

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi sebuah negara. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil dari kegiatan cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk yang bersifat materiil maupun immaterial.<sup>1</sup> Hasil kegiatan cipta pikiran manusia menimbulkan hak eksklusif dan bernilai komersil yang perlu dilindungi dalam bentuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Perlindungan terhadap HaKI bukan menjadi masalah nasional lagi namun sudah menjadi masalah di dunia internasional. Terlebih sejak ditandatanganinya *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* beserta lampiran-lampirannya yaitu Annex 1A, B, C; 2, 3, dan 4, perlindungan HaKI yang diterapkan dalam dunia internasional semakin ketat.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan perlindungan HaKI yang efisien, efektif, dan menguntungkan semua negara yang tergabung dalam WTO, maka diperlukan adanya kerja sama antara anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional. Sebagai bagian dari contoh negara-negara di ASEAN telah membuat forum yang membahas tentang masalah perlindungan HaKI.<sup>3</sup> Begitu juga dengan Indonesia yang terus memberikan pembaharuan perlindungan HaKI.

Sejak awal tahun 1980-an, pembaharuan di bidang HaKI terus dilakukan dan digiatkan oleh pemerintah Indonesia, dalam menanggapi pembaharuan perlindungan di bidang HaKI banyak pengamat HaKI menilai kebijakan itu lebih disebabkan karena factor adanya keterpaksaan daripada kebutuhan. Salah seorang pengamat HaKI yaitu Christoph Antons, mengungkapkan bahwa ”ketertarikan

---

<sup>1</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 4

<sup>2</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 23

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 23

pemerintah Indonesia terhadap hukum HaKI lebih disebabkan oleh tekanan negara-negara barat terutama Amerika Serikat.<sup>4</sup>

Pada tahun 1990-an fokus diskusi di bidang HaKI mulai bergeser dari isu nasional ke isu internasional. Terlebih setelah diterbitkannya perjanjian TRIPs, sebuah perjanjian internasional yang mengatur masalah perlindungan HaKI.<sup>5</sup> Sebagaimana perlu diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade on Counterfeit Goods*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 15 April 1994.<sup>6</sup> Sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian TRIPs maka Indonesia merasakan dampak yang sangat signifikan, dan telah menjadi pendorong utama di balik aktifnya kegiatan pembuatan perundang-undangan saat ini serta perkembangan mekanisme administrasi dan penegakan di bidang HaKI.<sup>7</sup>

Pada tanggal 7 Mei 1997, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Paris dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang *Pengesahan Paris Convention for Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, dengan mencabut persyaratan (*reservasi*) terhadap Pasal 1 sampai Pasal 12.<sup>8</sup>

Ada 7 (tujuh) cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari HaKI oleh perjanjian TRIPs:<sup>9</sup>

- Hak Cipta (*Copyright*)
- Merek (*Trademark*)
- Paten (*Patent*)
- Desain Industri (*Industrial Design*)
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuits*)
- Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*)

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 73

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 74

<sup>6</sup> Syprianus Aristeus, *Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), hlm. 8

<sup>7</sup> Tim Lindsey dkk, *Op.Cit.* hlm 31

<sup>8</sup> Chandra Gita, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm, hlm. 9

<sup>9</sup> Tim Lindsey, *Op.Cit.*, hlm. 77

- Varietas Tanaman (*Plant Varieties*)

Sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari HaKI, merek sangat penting dalam dunia perdagangan sebagai upaya perusahaan dalam memasarkan dan memperkenalkan sebuah produk ke masyarakat. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>10</sup> Penggunaan merek juga dikaitkan dengan asal barang dagangan. Merek dijadikan salah satu patokan untuk mengenal pembuat merek dan produk tersebut. Baik dari pedagang maupun konsumen melihat merek dengan menyebutkan nama perusahaan pembuatnya atau nama daerah/Negara tempat barang dibuat.<sup>11</sup>

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis dan perdagangan. Merek produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah terkenal dan laku di pasar tentu saja akan membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat antara pelaku usaha. Merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Jika dilihat dari sudut pandang produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk mempromosikan barang-barang dagangannya dalam upaya meluaskan pasar. Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk memberikan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Ayat 1

<sup>11</sup> Chandra Gita, *Op.Cit.* hlm. 3

masyarakat selaku konsumen karena mutu barang dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>12</sup>

Dengan demikian bahwa merek perlu dilindungi agar tidak adanya upaya dari pihak lain untuk meniru merek tersebut demi mendapatkan keuntungan dan juga untuk memberikan kepastian hukum kepada merek terdaftar agar pemilik merek dapat terus berkembang tanpa perlu takut mereknya di tiru dan oleh pihak lain.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pengganti Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Sejak diundangkannya UU No. 20 Tahun 2016 pada tanggal 25 November 2016, sistem pendaftaran merek di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Secara umum, substansi yang terdapat pada UU No. 20 Tahun 2016 merupakan hasil penyempurnaan dari sistem pendaftaran merek yang sebelumnya diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001.<sup>13</sup>

Persyaratan pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Dimana sistem konstitutif yaitu hak merek diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*. Sistem konstitutif ini menganut prinsip *first to file* yang berarti hak atas merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.<sup>14</sup>

Pendaftaran merek dengan sistem *first to file* diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemilik merek lokal maupun merek terkenal dari luar negeri. Sebuah merek dapat dikatakan terkenal di masyarakat karena selain adanya gencar promosi di berbagai lini masa media, juga dikarenakan mutu barangnya yang

---

<sup>12</sup> Syahriyah Semaun, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 1, Juli 2016, hlm. 109

<sup>13</sup> Agung dan Irnie, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017) hlm. 21

<sup>14</sup> Tommy Hendra, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 103

bagus.<sup>15</sup> Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh semua golongan masyarakat. Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi (*image*) sebuah merek terkenal.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memuat bahwa sebuah merek yang didaftarkan tidak beritikad baik maka harus ditolak. Maksud dari itikad tidak baik merupakan segala tindakan yang bertentangan dengan asas itikad baik, maka tindakan seseorang yang mendaftarkan merek yang telah digunakan oleh pihak lain namun merek tersebut belum didaftarkan tanpa melalui izin dari pengguna terlebih dahulu dapat dikategorikan sebagai tindakan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik. Pengklasifikasian sebuah merek tidak melihat apakah merek tersebut terkenal atau tidak sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan yang beritikad tidak baik. Hal tersebut karena terdapat pihak lain berniat akan menggunakan merek tersebut untuk memberikan keuntungan kepada pendaftar merek. Perbuatan tersebut juga akan merugikan pihak yang memakai merek tersebut terlebih dahulu apabila pihak pendaftar yang telah memiliki merek akan melarang pemakai pertama merek karena pihak pendaftar lah yang dilindungi berdasarkan prinsip konstitutif.<sup>17</sup>

Landasan hukum perlindungan merek terkenal telah lama diatur dalam Konvensi Paris, ketentuan Pasal 6 bis<sup>18</sup>, Kemudian untuk menambahkan perlindungan terhadap merek terkenal maka Indonesia pada Tahun 2017 meratifikasi protokol (perjanjian) Madrid 1989. Dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark, 1989* (Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989).

---

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 3

<sup>16</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 241

<sup>17</sup> Mohammad Amar, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 2 No. 4, Juli 2019, hlm. 1366

<sup>18</sup> Syprianus, *Op.Cit.* hlm. 11

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada merek terkenal untuk mencegah pihak lain mendaftarkan mereknya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal.<sup>19</sup> Suatu merek harus didaftarkan dengan itikad baik meskipun tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 namun dalam Pasal 21 Ayat 3 menyebutkan bahwa Permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Jikapun perlindungan hukum terhadap merek terkenal sudah diatur namun masih saja timbul sengketa tentang merek terkenal seperti upaya membonceng ketenaran suatu merek terkenal oleh pihak lain demi mendapatkan keuntungan. Seperti dalam kasus Teenie Weenie pada tahun 2015 antara E Land World LTD dan Ivan Pranata Wiryadi. E. Land World LTD merupakan badan hukum yang juga pemilik dari merek Teenie Weenie asal Korea Selatan atau Penggugat yang akan mengajukan permohonan pembatalan merek atas merek Tergugat yaitu Ivan Pranata Wiryadi yaitu merek Teenie Weenie + Lukisan.<sup>20</sup>

Menurut penggugat perbuatan itikad tidak baik telah dilakukan oleh Tergugat I untuk membonceng keterkenalan merek Teenie Weenie dan variannya atas nama Penggugat, yang dibuktikan dengan telah didaftarkannya merek Teenie Weenie + Lukisan oleh Tergugat I yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan merek terkenal Teenie Weenie dan variannya milik Penggugat. Dalam pertimbangan hakim di putusan Pengadilan Niaga Nomor 8/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. bahwa merek Penggugat belum merupakan suatu merek terkenal saat di daftarkan di Indonesia dan Tergugat saat melakukan pendaftaran di Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai itikad tidak baik.

Namun dalam putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 558 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan bahwa merek Penggugat dengan dibuktikan bahwa merek penggugat adalah merek yang sudah melakukan promosi

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3

<sup>20</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst"

secara besar-besaran di berbagai negara dan menyatakan merek Tergugat adalah merek yang sudah membonceng ketenaran merek milik Penggugat dengan itu Tergugat melakukan pendaftaran dengan unsur itikad tidak baik.

Pada tahun 2019 timbul sengketa merek GS antara GS Yuasa Corporation selaku pemilik merek GS asal Jepang menggugat PT Golden Surya Jaya selaku pemilik merek GSJ. Penggugat adalah salah satu produsen aki kendaraan dan sepeda motor terkemuka di dunia dan memiliki sejarah panjang lebih dari satu abad. Merek GS pertama kali digunakan pada tahun 1908. Merek GS adalah singkatan yang terdiri dari inisial Genzo Shimadzu (nama pendiri *Japan Storage Battery*). Merek milik Tergugat adalah merek GSJ, yang jelas mempunyai persamaan dengan merek GS yang telah terdaftar terlebih dahulu dan merek terkenal GS. Penambahan huruf “J” tidak cukup untuk menjadi daya pembeda bagi merek GSJ dengan merek GS. Selain itu, tergugat menggunakan merek dengan cara yang berbeda, yang justru lebih mirip dengan kemasan milik Penggugat.<sup>21</sup>

Menurut pertimbangan hukum Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa Tergugat adalah pemohon yang beritikad tidak baik dan menyatakan bahwa merek Penggugat adalah pemilik pertama atas merek GS. Dengan begitu tergugat mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung dan menurut pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 68 K/Pdt.Sus-HKI/2019 menyatakan bahwa merk GSJ milik Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merk GS milik Penggugat yang merupakan merk terkenal, dan Tergugat memiliki itikad tidak baik ketika mendaftarkan merknya, yaitu GSJ pada Turut Tergugat, karena Tergugat telah memiliki niat meniru merk milik Penggugat demi kepentingan usahanya.

Pada tahun 2019 terjadi sengketa merek terkenal yaitu merek Alstyle . Awal bermula ketika pemilik Alstyle yaitu Gildan Activewear SRL bertempat tinggal di Amerika yang bergerak di bidang produsen pakaian seperti baju, celana, dan alas kaki akan mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia untuk kelas barang 25 yaitu berupa pakaian, alas kaki, penutup kepala.

---

<sup>21</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, “Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst”

Namun ternyata sudah ada merek serupa dengan Alstyle yaitu milik Darmanto warga Negara Indonesia yang memiliki persamaan pada pokoknya. Akhirnya Gildan Activewear SRL mengajukan gugatan untuk membatalkan pendaftaran merek milik Darmanto. Dengan dalih bahwa Gildan Activewear adalah pemilik pertama di Negara Amerika sebagai pemilik merek Alstyle dan juga diakui sebagai merek terkenal karena sudah didaftarkan di berbagai Negara. Dengan begitu Darmanto telah melakukan itikad tidak baik dengan membonceng nama Alstyle sebagai upaya meraih untung.<sup>22</sup>

Dalam putusan No. 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. majelis hakim menolak gugatan Gildan Activewear SRL karena perbuatan itikad tidak baik tidak terbukti dilakukan oleh Darmanto. Namun dalam putusan No. 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Alstyle telah mendaftarkan pertama kali mereknya di Indonesia dan majelis hakim menetapkan bahwa merek Alstyle milik Penggugat adalah merek terkenal.

Maka berdasarkan uraian diatas nampak perbedaan penafsiran pengadilan dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengenai perbuatan itikad tidak baik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menulis tentang **ANALISIS PERBUATAN ITIKAD TIDAK BAIK BERDASARKAN PASAL 21 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DALAM SENGKETA MEREK TERKENAL YANG TELAH TERDAFTAR DI INDONESIA**

---

<sup>22</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, “Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst”, hlm. 56

## **1.2 Identifikasi Permasalahan Dan Perumusan Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Permasalahan**

Kasus pelanggaran terhadap merek terkenal sering terjadi disebabkan karena semakin ketatnya tingkat persaingan usaha, salah satu pelanggaran merek yang terjadi adalah pelanggaran terhadap sengketa pendaftaran dan kepemilikan suatu merek. Dengan begitu sebuah merek perlu didaftarkan terlebih dahulu agar diakui. Pendaftaran sebuah merek harus dilakukan oleh pendaftar yang beritikad baik. Namun banyak pendaftaran merek yang dilakukan dengan perbuatan itikad tidak baik. Pelanggaran semacam ini dapat terjadi karena suatu merek dagang asing sudah memiliki reputasi dan belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang kemudian didaftarkan oleh pihak lain dengan perbuatan itikad tidak baik.

Maka dari itu permohonan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik harus ditolak seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 Ayat 3 meskipun demikian perbuatan yang dimaksud beritikad baik tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut.

Nampak dalam kasus yang sudah diuraikan sebelumnya terjadi perbedaan perbandingan hokum antara Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa merek terkenal yaitu dalam menggolongkan perbuatan itikad tidak baik. Perbedaan penafsiran mengenai perbuatan itikad tidak baik menjadi celah bagi para pendaftar yang memiliki niat untuk membonceng ketenaran merek terkenal.

### **1.2.2 Rumusan Permasalahan**

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

1. Apakah penerapan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut oleh pengadilan tentang sengketa merek terkenal terkait ketentuan hokum merek dan konvensi internasional?

2. Apakah ukuran itikad baik berdasarkan penyelesaian sengketa merek terkenal tersebut di pengadilan?

### **1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 oleh pengadilan dalam sengketa merek terkenal tersebut sudah terkait dengan hukum merek dan konvensi internasional
2. Untuk mengetahui ukuran itikad baik berdasarkan penyelesaian sengketa merek di pengadilan

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala hukumnya terhadap perlindungan merek.
2. Manfaat praktis
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah dalam pendaftaran merek yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Teori Perlindungan Merek Terkenal

Perlindungan terhadap merek terkenal yaitu untuk melindungi sebuah merek dari upaya meniru dan membonceng ketenaran merek tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa hak ekonomi. Tim Lindsey memberikan pengertian mengenai Perlindungan Merek Terkenal yaitu teori mengenai “pencemaran” Merek Terkenal (*dilution theory*) tidak mengisyaratkan adanya bukti menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemari nilai eksklusif dari merek atau menodai daya Tarik merek terkenal tersebut.<sup>23</sup>

#### 2. Teori *Passing Off*

Teori *passing off* diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian dari berbagai negara dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai objek perdagangan dan pemasaran. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, maka praktik *passing off* merupakan perbuatan yang harus dicegah karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di samping itu tujuan perlindungan merek atas praktik *passing off* adalah menjamin kepada konsumen bahwa barang yang dibeli itu berasal dari perusahaan pemilik merek, menjamin mutu barang, memberi nama lambang, dan memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah yang ditiru orang lain untuk barang yang sah, untuk barang yang bermutu rendah. Ketentuan mengenai *passing off* dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>23</sup> Tim Lindsey, *Op.cit.*, hlm. 151

15 Tahun 2001 tidak diatur secara khusus, namun perlu ditafsirkan bahwa perlindungan merek atas passing off itu sifatnya pada reputasi bisnis atau nama baik (good will).<sup>24</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis memberi batasan mengenai hal-hal yang penting yang berhubungan dengan penulisan ini. Antara lain sebagai berikut:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>25</sup>
2. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>26</sup>
3. Merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai Negara (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991).<sup>27</sup>
4. *First To File* yang berarti pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang

---

<sup>24</sup> Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action For Passing Off*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27, No. 02, September 2012. Hlm. 543

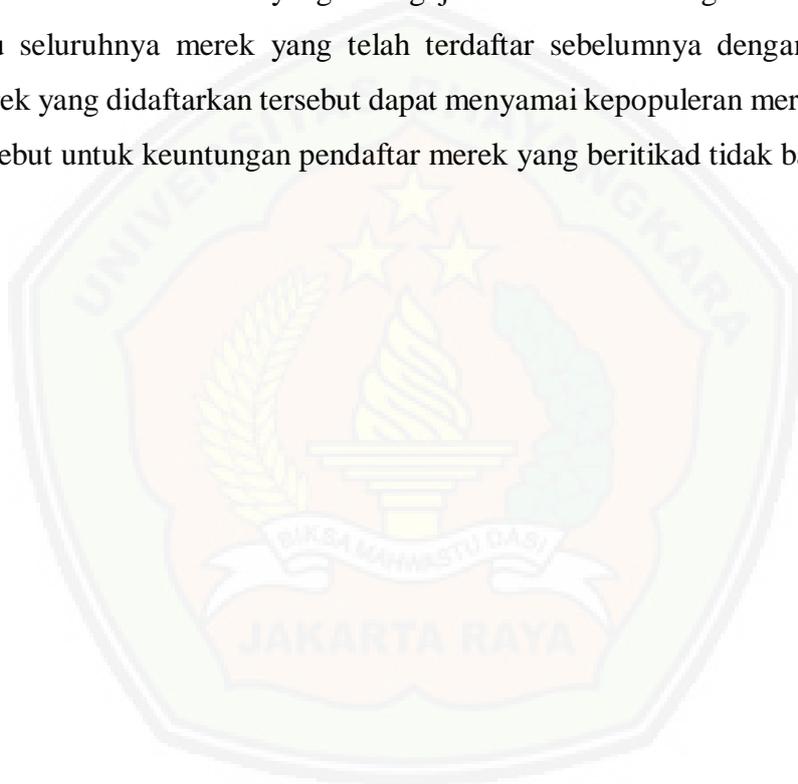
<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat 1

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat 6

<sup>27</sup> *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, <http://ambadar.co.id/news/perlindungan-merek-terkenal-di-indonesia/>, diakses pada 10 Maret 2020, pukul 22.00 WIB

memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.<sup>28</sup>

5. 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>29</sup>
6. Perbuatan Itikad Tidak Baik adalah dalam pendaftaran merek juga dapat diartikan suatu tindakan yang disengaja untuk meniru dengan sengaja sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pendaftar merek yang beritikad tidak baik tersebut.<sup>30</sup>



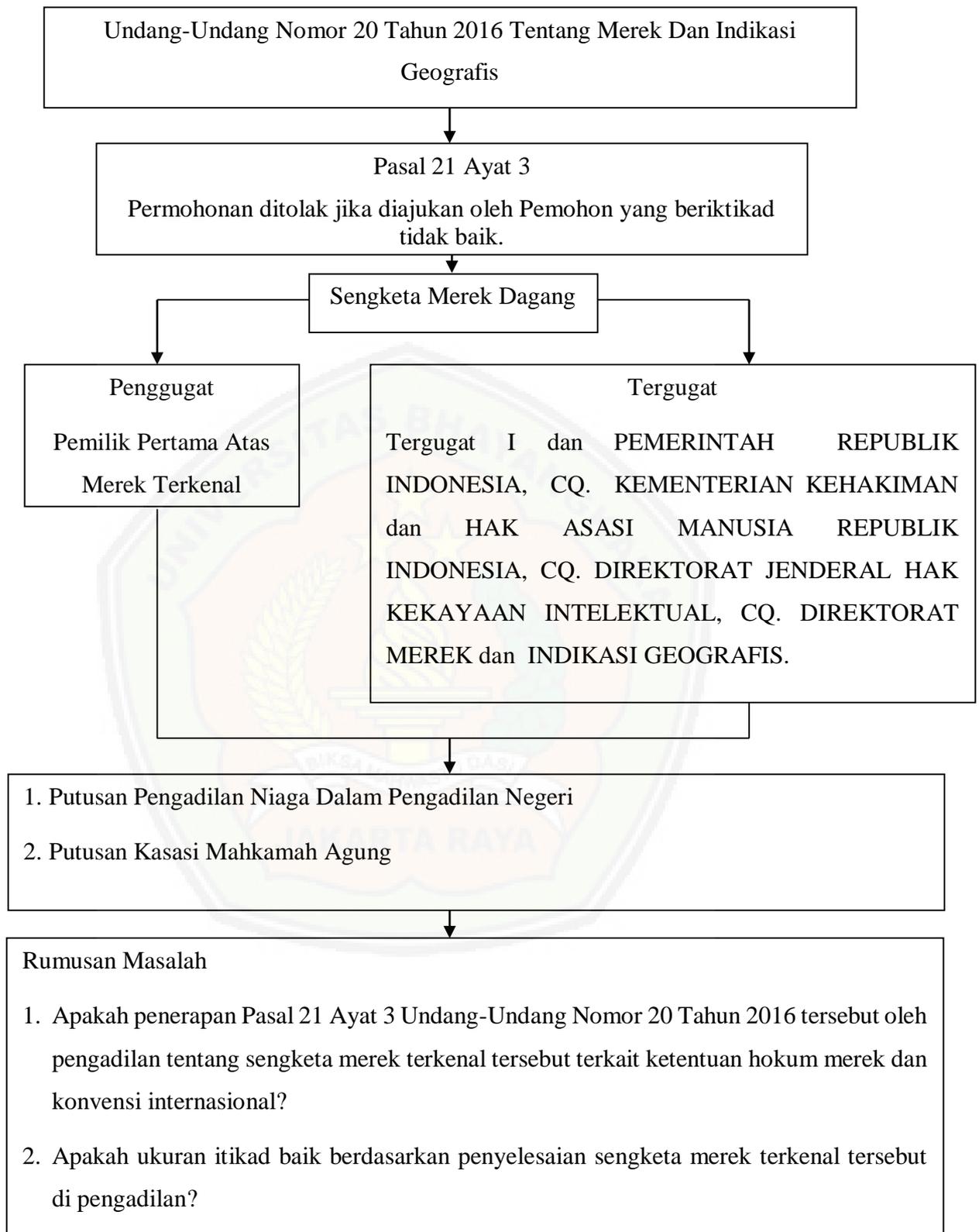
---

<sup>28</sup> Tommy Hendra, *Loc.Cit*

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 16

<sup>30</sup> Wilson Wijaya dan Christine, *Analisis Kekuatan Unsur Itikad Tidak Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesai (Studi Kasus Putusan MAhkamah Agung Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*, *Jurnal Hukum Adigama*, hlm. 14

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a) Bab I: Pendahuluan**

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **b) Bab II: Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli apartemen, dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

### **c) Bab III: Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

### **d) Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

### **e) Bab V: Hasil Penutup**

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan penginterpretasiannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi

yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.

