

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang permasalahan

Permasalahan mengenai Hak atas kekayaan intelektual telah menjadi salah satu hal penting dalam keberlangsungan penerapan hukum bisnis. Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil kegiatan manusia yang timbul karena daya cipta yang berasal dari pikiran yang diwujudkan ke dalam bentuk materill maupun immaterill yang dilindungi dengan memberikan hak atas benda yang telah di ciptakan.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual atau hak milik Intelektual menurut harsono adi sumarto adalah istilah yang mencakup tiga bidang yaitu ciptaan penemuan dan merek.<sup>2</sup> Hak Kekayaan Intelektual secara konsep meliputi hak milik hasil pemikiran yang telah melekat pada pemilikinya.<sup>3</sup> Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi untuk mengatasi serta mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>4</sup>

Telah banyak konvensi konvensi internasional yang telah dibentuk demi melindungi Hak Kekayaan Intelektual Konvensi Bern 1886 yang merupakan pelopor di adakannya konvensi konvensi internasional terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terutama dalam membentuk persepsi bahwa sebuah Hak Kekayaan Intelektual harus dilindungi.<sup>5</sup> Pasca konvensi tersebut Konvensi internasional mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terus berlanjut sehingga menghasilkan berbagai macam organisasi internasional seperti GATT (*General Agreement of Tarifs and Trade*), WTO (*World Trade Organization*) dan WIPO (*World Intellectual Property Organization*). WIPO menyatakan yang menjadi cakupan dalam Hak Kekayaan Intelektual ialah karya kesusateraan, artistik maupun ilmu pengetahuan, pertunjukan oleh para artis, kaset dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain

---

<sup>1</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan hukum terhadap merek Panduan memahami dasar penggunaan dan perlindungan merek*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2011), hlm 4

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum perusahaan Mengenai Hak atas kekayaan Intelektual (hak cipta, Hak paten Hak merek)*, (Bandung:Bandar maju,2000),Hlm 22

<sup>3</sup> Hery Firmansyah, *Op.cit*, hlm 9

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo,*Op.cit*, hlm 3

<sup>5</sup> *ibid*

industri, merek dagang, nama usaha dan penentuan komersial dan perlindungan terhadap persaingan curang.<sup>6</sup>

Oleh karena cakupan dalam Hak Kekayaan Intelektual begitu luas maka dapat di golongkan mengenai jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kedalam 2 pembedangan yaitu Hak cipta dan Hak kekayaan Industri.<sup>7</sup> Hak cipta merupakan Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau menyatakan atau memperbanyak ciptaanya maupun memberi izin untuk ciptaanya dengan tidak mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan. Sedangkan Hak kekayaan Industri meliputi :<sup>8</sup>

- a. Paten
- b. Merek
- c. Desain Industri
- d. Desain Tata letak sirkuit terpadu
- e. Rahasia dagang
- f. Varietas tanaman

Dari semua bidang HKI tersebut yang sering mengalami hambatan dalam penegakan perlindungan Hukum adalah Hak kekayaan Industri terutama dalam merek. Merek adalah identitas suatu produk yang ditandai dengan gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf dan unsur-unsur yang bertujuan untuk membedakan suatu produk HKI dengan produk HKI lainnya.<sup>9</sup> Merek sendiri berfungsi untuk mengidentifikasi asal barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan suatu barang atau jasa dari perusahaan lain. Melalui merek pengusaha dapat menjaga serta memberi jaminan akan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dari pengusaha lain yang memiliki itikad buruk untuk membonceng reputasi suatu merek dari perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang baik.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Koesparmono Irsan dan Anggreany Haryani, *Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Jakarta:Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,2008), hlm 4

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>8</sup> Hery Firmansyah, *Op.cit*

<sup>9</sup> Ahmadi miru, *Hukum merek Cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek*,(Jakarta:Rajagrafindo Persada,2005), hlm 7

<sup>10</sup> Rahmi jened, *hukum merek : trade mark law dalam era global dan ingritas ekonomi*,(Jakarta:Kencana,2015),hlm 3

Di Indonesia Perlindungan terhadap merek di atur di dalam UU Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan indikasi geografis (selanjutnya disebut UU no 15 tahun 2001) yang telah di gantikan oleh UU no 20 tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis (selanjutnya disebut UU no 20 tahun 2016). Di dalam UU no 15 tahun 2001 yang menjadi cakupan dalam ruang lingkup Undang-undang tersebut ialah merek yang meliputi merek dagang dan merek jasa sedangkan di dalam Pasal 2 UU no 20 tahun 2016 Peraturan ini mencakup perlindungan terhadap Merek dan indikasi geografis dan di dalam ayat (2) baru dijelaskan bahwa merek yang tercakup dalam UU ini ialah Merek dagang dan jasa. Maka dapat dilihat bahwa merek disini terbagi menjadi 2 yaitu merek dagang dan ,merek jasa. Kemudian di dalam pasal 3 UU no 20 tahun 2016 maupun di dalam UU no 15 tahun 2001 menyatakan Hak atas merek tersebut diperoleh setelah merek tersebut di daftarkan.

Undang-undang merek dan indikasi geografis ini lahir karena adanya desakan Amerika teradap Negara-Negara berkembang termasuk Indonesia untuk melindungi merek-merek yang di miliki oleh warga Negara Amerika, terutama dalam perlindungan merek terkenal Amerika.<sup>11</sup> Selain itu konvensi internasional juga mempengaruhi pembentukan Undang-undang merek dan indikasi geografis di Indonesia yaitu dengan adanya konvensi-konvensi internasional yang mana Indonesia menjadi anggota dari konvensi-konvensi tersebut. Proteksi terhadap merek transnasional dilakukan guna mencegah terjadinya persaingan usaha serta untuk memenuhi kepentingan tiap Negara terutama dalam kepentingan ekonomi.<sup>12</sup>

Perjanjian seperti TRIPs, Konvensi Paris dan WIPO telah mempengaruhi perkembangan dari Undang-Undang Merek di Indonesia. TRIPs dalam Pasal 1 menerangkan bahwa merek merupakan bagian dari HKI dan harus dilindungi dengan prinsip dasar, yaitu :<sup>13</sup>

- a. Perlakuan sama (*national Treatment*) terhadap semua warga Negara
- b. Perlakuan Istimewa untuk Negara tertentu
- c. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan

---

<sup>11</sup> Soedjono Dirdjosisworo,*Lo.cit*,hlm 7

<sup>12</sup> *ibid*,hlm 3

<sup>13</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan tata cara memperoleh Hak kekayaan Intelektual di bidang hak cipta paten dan merek*,(Bandung: YRAMA WIDYA,2002),hlm 11

Selain itu, *Paris convention for the protection of industrial Property* memberikan hak khusus terkait pendaftaran merek transnasional yang di buat untuk kepentingan tiap Negara yang ingin mendaftarkan mereknya ke dalam Negara lain, yaitu dengan memberikan hak prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam konvensi paris atau *Agreement Establishing the world trade organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah di tentukan berdasarkan konvensi paris.<sup>14</sup>

Selain pemberian hak prioritas baik dalam konvensi paris maupun TRIPs juga menisyaratkan untuk melindungi merek terkenal yang dimiliki oleh Negara-Negara yang ikut kedalam konvensi tersebut. Perlindungan terhadap merek terkenal tersebut di maksudkan untuk memenuhi kepentingan Tiap Negara dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.<sup>15</sup> Namun kedua konvensi tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai definisi dari merek terkenal. Oleh karena itu guna memahami pengertian merek terkenal, M. yahya harahap membagi merek kedalam 3 kategori yaitu merek biasa, merek terkenal dan merek termasyhur. Menurut M. yahya harahap merek terkenal merupakan merek yang telah memiliki reputasi yang tinggi sehingga memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan rasa yang akrab dan ikatan mitos kepada segala laporan konsumen.<sup>16</sup> Selanjutnya, untuk menentukan apakah suatu merek merupakan merek terkenal, konvensi WIPO 1999 *Joint Recommendation concercing Provision on the protection of well-known mark* telah menentukan kriterianya diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan dari sebuah merek di sekelompok masyarakat yang memiliki relevansi dengan merek tersebut

---

<sup>14</sup> Ahmadi miru, *Op.cit*, hlm 32

<sup>15</sup> Risa Amrikasari , *Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur/>, di akses pada jumat 13 maret 2020 pukul 15.12

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993), hlm 80

<sup>17</sup> O.C Kaligis, *Teori dan praktik Hukum merek Indonesia*, (Bandung: Alumni,2008), hlm 194

- b. Jangka waktu, perpanjangan, dan letak geografis dari penggunaan merek tersebut
- c. Jangka waktu, perpanjangan dan letak geografis dari setiap bagian merek tersebut termasuk di dalamnya promosi atau publisitas dan presentasi di dalam pameran-pameran atas barang dan atau jasa atas merek tersebut
- d. Jangka waktu dan letak geografis dari pendaftaran atau aplikasi dari merek terkenal tersebut
- e. Sebuah catatan dimana hak atas merek terkenal tersebut sudah secara hukum di laksanakan

Berdasarkan konvensi-konvensi internasional tersebut lahirlah beberapa pasal dalam Undang-undang merek di Indonesia terutama yang berkaitan dengan Merek terkenal dan hak prioritas. Indonesia dalam UU no 15 tahun 2001 di pasal 6 ayat (1) huruf B menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus di tolak apabila memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terkenal, yang selanjutnya di tambahkan oleh UU no 20 tahun 2016 yang juga menyatakan di dalam pasal 21 ayat (1) huruf B dan C bahwa permohonan suatu merek dapat di tolak apabila memiliki persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis ataupun barang atau jasa yang tidak sejenis.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) UU no 15 tahun 2001 dan pasal 21 ayat (1) huruf b tentang merek dan indikasi geografis, untuk dapat menentukan apakah sebuah merek di katakan terkenal di dasarkan terhadap :

- a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar besaran
- b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar besaran.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang no 20 tahun 2016 di dalam pertimbangan huruf c menyatakan bahwa undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek masih terdapat kekurangan dan belum mampu menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu di ganti, sehingga pasal 6 ayat (1) huruf B di gantikan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU no 20 tahun 2015.

- c. Adanya investasi di beberapa negara di dunia yang di lakukan oleh pemiliknnya
- d. Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Pada dasarnya indonesia memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dengan cara memberikan Hak prioritas dalam pendaftaran merek-merek tersebut. Hak prioritas ini di atur di dalam pasal 11 UU no 15 tahun 2001 yang menyatakan bahwa Hak prioritas ini harus di ajukan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di terima di Negara lain yang merupakan anggota *paris convention for Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*. Di dalam UU no 20 tahun 2016 pasal 9 pun menyatakan demikian. Yang di maksud oleh UU merek dan indikasi geografis mengenai hak prioritas ini adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam *paris convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut di lakukan dalam kurun waktu yang telah di tentukan oleh berdasarkan *paris convention for Protection of Industrial Property*.<sup>19</sup>

Dari semua peraturan mengenai perlindungan merek terkenal dan pemberian Hak prioritas terhadap merek tersebut masih sering kali mengalami hambatan. Masalah yang timbul biasanya terkait dengan merek terkenal adalah permasalahan yang di dasari oleh penggunaan nama merek terkenal yang di daftarkan oleh seseorang yang bukan pemilik asli dari merek terkenal tersebut.<sup>20</sup> Hal ini biasanya di dasari pada adanya itikad buruk dari seseorang untuk membonceng reputasi dari merek yang sudah terkenal.<sup>21</sup> Oleh sebab itulah dari permasalahan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan perlindungan terhadap merek terkenal.

---

<sup>19</sup> Ahmad miru, *Loc.cit*, hlm 9

<sup>20</sup> Syprianus aristeus, *perlindungan merek terkenal sebagai aset perusahaan*, (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2010), hlm 116

<sup>21</sup> Syprianus aristeus, *ibid*, hlm 114

Mengenai timbulnya hak prioritas ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal atau transnasional. Indonesia telah meratifikasi konvensi paris lewat keppres no 24 tahun 1979 sehingga mewajibkan Indonesia untuk memberikan hak prioritas terhadap merek terkenal.<sup>22</sup> Dengan adanya implementasi dari hak prioritas maka merek-merek terkenal dapat terlindungi dan tetap bisa menjalankan bisnisnya di negara yang di tuju. Permasalahan perlindungan merek terkenal dengan menggunakan hak prioritas ini sering terjadi di dalam beberapa kasus di Indonesia. Biasanya permasalahannya seputar penggunaan nama merek-merek terkenal dengan itikad tidak baik.

Di dalam praktik dari penerapan perlindungan merek terkenal serta hak prioritas di Indonesia berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung maka dapat dilihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi dalam sengketa merek terkenal. Di tahun 2011, Pemilik merek Ikea yaitu perusahaan bernama Inter Ikea System B.V mengajukan gugatan kepada PT Angsa Daya atas kepemilikan merek dagang Ikema. Perusahaan Inter Ikea System B.V atau biasa di sebut Ikea menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar Ikema telah melakukan perbuatan Itikad tidak baik karena telah membonceng keterkenalan merek Ikea milik perusahaan Ikea. Majelis hakim pada putusan pengadilan niaga nomor 39/Merek/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst memutuskan bahwa PT Angsa Daya telah melakukan perbuatan Itikad tidak baik karena telah membonceng keterkenalan merek Ikea milik Perusahaan Inter Ikea System B.V. PT Angsa Dayapun merasa keberatan akan putusan majelis hakim pada pengadilan niaga sehingga mengajukan kasasi, namun majelis hakim dalam putusan kasasi Nomor 697 K/Pdt.Sus/2011 menolak permohonan PT Angsa Daya. PT Angsa Daya tetap merasa keberatan sehingga mengajukan Peninjauan kembali ke mahkamah agung. Setelah di ajukannya permohonan Peninjauan kembali tersebut, majelis hakim pada putusan PK nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012 menerima permohonan PT Angsa Daya karena tidak adanya persamaan diantara merek terkenal Ikea milik Inter Ikea System B.V dengan merek Ikema milik PT Angsa Daya.

---

<sup>22</sup> Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum terhadap merek terkenal di indonesia Pasca perjanjian TRIPs*,(Bandung:Alumni,2011),hlm 83

Berikutnya di tahun 2014, Pemilik merek Zorrik yaitu perusahaan bernama Super-Max Ipr Holdings Ag mengajukan gugatan kepada pemilik merek Zorrik terdaftar yaitu Richard Lityo. Pemilik merek Zorrik yaitu Super-Max Ipr Holdings Ag merasa keberatan dengan terdaftarnya merek Zorrik milik Richard Lityo yang terdaftar pada kelas 8 sehingga perusahaan Super-Max Ipr Holdings Ag menyatakan bahwa Richard Lityo dengan Itikad tidak baik melakukan perbuatan membonceng keterkenalan merek Zorrik. Namun, majelis hakim pada putusan pengadilan niaga nomor 16/Pdt.Sus-Merek/2014/ PN menyatakan bahwa merek Zorrik milik perusahaan Super-Max Ipr Holdings Ag bukanlah merek terkenal sehingga gugatannya di tolak. Lalu penggugat yaitu Super-Max Ipr Holdings Ag mengajukan kasasi yang mana majelis hakim lewat putusan kasasi 185 K/ Pdt.Sus-HKI/2015 menolak permohonan penggugat. Selanjutnya penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali dan majelis hakim lewat putusan PK nomor 58 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 menerima permohonan penggugat diterima.

Berikutnya ditahun 2015, Pemilik merek Pierre Cardin yaitu Pierre Cardin mengajukan gugatan kepada Alexander Satriyo Wibowo. Pierre Cardin sebagai pemilik merek Pierre Cardin sangat keberatan dengan terdaftarnya merek Pierre Cardin atas nama Alexander Satriyo Wibowo sehingga Pierre Cardin mengajukan pembatalan merek kepada pengadilan niaga. Namun, setelah sengketa ini di periksa dan di putus dalam putusan nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst majelis hakim menolak gugatan Pierre Cardin dan menyatakan bahwa merek Pierre Cardin milik penggugat yaitu Pierre Cardin bukanlah merek terkenal Sehingga di ajukanlah kasasi oleh penggugat yaitu Pierre Cardin itu sendiri. Setelah majelis hakim memeriksa alasan-alasan pengajuan kasasi dari Pierre Cardin majelis hakim pada putusan kasasi nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menolak permohonan kasasi Pierre Cardin sehingga Pierre Cardin kembali mengajukan permohonan kepada mahkamah agung di tingkat Peninjauan kembali. Namun karena tidak adanya fakta baru yang muncul maka majelis hakim pada tingkat Peninjauan kembali lewat putusan PK nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 menolak permohonan peninjauan kembali Pierre Cardin.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa masih terdapat perbedaan-perbedaan pendapat hakim dalam memutus perkara mengenai merek



terkenal. Dari adanya perbedaan pendapat hakim tersebut dan dibandingkan dengan asas serta prinsip-prinsip yang terkait dengan perlindungan merek terkenal, maka hal ini menimbulkan suatu kesenjangan hukum, yaitu dimana hakim memiliki perbedaan dalam menerapkan hukum terhadap penentuan merek terkenal yang dapat menggambarkan persamaan pada pokoknya sehingga menimbulkan itikad tidak baik yang dilakukan oleh seseorang. Dari adanya perbedaan pendapat hakim tersebut nantinya akan berpotensi tidak terlindunginya suatu merek yang mana dasarnya baik merek terdaftar maupun merek terkenal harus dilindungi. Selain itu hal ini akan berimbas kepada merek terkenal dimana merek tersebut nantinya tidak bisa mendapatkan hak prioritas.

Oleh sebab itu, penulis ingin berusaha mengkaji lebih dalam putusan-putusan sengketa yang telah di jabarkan dalam perspektif prinsip serta asas perlindungan merek terkenal dan mengangkat penelitian dengan tema **“Hak Prioritas dalam Perlindungan Hukum Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Merek terkenal pada dasarnya merupakan merek yang harus dilindungi adanya perbuatan Itikad tidak baik yang mana dilakukan oleh seseorang dengan cara meniru, mereproduksi ataupun melakukan imitasi terhadap merek terkenal yang mana akan merugikan pemilik merek terkenal itu sendiri. Sehingga berangkat dari sengketa-sengketa yang telah di uraikan dalam latar belakang permasalahan, penulis menilai bahwa masalah yang timbul adalah adanya perbedaan persepsi dari penerapan kaidah hukum tentang perlindungan merek terkenal yang di lakukan oleh majelis hakim dalam sengketa sengketa tersebut baik berdasarkan konvensi internasional maupun pasal 6 ayat (1) huruf b undang undang merek. Masalah masalah ini terjadi pada penentuan merek terkenal yang mana akan menggambarkan adanya persamaan pada pokoknya sehingga menimbulkan adanya indikasi perbuatan Itikad tidak baik yang dapat merugikan pemilik merek terkenal. Pada dasarnya majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa merek terkenal harus menentukan terlebih dahulu apakah merek tersebut terkenal atau tidak. Apabila

suatu merek dianggap terkenal maka merek terdaftar yang di ajukan pembatalannya harus di batalkan dan merek terkenal tersebutpun berhak untuk mendapatkan Hak prioritas.

### **1.2.2 Rumusan permasalahan**

Dengan melihat permasalahan yang telah dikemukakan sebenarnya sudah cukup namun sangat luas cakupannya. Oleh sebab itu, karena terlalu luas maka akan lebih baik dengan dirumuskan pokok-pokok yang menjadi permasalahan hukum terkait dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap merek terkenal agar lebih teratur.

Berdasarkan uraian latar belakang dari permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, ada beberapa poin menati yang menjadi perhatian untuk di tekankan dalam pembahasan. Oleh sebab itu penulis merumuskan beberapa hal dalam suatu pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap sengketa merek terkenal dalam hubungannya dengan hak prioritas terhadap merek terkenal berdasarkan Undang-undang Merek dan indikasi geografis di dalam Peradilan di indonesia ?
2. Apakah penyelesaian sengketa terhadap merek terkenal di peradilan indonesia telah sesuai dengan asas-asas atau kaidah kaidah serta prinsip yang terkandung di dalam konvensi-konvensi internasional terkait dengan dengan perlindungan merek terkenal ?

## **1.3 Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum dari penelitian dari penelitian ini adalah penulis ingin membagikan wawasan serta pengetahuan dengan cara menuangkan pemikiran penulis terkait dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Selain dari itu penelitian ini bertujuan untuk membuka pengetahuan baru agar para pembaca dapat mengetahui secara teoritis dan praktis mengenai Hak Kekayaan Intelektual terutama dalam hukum merek serta memahami hak hak apa saja yang di dapatkan dari adanya perlindungan hukum terhadap merek.adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap sengketa merek terkenal dengan hak prioritas terhadap merek terkenal berdasarkan Undang-undang merek dan indikasi geografis di dalam peradilan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa terhadap merek terkenal berdasarkan asas-asas serta prinsip yang terkandung di dalam konvensi Internasional yang terkait dengan perlindungan merek terkenal

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta menambah wawasan dalam studi Ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual bagi masyarakat, perusahaan pemegang merek dan Pengadilan niaga.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum dalam perlindungan hukum merek.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan untuk akademisi, praktisi hukum, serta pemerintah dalam menyelesaikan sengketa merek.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran yang berguna untuk masyarakat luas terutama para pemegang merek.

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

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori serta asas tersebut berguna untuk menganalisis pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini. Teori serta asas yang akan digunakan adalah :

#### **1. Teori Perlindungan HKI**

Teori Perlindungan HKI di dasari oleh *Reward Theory*. Robert C. Sherwood menyatakan bahwa Perlindungan terhadap HKI memiliki makna yang begitu dalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah di hasilkan oleh

seorang penemu, pencipta ataupun pendesain sehingga orang tersebut harus di berikan suatu penghargaan sebagai imbalan terhadap upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan suatu karya intelektual.<sup>23</sup>

## 2. Teori Resiprositas

Teori Resiprositas merupakan teori yang berhubungan dengan hak prioritas. O.C. Kaligis di dalam bukunya berpendapat bahwa asas resiprioritas menegakan asas pemberian perlakuan yang sama atas hak prioritas, yaitu dimana Negara harus bersedia serta rela untuk memberi perlindungan yang sama terhadap pelayanan permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas terhadap pemilik orang asing yang harus berdasarkan pada asas timbal balik. Asas resiprositas sendiri bercorak multilateral terhadap semua Negara anggota peserta konvensi paris, yang artinya jika pemohon bukan dari Negara anggota konvensi paris, maka mereka harus menolak pendaftaran dengan alasan tidak berlakunya asas resiprositas terhadap mereka.<sup>24</sup>

### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan mengenai hubungan pokok-pokok permasalahan dengan konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Cara untuk menjelaskan konsep tersebut adalah dengan memberikan sebuah definisi. Definisi sendiri adalah batasan yang di berikan oleh suatu pengertian terhadap suatu istilah yang bertitik tolak pada referensi. Oleh karena itu, definisi dapat menjadi ruang lingkup guna membatasi permasalahan yang akan di buat ke dalam konsep.

Guna menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini, maka sangat perlu di jelaskan mengenai konsep ke dalam sebuah definisi untuk memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

#### 1. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang telah di dapatkan oleh setiap orang sejak orang tersebut lahir

---

<sup>23</sup> Sudrayat dkk, *Hak kekayaan Intelektual*, (Bandung: Aose Media, 2010), hlm 19

<sup>24</sup> O.C. Kaligis, *Op.cit*, hlm 17

## 2. Merek

Merek menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan indikasi geografis, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

## 3. Hak atas merek

Hak atas merek berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan indikasi geografis 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.

## 4. Merek terkenal

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sensasi keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala laporan konsumen.

## 5. Hak prioritas

Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang berasal dari Negara yang tergabung dalam *paris convention for the protection of industrial property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah di tentukan berdasarkan dalam kurun waktu yang telah di tentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.<sup>25</sup>

## 6. Persamaan pada pokoknya

Persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara

---

<sup>25</sup> Ahmadi miru, *Loc.cit*, hlm 32

penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

7. Pengadilan Niaga

Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses Likuidasi bank yang dilakukan Lembaga penjamin simpanan (LPS).

8. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)*

TRIPs adalah perjanjian yang berlaku untuk semua anggota WTO mengenai aspek-aspek dagang yang berkaitan dengan Hak atas kekayaan intelektual.

9. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Prancis)*

Konvensi Paris adalah perjanjian mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang menegakan hak prioritas yang menjamin pemohon HKI dari Negara peserta untuk menggunakan tanggal pengajuan permohonan pertama sebagai tanggal efektif pengajuan permohonan di Negara lain yang menjadi anggota konvensi.

10. *World Trade Organization (WTO)*

WTO adalah badan internasional yang mengatur mengenai masalah perdagangan antar Negara.

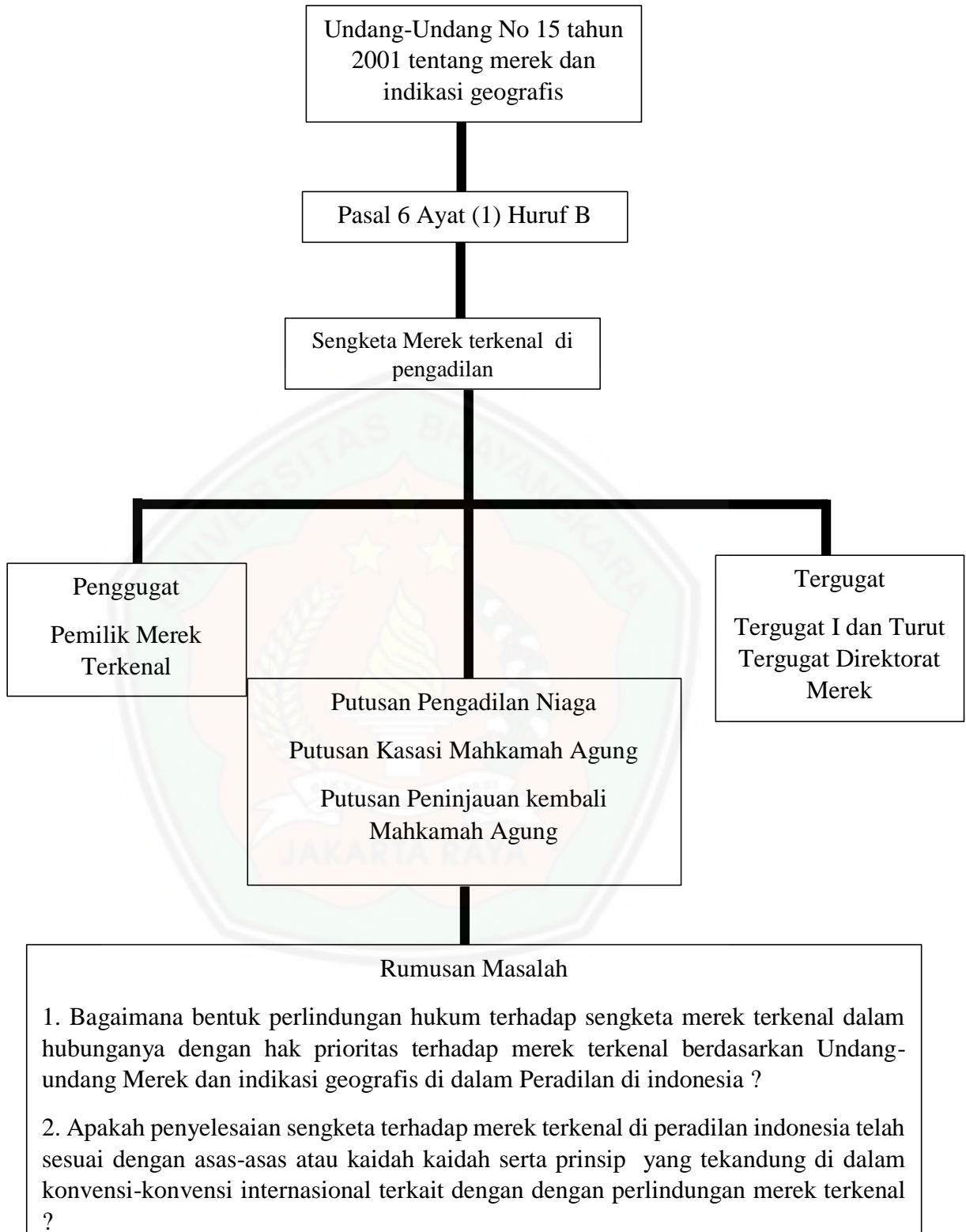
11. *World Property Organization (WIPO)*

WIPO merupakan Badan organisasi yang dibentuk guna mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan Intelektual seluruh dunia selain itu organisasi ini berguna untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebiakan yang berkaitan dengan HKI

12. Konvensi Internasional

Konvensi Internasional adalah perjanjian yang dibentuk oleh Negara yang memiliki kepentingan dengan memberikan aturan yang di sepakati bersama.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian, maka penulisan penelitian ini akan di bagi menjadi 5 bab yang terdiri atas beberapa sub bab, yaitu berikut penulis akan uraikan dalam penulisan ini :

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang berisi mengenai gambaran umum menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas, diantaranya berupa latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka Teori, kerangka konsep, Kerangka pikiran, dan sistematika penulisan

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini berisikan mengenai teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini, berisikan metode-metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk mengelolah hasil penelitian sehingga dapat timbul kedalam pembahasan dalam penelitian. Metode penelitian ini diantaranya berisi jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.

### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini, berisikan hasil penelitian yang akan di teliti oleh penulis dan bab ini juga memuat hasil penelitian berdasarkan pada rumusan masalah I dan rumusan masalah II dalam perkara sengketa merek terkenal yang akan di kaji oleh penulis mengenai duduk permasalahan yang ada di dalamnya sekaligus, Bab ini juga memuat mengenai teori-teori dan peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam permasalahan dan mengkaitkannya dengan hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang menjadi sumber permasalahan dalam penelitian ini.



**e. BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi penelitian penulis dan sekaligus memberikan saran yang bermanfaat untuk semua orang.

