

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Right saat ini telah menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HKI.<sup>2</sup> HKI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia.<sup>3</sup>

Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai Negara jajahan belanda berdasarkan prinsip Koorkondasi. Dengan maksud untuk melindungi HKI. Namun, Setelah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO Agreement)*, Indonesia terikat komitmen untuk menyesuaikan hukum nasionalnya terhadap kesepakatan internasional tersebut.

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, Hlm 6.

<sup>2</sup> Hasbir Paserangi, Hak Kekayaan Intelektual, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Jakarta: Rabbani Press, 2011, Hlm. 168.

<sup>3</sup> Iswi Hariyani, *Op.cit.* Hlm. 6

Agus Sardjono menyatakan:<sup>4</sup>

Kesepakatan ini merupakan “*new instrument*”, hasil dari negosiasi dalam Uruguay Round yang berakhir dengan *World Trade Organization (WTO) Agreement*. Salah satu upaya yang diusulkan Negara-negara yang berkembang untuk memperoleh akses terhadap teknologi dari Negara-negara maju yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah dengan cara mengurangi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Negara-negara berkembang. Tentu saja usulan tersebut ditentang keras oleh Negara-negara maju yang justru sedang berupaya melindungi teknologi dan karya intelektual mereka di dalam teritorial negara-negara berkembang. Setelah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ini, lahirah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Merek) dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang disahkan pada 27 Oktober 2016 pemberlakuan Undang-undang tersebut mulai berlaku setelah tiga puluh hari disahkan. Namun, pada beberapa kasus sengketa merek dalam penyelesaiannya masih menggunakan Undang-undang lama mungkin karena kurangnya sosialisasi mengenai pembaruan Undang-undang tersebut.<sup>5</sup>

Di dalam Hak Kekayaan Intelektual, Salah satu bentuk HKI yang berperan besar khususnya dalam bidang perekonomian yaitu adalah Merek, mengingat semakin berkembangnya perekonomian, era globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi persaingan usaha semakin ketat. Pengusaha yang satu dengan yang lain bersaing untuk memajukan usahanya, setiap produk yang dihasilkan pengusaha masing-masing memiliki ciri dan keunggulannya tersendiri. Maka dari itu diperlukannya identitas pada produk yang dapat membedakan produk pengusaha satu dengan yang lain yang seringkali kita kenal dengan sebutan Merek. Dalam bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan pengertian Merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.<sup>6</sup>

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan

---

<sup>4</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, Hlm.2

<sup>5</sup> Penulisan ini dalam putusan kasusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Perlu diketahui bahwa adanya pembaharuan Undang-Undang tentang Merek Nomor 20 Tahun 2016.

<sup>6</sup> Miru.Ahmadi, *Hukum Merek “Cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm.7.

perdagangan dan investasi.<sup>7</sup> Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membongkang reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.<sup>8</sup>

Saat ini banyak beredar produk barang atau jasa menyerupai produk barang atau jasa yang sudah terlebih dahulu terkenal dan muncul dikalangan masyarakat.<sup>9</sup> Akibatnya pemilik merek yang sah atas merek terkenal dirugikan kepentingannya dengan berkurangnya pangsa pasar, pudarnya *goodwill* atau reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya tidak sedikit. Namun, tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal saja yang dirugikan, konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah dilakukan. Hal inilah yang mendorong kebutuhan akan sebuah perlindungan hukum atas suatu barang atau jasa yang diperdagangkan. Demikian mengingat pentingnya peranan merek ini, maka terhadap merek tersebut dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyeknya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.<sup>10</sup>

Di dalam Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa untuk menjadi sebuah merek dan mendapatkan perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu hal penting yang dijadikan prinsip dalam pendaftaran merek salah satunya adalah iktikad baik (*good faith*) dari pendaftar merek tersebut. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan.

---

<sup>7</sup> Sutedi Adrian, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm.91.

<sup>8</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015, Hlm. 3.

<sup>9</sup> Abdul R Saliman, dkk. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007, Hlm. 174.

<sup>10</sup> Sutedi.Adrian. *Op Cit*, Hlm. 91.

Melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ini, maka Negara memberikan perlindungan kepada orang yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar, dan akan memberikan Hak Eksklusif kepada yang telah berhasil melakukan pendaftaran. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Merek yang dimaksud dengan Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata memberikan perlindungan yang diperuntukan bagi pemegangnya, sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau menggunakan HKI tanpa izin. Hak Eksklusif ini diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para investor atau pencipta HKI. Melalui *rewards* tersebut orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu peningkatan kehidupan manusia.<sup>11</sup>

Fakta dilapangan timbul kasus sengketa peniruan Merek antara Penggugat yaitu Cornetto melawan Tergugat Campina Cornetto. Pada kasus sengketa merek ini, yang menjadi sorotan masalah terletak pada Merek yang terdiri dari kata Campina Ice Cream dan Chocolate Nut Sundae disertai dengan lukisan anak kecil. Persamaan ini terlihat dari kata, bentuk penempatan, dan unsur-unsur warna pada lukisan merek yang didaftarkan, sehingga etiket merek yang dipergunakan oleh tergugat pada kemasan produk yang beredar di pasaran dapat menyesatkan konsumen seolah-olah produk tersebut berasal dari penggugat yang sudah terkenal. Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau serupa, maka peniruan ini memiliki unsur sama dengan unsur *Passing Off* (pemboncengan reputasi). Pada Putusan Pengadilan Niaga sengketa ini dalam amarnya menyatakan bahwa menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum pengadilan atas putusan ini adalah antara merek penggugat dan tergugat tidak terdapat persamaan baik cara penulisan, penempatan unsur-unsur pokok, arti kata maupun warna yang dipergunakan tidak sama. Selain itu, tergugat juga telah mendaftarkan merek dan berusaha mengiklankan produk dengan merek Campina terdaftar yang didasarkan pada itikad baik.

---

<sup>11</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Prinsipnya, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Hlm. 2.

Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung pada akhirnya mengabulkan permohonan-permohonan kasasi dari Unilever NV dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 29/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan ini juga mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan merek Campina Cornetto daftar No. 425985 atas nama tergugat. Pertimbangan hukum pengadilan yaitu merek Cornetto milik pemohon kasasi/penggugat berhak mendapat perlindungan di Indonesia sebagai negara peserta Paris Convention sesuai dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 8 Konvensi Paris Tahun 1967. Pendaftaran merek Campina Cornetto atas nama termohon kasasi/tergugat didasarkan pada peniruan dan pemboncengan kemasyhuran merek yang dimiliki pemohon kasasi, sehingga hal ini dapat menyesatkan konsumen.<sup>12</sup>

Bahwa dari kasus yang telah dipaparkan berikut, jelas hal tersebut dapat berimplikasi terhadap berkurangnya kepercayaan masyarakat internasional pada pengaturan dan praktek hukum di Indonesia. Maraknya tindakan pelanggaran atau tindak pidana terhadap Kekayaan Intelektual tersebut tidak terlepas dari pengaruh tingkat ekonomi yang rendah, ditambah dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk menghargai karya cipta pencipta masih kurang dan lemahnya sistem hukum yang berlaku. Walaupun upaya-upaya dalam pencegahan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah dilakukan salah satunya dengan melakukan pendaftaran hasil karya cipta oleh penciptanya serta sosialisasi dilingkungan pencipta karya intelektual, namun hal ini tidak cukup membantu para pemegang hak dalam melindungi karyanya dan kasus pelanggaran-pelanggaran selalu saja terjadi.

Hal lain terjadi sengketa merek yaitu antara Electrosteel Casting Limited selaku Pemegang Merek melawan Budiman Sugiarto selaku pendaftar Merek Electrosteel Casting Limited tersebut dianggap membonceng Merek terkenal Electrosteel Casting Limited yang mana bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Merek mengenai Hak Eksklusif. akibatnya pemilik Merek dan Pendaftar pertama merek Electrosteel

---

<sup>12</sup> Hersinta Setiarini, *Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek Yang Menyebabkan Persaingan Curang*, Fakultas Hukum, FH UI, 2012.

Casting Limited menggugat Budiman Sugiarto selaku Pendaftar Merek Electrosteel Casting Limited serta Direktorat Jendral HAKI cq Direktorat Merek ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

Pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat yakni Electrosteel Casting Limited, dan menyatakan bahwa tidak adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Electrosteel Casting Limited dirasa pertimbangan hukum pengadilan niaga sangat keliru dalam memutus perkara ini. Karena menurut bukti-bukti bahwa Electrosteel Casting Limited yang didaftarkan oleh Budiman Sugiarto dengan daftar Nomor IDM000198740 yang mana pada pendaftarannya memiliki kesamaan pada pokoknya dengan Merek Electrosteel Casting Limited IDM000198740 yang terdaftar terlebih dahulu diluar negeri untuk melindungi barang sejenis, tergugat beritikad tidak baik pada waktu mendaftarkan merek Electrosteel Casting Limited tersebut di Indonesia karena sebelumnya Budiman Sugiarto selaku pendaftar merek dianggap telah mengetahui adanya merek Electrosteel Casting Limited dengan adanya bukti surat perjanjian distributor antara Electrosteel Casting Limited dengan PT. Asian Agung Indonesia yang mana Budiman Sugiarto selaku Presiden Direktur di perusahaan tersebut yang menandatangani perjanjian tersebut namun Tergugat berdalih bahwa nama Electrosteel Casting Limited tersebut terinspirasi dari sebuah film yang mana tahun rilisnya pada 2015 sedangkan Tergugat telah mendaftarkan merek tersebut pada tahun 2007. Dengan ini Tergugat yakni Budiman Sugiarto selaku pendaftar Merek Electrosteel Casting Limited dianggap melanggar Pasal 3 Undang-Undang Merek tentang Hak Eksklusif.

Konvensi-konvensi International memuat juga mengenai National Treatment, prinsip ini memuat perlindungan merek terkenal dimana Merek memiliki hak yang sama dalam mengajukan pendaftaran dan melakukan pembatalan atas Merek di luar dari negara asal. Melalui prinsip ini Merek akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga Negara dimana mereknya didaftarkan. Seorang asing dilindungi sama dengan warga Negara tempat mereknya didaftarkan, dengan demikian hak dan kewajibannya pun sama.

Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga Negara perseorangan, tetapi juga berlaku untuk badan-badan hukum. Dalam hal ini tidak boleh ada diskriminasi. Bagi pihak-pihak lain yang beriktik tidak baik menggunakan HKI pihak lain tanpa hak dan melawan hukum, dapat dilawan oleh pemilik HKI dengan menggunakan Hak Eksklusif yang dianggap telah ada sebelum pendaftaran HKI dilaksanakan. Dalam kasus sengketa merek yang akan dibahas oleh penulis ini, dalam putusan Pengadilan Niaga tidak memperhatikan Prinsip *National Treatment* sebagaimana harusnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran serta contoh kasus diatas, maka dalam hal ini penulis melakukan penulisan skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM SENGKETA MEREK DI PENGADILAN NIAGA (STUDI KASUS NO. 59 /PDT.SUS-MEREK/2016/PN NIAGA JKT. PST)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan “Hak Eksklusif” merupakan Hak Atas Merek yang menjadi salah satu aspek terpenting dari hukum merek, yakni :<sup>13</sup>

Hak atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Fakta dilapangannya terjadi sengketa merek yang mana dalam kasusnya terjadi Peniruan Merek terhadap Merek Terkenal antara Penggugat Electrosteel Casting Limited melawan Tergugat Budiman Sugiarto yang mana dalam kasusnya Tergugat mendaftarkan Merek Electrosteel Casting Limited pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek di Indonesia, Sedangkan Penggugat yang

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, LN, Tahun 2001 No. 110, TLN No 4131, Pasal 3

lebih dahulu mendaftarkan mereknya diluar negeri belum mendaftarkan Mereknya di Indonesia namun menurut Pasal 3 Undang- Undang Merek (*Das Sein*). Sedangkan seharusnya setiap Merek Terkenal dilindungi oleh Undang-Undang Merek yang mana mempunyai Hak Eksklusif secara otomatis melindungi Pemegang asli Merek Terkenal tersebut apabila terdapat sengketa merek yang mengandung Unsur Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek yang memiliki Persamaan pada pokoknya yang seharusnya tidak boleh didaftarkan dan harus ditolak dan dalam kasus ini pemegang merek yang sah harus dilindungi sebagaimana Prinsip *National Treatment* melindungi merek terkenal asing melalui pinsip ini merek akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga Negara dimana mereknya didaftarkan. Seorang asing dilindungi sama dengan warga Negara tempat mereknya didaftarkan, dengan demikian hak dan kewajibannya pun sama, tanpa adanya diskriminasi (*Das Sollen*).

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa merek terkenal Electrosteel Casting Limited hubungannya dengan Hak Eksklusif Merek Terkenal?
2. Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus sengketa perkara tersebut telah sesuai dengan asas-asas/kaidah-kaidah perlindungan hukum merek nasional dan konvensi-konvensi internasional ?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dari pertanyaan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara perlindungan merek terkenal Electrosteel Casting Limited dalam hubungan dengan Hak Eksklusif Pendaftaran Merek.



2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan tersebut dalam memutuskan sengketa antara Electrosteel Casting Limited dengan Budiman Sugiarto sudah memenuhi maksud dalam mendapatkan Hak Eksklusifnya yang diberikan oleh Negara kepada pemegang Merek terkenal. dalam sengketa pendaftaran Merek Electrosteel Casting Limited.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Memberikan masukan atau menambah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya perlindungan terhadap Merek.
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan yang dibutuhkan dalam keilmuan, baik pemerhati hukum, praktisi, baik perorangan maupun pelaku industri, maupun masyarakat pada umumnya.

## **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah, *Grand Theory* sebagai *Grand Theory*, Perlindungan Merek Terkenal sebagai *Middle Theory* dan Hak Eksklusif sebagai *Applied Theory*.

#### **a. Hak Kepemilikan (*Grand Theory*)**

Dalam bukunya, John Locke mengatakan bahwa :<sup>14</sup>

Hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.

#### **b. Perlindungan Merek Terkenal (*Middle Theory*)**

Ahmadi Miru dalam bukunya memberikan pemahaman mengenai Perlindungan Merek Terkenal yakni:

---

<sup>14</sup> John Locke, *Summa Theologiae*, London : Blackfriars, 1996 , dalam Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta : Kanisius, 1997, Hlm. 77.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan ganti rugi.<sup>15</sup>

### c. Hak Eksklusif (*Applied Theory*)

Tomi Suryo Utomo memberikan pengertian mengenai Hak Eksklusif, yakni:

Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegang, sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau menggunakan HKI tanpa izin. Hak Eksklusif ini diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para investor atau pencipta HKI. Melalui *rewards* tersebut orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu peningkatan kehidupan manusia.<sup>16</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Adapun penulis menemukan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>17</sup>
2. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>18</sup>
3. 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-barang sejenis lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm 101 – 102.

<sup>16</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Hlm. 2.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, Hlm.121.

<sup>18</sup> *Op.cit.*, Pasal 1 Angka 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

4. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>20</sup>
5. Hak Atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.<sup>21</sup>
6. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan 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 dalam merek-merek tersebut.<sup>22</sup>
7. Pemohon Beritikad Baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.<sup>23</sup>
8. Merek terkenal adalah suatu merek dagang yang secara umum dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan serta digunakan di Indonesia maupun diluar negeri disebut dengan merek terkenal (*Wellknown Trademarks*).<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>21</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a)

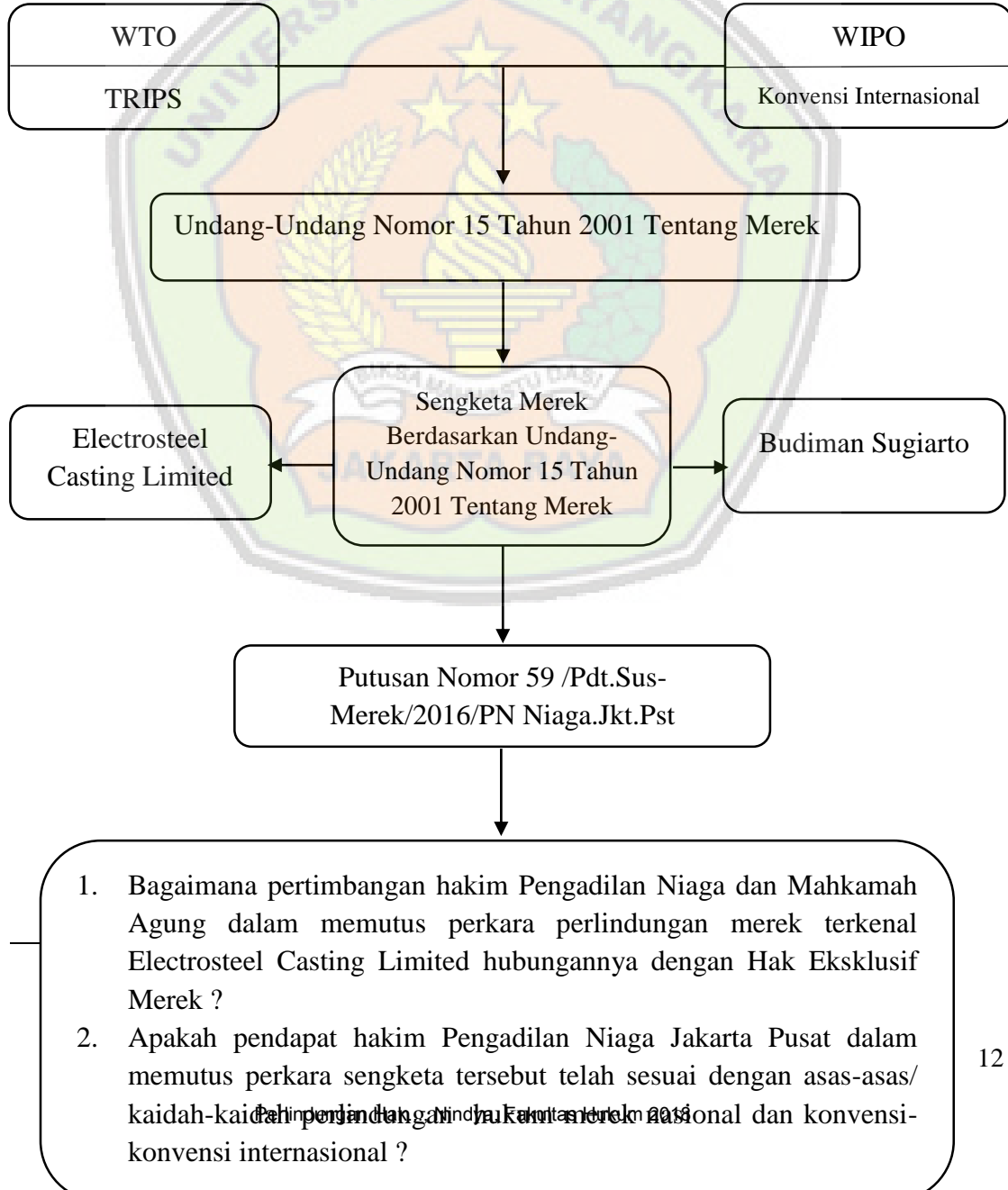
<sup>22</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 4

<sup>23</sup> Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, hlm.91

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia [online], <https://kbbi.web.id/sengketa>. Diakses pada 13 maret 2018, pukul 13.45 WIB

9. Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya, sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau mempergunakan HKI tanpa izin.
10. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkarannya perbantahan<sup>25</sup>

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Metode Penelitian**

Van Peursen memberikan pengertian mengenai Metode Penelitian sebagai berikut:<sup>26</sup>

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. Menurut Bambang Sunggono menyatakan “metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu”.<sup>27</sup> 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 empiris. Penelitian hukum normatif empiris didefinisikan

---

<sup>26</sup> Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: 1989, Hlm. 16

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, Hlm. 16

sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa:<sup>28</sup>

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). Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 59 /Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst yang memuat sengketa Merek. Dalam hubungannya dengan unsur-unsur atau kriteria Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemegang merek terkenal serta penerapan prinsip *National Treatment* dalam pengadilannya. Jenis penelitian normatif empiris digunakan dalam upaya mengumpulkan data primer dilakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur

### **1.5.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang meliputi:<sup>29</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang secara umum meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak berkepentingan, yang berupa Norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer terdiri atas : Undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2001 yang diperbaharui dengan Undang-undang Merek Nomor 20 tahun 2016, Putusan Pengadilan

---

<sup>28</sup> 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

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, Hlm. 52.

Niaga No. 59/Pdt.Sus-Merek/2016/PN. Niaga Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Buku ilmu hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik).
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang berupa kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

Penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas Hukum atas Kekayaan Intelektual khususnya dalam Hak merek .Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>30</sup>

### **1.5.3 Analisis Data**

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar di peroleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan 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**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, kerangka teori, kerangka

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003, Hlm. 62 .

konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan analisis data serta sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan mengenai konvensi mengenai hak merek, ruang lingkup merek dan hak merek, klasifikasi kemashuran merek, persamaan keseluruhan dan persamaan pada pokoknya, pesyaratan itikad baik dan Hak Eksklusif.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai sengketa merek Electrosteel Casting Limited melawan Budiman Sugiarto. Dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

## **BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, sub bab pertama membahas pendapat Pengadilan Niaga dalam memutus perkara perlindungan merek terkenal Electrosteel dan sub bab kedua akan membahas dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 59 /Pdt.Sus-Merek/2016/PN

Niaga.Jkt.Pst dalam memutus sengketa antara Electrosteel Casting Limited melawan Budiman Sugiarto. sudahkah memenuhi maksud dari Pasal 3 Undang-Undang Merek mengenai Hak Eksklusif serta memenuhi prinsip *National Treatment* sebagai wujud perlindungan terhadap Merek Terkenal.

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam Bab berisi tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan sebelumnya serta menambahkan saran berdasarkan pembahasan tersebut.