana karena dalam konsiderasinya mencantumkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selain itu diatur pula perlindungan hukum terhadap Merek Jasa dan Merek Kolektif serta lisensi Merek dimana dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan belum diatur, hal lain yang cukup dipandang baru dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yaitu mengenai cara atau prosedur pendaftaran yang tidak bersiat sebagai formal saja tetapi juga dijalankan dengan sistem substansif.

Konvensi yang mengatur tentang Merek secara Internasional adalah yang dikenal dengan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Perindustrian) yang secara singkatnya disebut Konvensi Paris. Konvensi Paris terbentuk pada tanggal 20 Maret 1883 yang kemudian di revisi berkali-kali seperti di Brussel pada tahun 1900 Washington pada 1911 Den Haag pada 1925, London 1934, Lisabon 1958 Stocholm pada 1967 dan terakhir Jenewa 1979. Konvensi ini berasaskan pada perlindungan yang sama kepada warga negara dari setiap negara peserta Uni Paris ini apabila telah memenuhi syarat (national treatment).

Indonesia meratifikasi konvensi Paris (1967) berdasarkan keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan yaitu pasal 1-12 dan pasal 28 ayat 1. Setelah Konvensi Paris telah dibentuk pula yang dinamakan *agreements* berdasarkan Konvensi Paris yaitu protokol (perjanjian) Madrid 1891.

Beberapa fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang sering terjadi yaitu antara lain Dalam perkara kasus SUNSWEET & DEVICE Penggugat mempunyai merek SUNSWEET & DEVICE yang di dalilkan sebagai merek terkenal karena merek nya telah terdaftar di Amerika Serikat sejak Nopember 1954 dan di manca negara lainnya antara lain Panama, Switzerland, Macedonia dan Thailand.

⁹ Sutedi Adrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual Jakarta: Sinar Grafika, 2011 hlm 1

Merek penggugat baru di daftarkan di Indonesia pada tanggal 21 Maret 2001 sedangkan pihak tergugat dengan merek SUNDAY&DEVICE sudah mendaftarkan terlebih dahulu sejak tanggal 9 Januari 1990 dan kemudian tanggal 8 September 2000. Penggugat menuntut agar merek tergugat dibatalkan pendaftarannya karena mempunyai persamaan dengan mereknya. Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 027 K/N/HKI/2003 sejak tanggal 12 Desember 2003 telah mengabulkan permohonan kasasi penggugat dengan merek SUNSWEET&DEVICE dinyatakan sebagai merek terkenal sedangkan merek tergugat dibatalkan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat.

Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa pada praktiknya gugatan pemilik merek yang tidak terdaftar seperti yang dimaksud pada pasal 68 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2001 adalah untuk pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar Undang-undang menghendaki agar pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar mendaftarkan mereknya dengan mengikuti sistem yang dianut oleh Undang-undang dan dalam mengajukan gugatan pembatalan tidak perlu menunggu sampai proses pendaftaran merek selesai sampai terbitnya sertifikat merek akan tetapi cukup dengan sampai *filling date*.¹⁰

BIORE VS BIORF

Seperti misalnya BIORE vs BIORF dalam simulasi merek ini perbedaannya hanya terletak pada huruf E dan F selebihnya keduanya mempunyai tatanan huruf yang sama yakni BIOR. Khusus mengenai simulasi merek BIORE DAN BIORF membandingkan secara side by side merupakan langkah praktis dan logis. Adanya unsur tampilan yang serupa serta pengucapannya juga tidak berbeda secara kumulatif dapat menjadi petunjuk bahwa keduanya memiliki persamaan secara pokok dalam kaitan ini sulit dirumuskan adanya kesimpulan lain selain dinyatakan dalam konklusi inter prestasi fakta hukum kedua merek tersebut mirip dan bahkan kembar.

Demikian pula betapa sulitnya membayangkan adanya itikad lain selain niat BIORF untuk meniru dan mendompleng reputasi merek BIORE yang sudah terkenal itu, yang pasti

¹⁰ Suparmono Gatot, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2008 hlm 119

merek BIORE sudah ¹¹daftar terlebih dahulu dan merupakan merek terkenal secara kategoris niat mendompleng keterkenalan merek seperti itu menunjukkan secara jelas adanya itikad tidak baik (*bad faith*) yang berpotensi menimbulkan *economic injury*. Kondisi itu secara normatif bertentangan dengan prinsip pendaftaran merek yang hanya diberikan kepada pendaftar merek yang beritikad baik.

Ketentuan Undang-undang tersebut akan Merek secara konseptual akan menghalang dan menolak pendaftaran merek yang bertitikad tidak baik. *Asas Pirate Non Mutat Dominium* bahwa hukum tidak melindungi pihak yang beritikad buruk dalam hal demikian secara hukum Mahkamah Agung dapat menggunakan kewenangannya untuk mengoreksi dan membatalkan di tingkat kasasi melalui koreksi itu maka Undang-undang Merek hadir sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian hak memberikan keadilan dan juga kemanfaatan yang hadir dalam arti yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

EXTRAJOSS dan ENERJOSS

Dalam kasus minuman penambah energi Extrajoss (PT BintangToeJoeh) vs Enerjoss (PT Sayap Utama) merek-merek tersebut sama-sama terdaftar atas pemilik yang berbeda. Kasus antara Extrajoss dan Enerjoss dimana pihak Extrajoss (PT Bintang ToeJoeh) menggugat pihak Enerjoss (PT Sayap Utama) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan merek Enerjoss.

Gugatan diajukan dengan mengacu ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mana secara khusus melarang perbuatan itikad baik dan perlindungan atas suatu merek terkenal dimana kedua produk ini serupa namun beda kemasan yaitu dalam bentuk Extrajoss saset sedangkan Enerjoss berupa botol serta dengan tulisan “Joss” ini telah di daftarkan dengan nomor 383312 (15 agustus 1997) untuk kelas 5 diperpanjang No. 312898 (16 Juli 2002).

Jenis barang kelas 5 untuk produk makanan dan kesehatan serta logo juga di daftarkan kepalan tangan berwarna kuning dan juga mendaftarkan di 15 negara selain di Indonesia yaitu

¹¹ Ibid hlm 147

Jepang, Amerika dan negara Asean dan Nigeria. Pemasarannya dimulai pada tahun 1992 sedangkan kata “joss” merupakan unsur substansial berkonotasi energi dan stamina. Sedangkan enerjoss baru di daftarkan pada 6 juli tahun 2000.

Berdasarkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menurut para hakim bahwa kata-kata “joss” memiliki kesamaan bunyi meskipun esensial, oleh karena itu pada Pengadilan Niaga Extrajoss di menangkan namun pada tingkat kasasi Pengadilan Negeri Niaga Extrajoss dimenangkan namun pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali pihak Enerjoss dimenangkan. Pada Peninjauan kembali Extrajoss menyebutkan dua alasan pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tersebut. Pertama adanya penggelapan data berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan pihak Enerjoss telah dinyatakan melewati batas waktu gugatan serta dianggap sebagai suatu merek yang tidak terkenal.

Alasan kedua tersebut mengajukan PK tersebut adanya novum (bukti-bukti baru) novum tersebut berupa belanja iklan, bukti promosi dan bukti marketing antara 1997-2000. Atas alasan peninjauan kembali pertama pengacara dari pihak Extrajoss mengatakan bahwa jangka waktu gugatan yang diajukan dinyatakan sah karena masih dibawah lima tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran Extrajoss pada 6 Juli 2000

Adapun dampak dari fenomena yang terjadi berkaitan dengan merek khususnya persamaan merek tentunya mempunyai dampak bagi merek itu sendiri suatu merek mirip atau similiar terkait dengan konsep “*a likelihood of confusion*” faktor yang paling penting dalam doktrin ini bahwa pemakaian merek yang memiliki “persamaan pada pokoknya” menimbulkan semacam persamaan membingungkan (*a likelihood of confusion*) atau menimbulkan persamaan asosiasi (*a likelihood of association*) antara produsen yang terkait dengan merek tersebut sehingga memiliki potensi menyesatkan (*decieve*) masyarakat konsumen. Oleh konsumen seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang milik orang lain

Konsep *a likelihood of confusion* ada pada situasi dimana masyarakat sendiri mungkin salah mengenali identitas produk barang atau jasa (*direct confusion*) namun juga di terapkan dalam kasus adanya resiko bahwa masyarakat akan mempercayai bahwa produk yang relavan dengan barang atau jasa berasal dari perusahaan yang sama atau secara ekonomi berasal dari

perusahaan terkait dan hal ini menimbulkan kebingungan secara tidak langsung (*indirect confusion*). Namun kesan persamaan asosiasi (*likelihood of association*) bukan alternatif dari persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*) tetapi merupakan unsur untuk mendefinisikan ruang lingkup persamaan yang membingungkan.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 ditegaskan bahwa Undang-Undang baru itu merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Pertimbangannya adalah bahwa materi Undang-Undang No 21 Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar perang dunia kedua sehingga cenderung tertinggal jauh dibandingkan perkembangan kondisi, kebutuhan dan situasi perdagangan terakhir. Pertimbangan lainnya adalah bahwa perkembangan norma dan tatanan niaga memunculkan persoalan baru yang membutuhkan antisipasi yang harus diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1992 juga menjabarkan perbedaan-perbedaan ketentuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961:

- a. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin bila Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 lebih membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan serta tidak mencakup jasa maka lingkup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mencakup baik merek dagang maupun merek jasa pengaturan terhadap merek kolektif juga dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain seperti "*certification marks*"
- b. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu (*frist to use*) selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan.

- c. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan persyaratan formal saja tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif dalam sistem yang baru di intruduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek.
- d. Sebagai negara yang ikut serta *paris convention for the protection of industrial property* tahun 1883 maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mengatur juga peralihan hak atas merek berlisensi yang tidak diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 1961.
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mengatur juga tentang sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang disahkan dan berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 sebanyak 23 pasal dari total 90 pasal Undang-Undang yang melandasi perubahan-perubahan tersebut adalah penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termaksud merek dengan persetujuan Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/Trips*)¹²

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Hal inilah yang menaruh minat penulis untuk menulis permasalahan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1149 K/PDT.SUS-HKI/2017 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2017 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Happy Baby Menurut Undang-Undang Merek dalam perkara pihak yang bersengketa awalnya Nurture INC adalah produsen dan penyuplai makanan serta nutrisi organik untuk bayi, balita dan anak-anak yang berasal dari Amerika Serikat. Bahwa Nurture INC sangat keberatan dengan terdapatnya Merek Happy Baby Milik PT Organik Semesta karena memiliki persamaan pada keseluruhannya ataupun pada

¹² Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek, Yogyakarta: Graha Ilmu 2009 hlm 43

pokoknya. Nurture INC mengajukan gugatan kepada PT Organik Semesta untuk dibatalkan nya pendaftaran dari dalam daftar umum Merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Menurut pasal 6 ayat 1 huruf A yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek satu dengan Merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk,cara penempatan,cara penulisan atau kombinasi antara unsur unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat pada merek-merek tersebut.

Bahwa terkait adanya itikad tidak baik perlu kiranya meurujuk pada ketentuan pasal 4 undang-undang Merek pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dalam pasal 61 ayat 1 tentang Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek menyebutkan penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan atas prakarsa direktorat jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek. Berdasarkan hal **Tersebut diatas penulis berminat untuk menulis penelitian dengan judul ”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK HAPPY BABY DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 1149K/Pdt.SUS-HKI/2017 MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK**

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pemegang merek happy baby dalam kasus putusan nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017 menurut Undang-undang merek?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam sengketa merek Happ Baby putusan nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017 menurut Undang-Undang Merek?

1.3 Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang merek happy baby studi kasus Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum hak sengketa merek happy baby menurut Undang-undang merek

Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat praktis

Diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktek Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Merek yang pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman mengenai Undang-undang RI No 15 Tahun 2001 Tentang Merek

1.3.2 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum hak kekayaan atas intelektual khususnya mengenai merek yang pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman dibidang teori terutama dalam hal Sengketa Merek, dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

a. Menurut Muktie, A. Fadjar (*Grand Theory*)

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

b. (*Middle Theory*)

Menurut pasal 1338 ayat 3 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut teori klasik hukum kontrak asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu. Akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menederita kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu. Menurut teori klasik asas itikad baik hanya berlaku pada saat penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, sebaliknya menurut teori kontrak yang modern janji pra kontrak harus di dasarkan pada itikad baik sehingga pihak developer yang ingkar janji dapat dituntut untuk membayar ganti rugi.

c. (*Applied Theory*)

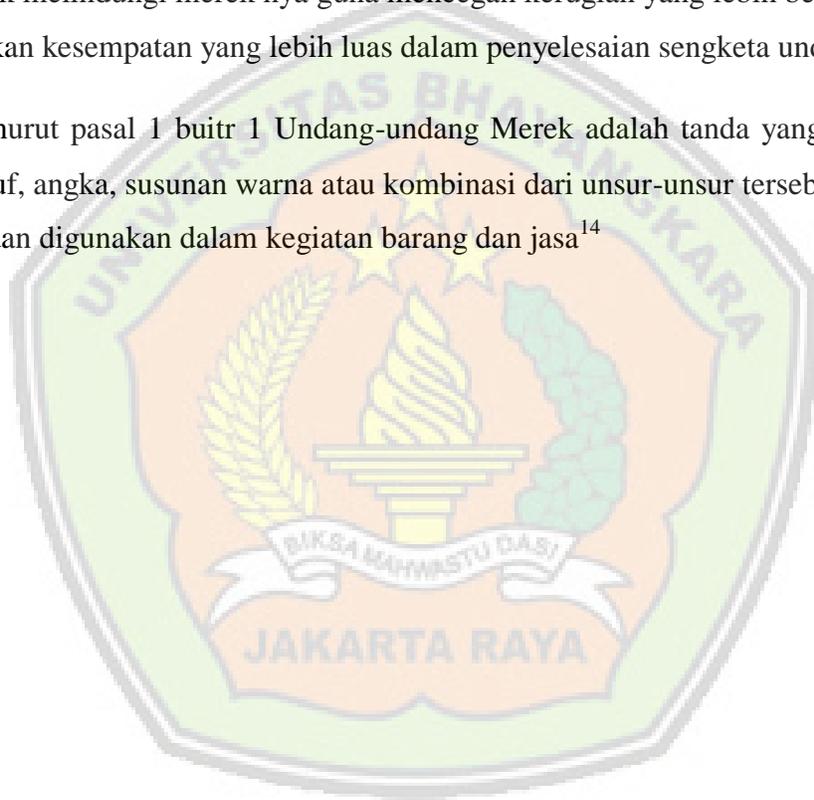
Pengaturan pendaftaran Merek untuk memberikan kepastian hukum yang adil, yaitu memberlakukan Sistem Konstitutif atau “First to File” secara ketat dan konsisten. Hak dan perlindungan Merek hanya diberikan kepada pemilik Merek terdaftar, dan gugatan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pemilik Merek Terdaftar.

Di samping itu, penerapan Sistem Konstitutif tidak hanya menyangkut kewajiban yang beraspek hak keperdataan bagi kepentingan pendaftar saja, tetapi juga menyangkut aspek kepentingan publik, dengan memberikan sanksi bagi yang menggunakan Merek namun tidak mendaftarkan Mereknya.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- A. Hak pemegang merek adalah hak eksklusif yang di berikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya merek tersebut.¹³
- B. Dasar perlindungan bagi pemegang merek adalah UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi merek nya guna mencegah kerugian yang lebih besar disamping itu untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa undang-undang ini
- C. Merek menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa¹⁴

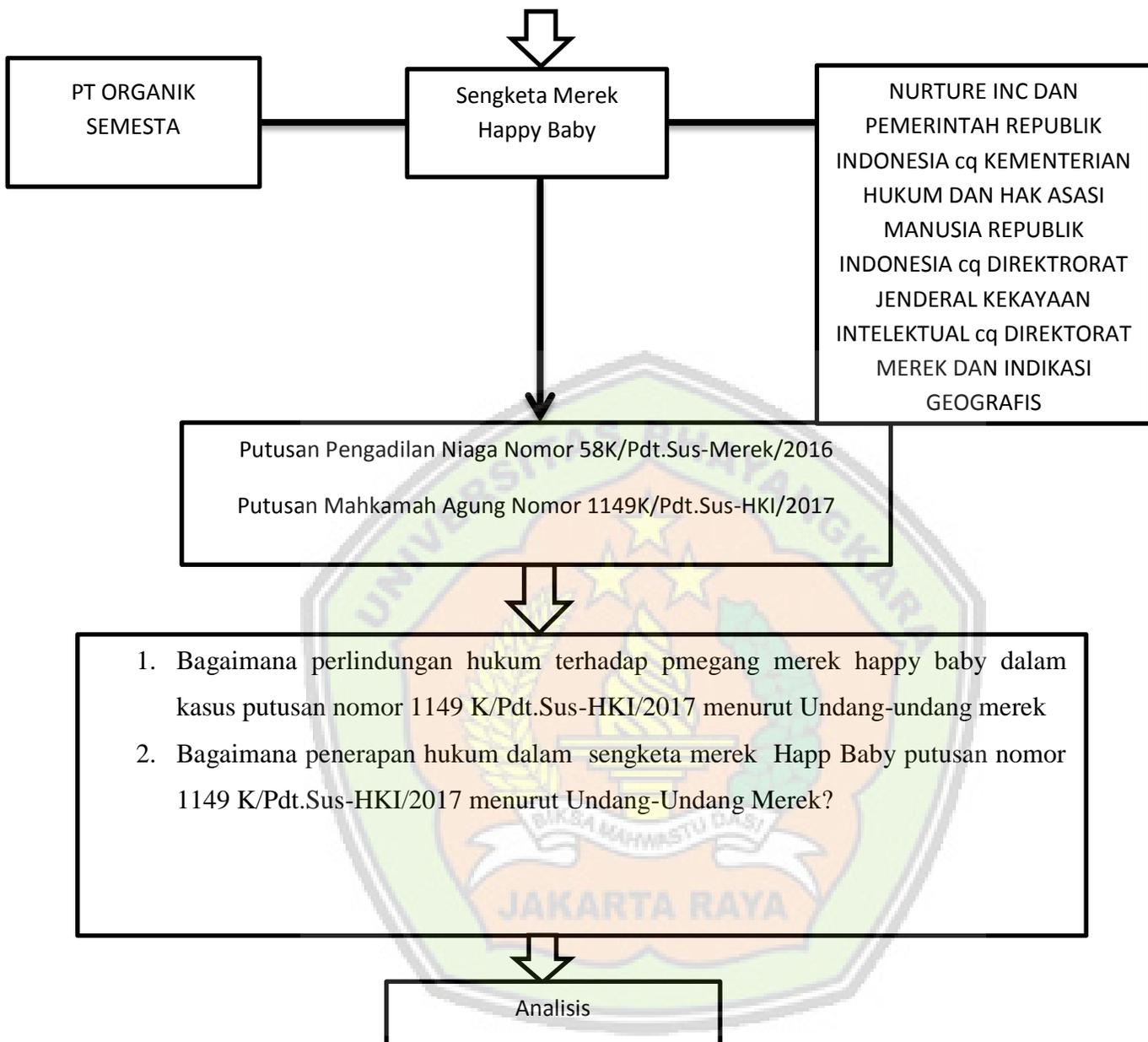


1.4.3 Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001

¹³ Hak Merek... pada tanggal pada tanggal 23
Febauri 2018 pukul 8.55

¹⁴ Republik Indonesia Undang-undang HAKI (Hak Atas Kekayan Intelektual) No 15 Tahun 2001 Tentang Merek
hlm 245



1.5 Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri atas kata “*meta*” yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.¹⁵ Menurut Bambang Sunggono menyatakan “metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.”¹⁶ Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain-lain sebagainya.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *Law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai (*law as it decided by the judge through judicial process*) (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).¹⁷

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Pengadilan Niaga dengan nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2016 PN Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung dengan nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang memuat perkara hak merek hubungan dengan merek terkenal.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

¹⁵ Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta:1989, hlm.16

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.16

¹⁷ Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Disampaikan Pada “Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, tanggal 18 Februari 2003

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi¹⁸:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan niaga dan Mahkamah Agung.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal, ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia.

1.5.3 Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasi secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk mempermudah penelitian. Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memberikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai latar belakang dari masalah yang akan dibahas, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

¹⁸ Hotma P. Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm. 73.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II akan dijelaskan mengenai bahan-bahan pustaka terkait serta berhubungan dengan penelitian sistematis dengan isi yang berkaitan mengenai peraturan hak kekayaan intelektual, pengaturan merek, perlindungan hukum terhadap merek

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai tentang hasil penelitian rumusan masalah I dan rumusan masalah II dan akan di hubungkan dengan studi kasus Nomor 1149 K/Pdt.Sus – HKI/2017

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian dan rumusan masalah. Bagaimana persamaan merek yang terjadi dan pemegang merek dibatalkan sepihak, sehingga merek tersebut digunakan pihak lain. Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang terlambat melakukan pendaftaran

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan atau menyampaikan kesimpulan dan saran dalam kesimpulan akan ditulis jawaban yang dapat di peroleh dari penelitian telah dilaksanakan terhadap rumusan masalah dan juga memberikan saran dan di harapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah.