

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), hal ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945. dipertegas pula dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni "Negara Indonesia adalah negara hukum". Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara sudah di atur dalam Undang-undang. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan dalam aspek kehidupan di negara Indonesia sudah ada konsekwensi hukumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuannya adalah untuk mencapai cita-cita negara Indonesia sebagaimana tertulis dalam alenia ke-2 pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mencapai Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Upaya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia ini dibutuhkan beberapa aspek pendukung. selain sumber daya manusia, pembangunan juga sangat penting sebagai media pengantar menuju indonesia yang sudah di cita-citakan sejak dulu. Terbukti pemimpin-pemimpin Indonesia sangat mengedepankan pembangunan untuk mendongkrak kemajuan ekonomi Indonesia yang sudah dapat kita lihat dan rasakan hasilnya sekarang ini.

Disamping kemajuan pembangunan Indonesia yang berkembang sangat baik, hal ini tidak lepas dari peranan teknologi yang memadai untuk mendukung pembangunan ini. Hal ini dikarenakan Indonesia sangat terbuka dalam menyambut globalisasi. Dengan demikian Indonesia turut ikut serta dalam pembangunan politik, ekonomi dan budaya sebagai pendorong kemajuan teknologi secara global. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana upaya dan peranan hukum dalam mengatur kemajuan Indonesia yang sangat pesat ini.

Dalam tahapan perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan atau badan hukum

dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>2</sup> Dengan demikian perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>3</sup>

Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual khususnya mengenai merek terkenal untuk barang tidak sejenis sesuai dengan yang diatur dalam pasal 6 bis *Paris Convention*, pengaturan dalam pasal ini harus diatur lebih lanjut peraturan nasional. Selain itu, sebagai negara pihak yang telah meratifikasi *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention*, maka Indonesia memiliki daya ikat terhadap perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 26 konvensi Wina tentang hukum perjanjian yang menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*.<sup>4</sup>

Fenomena ini adalah dampak dari globalisasi yaitu terbuka lebarnya hubungan antar negara yang menjadikan setiap negara saling membutuhkan satu sama lain. hal ini menjadikan hubungan antar bangsa tersebut sebagai hubungan yang terjadi secara terus-menerus dan tetap. oleh karenanya harus ada hukum yang melindungi dan mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut agar hubungan antar negara tersebut dapat terpelihara dan teratur sebagaimana mestinya.

Hukum Hak Kekayaan intelektual (HKI) merupakan kajian hukum perdata, karena ada beberapa aspek dalam hukum itu merupakan aspek hukum perdata. Yang dimaksud hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, antar satu orang dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum

---

<sup>1</sup> Novianti, *et al.*, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) hlm. 35.

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

<sup>3</sup> Novianti, *et al.*, *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 31.

perdata merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>5</sup>

Jika ditelusuri lebih lanjut, HKI merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Dalam kerangka hukum perdata, benda dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, salah satu dari kategori tersebut adalah pengelompokan benda kedalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Pengaturan akan hal ini dapat dilihat dalam pasal 499 BW, yang menyatakan bahwa : “menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”<sup>6</sup>

Hak kekayaan intelektual atau *intellectual property right* saat ini telah menjadi isu global khususnya dikalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HKI. Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitan dengan isu perlindungan hukum terhadap HKI yang telah menjadi perhatian dunia. Oleh sebab itu sistem HKI tentunya harus diatur dalam perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan ekonomi pasar bebas di era globalisasi, indonesia telah meratifikasi keanggotaan dalam WTO pada tahun 1994, sehingga segala perjanjian yang ada didalam WTO mengikat secara hukum terhadap hukum nasional. Salah satu perjanjian tersebut adalah TRIPs yaitu perjanjian yang mengatur tentang HKI.<sup>7</sup>

Salah satu dampak dari dibentuknya Organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization (WTO)*, maka isu tentang masalah-masalah HKI (*Intellectual Property Right*) semakin muncul dan beragam, mengapa ? karena masalah perdgangan yang dewasa ini semakin mengglobal dicoba dikaitkan dengan HKI (*Trade Related Intellectual Right, TRIPs*). Prinsip dasar yang tercantum dalam TRIPs yakni :

1. Perlakuan sama (*National Treatment*) terhadap semua warga negara.
2. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu
3. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.

---

<sup>5</sup> *Hukum privat*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_privat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_privat) , diakses Kamis,12 maret 2020 pukul 14.41 WIB.

<sup>6</sup> Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*.

<sup>7</sup> Khoiril Hidayah, *Hukum hak kekayaan intelektual* (Malang: Setara Press, 2017) hlm. 17.

Sedang tujuan perlindungan HKI digunakan untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi, dengan menunjang kesejahteraan sosial ekonomi, keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>8</sup>

Era globalisasi banyak menyajikan peluang usaha dan tantangan bisnis bagi perusahaan di Indonesia. Disisi lain hal tersebut dapat memicu adanya suatu persaingan usaha yang semakin ketat baik antar pengusaha domestik maupun pengusaha asing. Fenomena persaingan tersebut memicu pengusaha atau produsen untuk selalu mengembangkan dan merebut pangsa pasar (*Market Share*), salah satu cara untuk selalu mencapai keadaan ini adalah dengan memberikan cap atau merek (*Brand*) pada produk mereka. Keadaan tersebut menyebabkan setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Symbol-simbol ini akan menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa.<sup>9</sup>

Di Indonesia merek dagang semakin banyak pilihannya. Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa<sup>10</sup> yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk dengan merek tertentu akan kembali membeli produk-produk lainnya dengan merek tersebut dimasa yang akan datang.<sup>11</sup>

Pelindungan merek secara umum hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Konsep perlindungan hukum terhadap pemegang merek mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*Exlusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak

---

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual* (Bandung: CV. Yrama Widya, 2002) hlm. 11—12.

<sup>9</sup> Rahmi janed, *Hukum Merek* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm. 3.

<sup>10</sup> UU Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 1 angka 5 dan 6.

<sup>11</sup> Novianti, *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 13.

tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang merek. Tanpa adanya izin dari pemegang merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika terdapat pihak lain yang mempergunakan hak khusus tanpa izin dari pemegang hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.<sup>12</sup>

Banyak sekalian dasar-dasar dan faktor yang mempengaruhi serta mendukung perkembangan merek di Indonesia, salah satunya adalah Teknologi informasi yang sangat mendukung perkembangan berbagai macam merek yang sudah di kenal oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu masyarakat dapat dengan mudah mencari dan menemukan informasi tentang kualitas dan keunggulan suatu produk tertentu berdasarkan merek, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memilih produk yang mereka inginkan. Oleh karena itu, para produsen atau pemilik merek suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen dari produk-produk yang mereka tawarkan. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya persaingan yang tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pasar Indonesia seperti pemalsuan dan peniruan merek.

Tujuan perusahaan, produsen atau pelaku bisnis membuat merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang mereka produksi dan tawarkan dari produk-produk perusahaan lain yang serupa. Merek juga dapat disebut sebagai tanda pengenal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatnya, serta sumber informasi dari mana asal merek tersebut. Merek juga berfungsi sebagai jaminan nilai dan kualitas hasil produksi yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat sebagai konsumen. Sebuah merek yang dibuat oleh suatu produsen, perusahaan atau pelaku bisnis akan menimbulkan suatu sudut pandang bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui kualitas suatu produk berdasarkan merek yang sudah mereka ketahui. Oleh sebab itu potensi suatu merek untuk diikuti, ditiru atau dibajak akan sangat besar jika suatu merek tersebut memiliki kualitas yang baik dan dikenal masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menerangkan bahwa didalam era globalisasi dan perdagangan internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan Indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat serta melindungi dari adanya upaya-upaya melawan hukum dari pihak-pihak

---

<sup>12</sup> Novianti, *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 27.

tertentu, serta perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan industri dalam negeri. Perlindungan merek dan indikasi geografis dapat melindungi merek yang digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang memadai dan ketat tentang merek untuk memberikan peningkatan layanan dan kesimpangsiuran bagi masyarakat, dan keamanan bagi produsen.

Butuh waktu yang cukup lama dan proses yang sangat Panjang agar merek yang dikenalkan oleh produsen dapat terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas serta reputasi yang baik pada produknya kepada konsumen. Oleh sebab itu, pemilik merek terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset yang sangat berharga bahkan suatu kekayaan perusahaan. Tetapi, semakin terkenal suatu merek semakin banyak dan besar pula risiko atau potensi merek tersebut ditiru oleh produsen lain..

Semakin besarnya persaingan usaha dan perdagangan sekarang ini sering kali memicu seseorang atau pelaku usaha untuk mengambil jalan pintas secara tidak sehat dalam persaingan usahanya agar dapat bersaing dan meraup banyak keuntungan dengan mudah dari merek-merek terkenal untuk kepentingan pribadi. Salah satu upaya jalan pintas yang sering ditempuh oleh pelaku-pelaku usaha adalah *free riding*, istilah ini merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang berusaha membuat, meniru, dan menyamai produk dari suatu merek terkenal untuk menumpang keterkenalan produknya. Usaha dan upaya inilah yang disebut sebagai *passing off*, dengan menggunakan merek dari pihak lain secara melawan hukum. Sangat banyak sekali dampak dan risiko yang akan ditimbulkan oleh tindakan *Passing off* ini. Seperti halnya kerugian akibat menurunnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, menurunnya omset penjualan pada perusahaan, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu oleh produknya karena kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan merek asli yang mereka inginkan.

Salah satu prinsip HKI adalah melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merek merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran yang salah satunya adalah Merek. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang

merek dan indikasi geografis perubahan atas undang-undang undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek yaitu hak merek

Pasal 35 undang-undang No. 20 tahun 2016 "merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang".<sup>13</sup> Dapat dianalisa bahwa undang-undang merek yang terdaftar dalam daftar umum merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama.<sup>14</sup>

Pada umumnya merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. Suatu Sistem atau aturan administrasi merek sangat penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sedangkan merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak memiliki daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan didaftarkan. Akan tetapi dalam prakteknya, ada merek dagang yang diterima pendaftarannya oleh Direktorat jendral HKI meskipun merek yang didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf (f) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yaitu merupakan nama umum.

Fenomena dalam praktek dilapangan pelanggaran pasal 20 huruf (f) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis kerap terjadi. Kasus-kasus dalam tabel 1.1 berikut adalah contoh putusannya :

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 34.

Tabel 1.1 data beberapa putusan pengadilan tentang sengketa penggunaan nama umum.

No.	Para Pihak	Sengketa	Putusan	Tahun
1.	<i>Index interfirm company limited</i> X Ijek Widya Krisnadi	Nama "Index"	No. 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018	2018
2.	<i>Six Continents Hotel Inc</i> X <i>PT Lombok Seaside Cottage</i>	Nama "Holiday"	No. 958K/Pdt.Sus/2010	2010
3.	Teguh Handoyo X Tommy Sulistyono	Nama "Campus dan Kampus"	No. 304 K/Pdt.Sus-HKI/2014	2014
4.	Abdul Alek X Paimn Halim	Nama "Kopitiam"	No. 179 PK/Pdt.Sus/2012	2012
5.	Phico Leo Putra X Abdul Alek	Nama "Kopitiam"	No. 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014	2014

Tabel 1.1

Ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan didaftarkan. Syarat-syarat tersebut adalah syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai sebuah merek, yaitu bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa pembedanya, sehingga mempunyai cukup kekuatan



untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan barang atau jasa hasil produksi orang lain.<sup>15</sup>

Dalam fakta dilapangan dan prakteknya, banyak merek dagang yang diterima pendaftarannya oleh Dirjen HKI meskipun merek yang didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 20 huruf (f) undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yaitu menggunakan nama milik umum seperti sengketa-sengketa yang sudah tertera dalam tabel 1.1 diatas. Dari beberapa kasus dalam tabel diatas dapat diambil sebuah contoh sengketa yaitu antara *Index Interfurn Company Limited* cq Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian hukum dan hak asasi manusia cq Direktorat jenderal hak kekayaan intelektual cq Direktorat merek vs Ijek Widya Krisnadi dengan nomor putusan No. 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang memperkarakan kata "*Index*" dalam sebuah merek dagang.

Gugatan diajukan oleh *Index Interfurn Company Limited* sebab merek *Index* yang dimiliki oleh Ijek Widya Krisnadi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan milik *Index Interfurn Company Limited*. Padahal kata *Index* itu sendiri merupakan kata umum atau nama umum yang dapat dikualifikasikan merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak sesuai pasal 20 huruf (f) undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan perlindungan merek berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis tersebut dalam skripsi yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NAMA UMUM PADA  
MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Perkara perebutan merek *Index* antara *Index Interfurn Company Limited* yang mengajukan gugatan perkara terhadap Kasno dan Ijek Widya Krisnadi di PN Jakarta Pusat

---

<sup>15</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri : Pengaturan dan Praktik di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 67.

dengan No. 45/HKI/Merek/ 2015/PN.JKT.PST pada tanggal 8 juli 2015. Dalam putusan PN Jakarta Pusat, pengadilan mengabulkan gugatan penggugat pada 11 November 2015. Kemudian tergugat mengajukan permohonan kasasi karena tidak puas dengan putusan hakim di PN Jakarta Pusat dengan perkara kasasi No. 591 K/Pdt.Sus-HKI/2016 pada 9 November 2016. Selanjutnya *Index Interfurn Company Limited* mengajukan permohonan PK pada 19 September 2017.

Mahkamah agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali *Index Interfurn Company Limited* dalam perkara hak kekayaan intelektual No. 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dalam memperebutkan merek *Index*. Dalam putusannya, Majelis hakim juga mengabulkan permohonan peninjauan kembali *Index Interfurn Company Limited* yang meminta majelis hakim membatalkan putusan kasasi No.591 K/Pdt.Sus-HKI/2016 pada 9 November 2016 bahwa MA telah melakukan kekeliruan yang nyata saat putusan kasasi.

Perkara PK yang diajukan dengan No. 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang diketuai oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum, yang didampingi oleh H. Panji Widagdo. S.H., M.H dan Dr. Ibrahim, SH., M.H., LL.M pada tanggal 15 Mei 2018. MA juga mengadili sendiri, menyatakan *Index Interfurn Company Limited* sebagai pendaftar merek *Index* yang mempunyai hak tunggal dan hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia. Sedangkan putusan lainnya menyatakan merek *Index* yang didaftarkan oleh Ijek Widya Krisnadi dan dialihkan kepada Kasno pada kelas 11, kelas 21, kelas 35, kelas 42 dan kelas 45 tersebut dibatalkan dengan alasan permohonan pendaftarannya diajukan atas dasar iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek *Index Interfurn Company Limited*.

Kemudian MA juga memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mencoret ke-5 nama atau merek indeks atas nama Kasno atau termohon PK telah terlebih mendaftarkan merek tersebut di kelas 11, kelas 21, kelas 35, kelas 42, kelas 45 dan gugatan penggugat dalil di angka 35 dan 36 adalah pendaftaran kelas barang merek terkenal.

Sama halnya seperti sengketa antara perusahaan asing *Six Continents Hotel Inc* Melawan *PT Lombok Seaside Cottage* (pemilik merek *Holiday Resort Lombok*) yang memperkarakan kata "*Holiday*". Menurut *Six Continents Hotel Inc* kata *Holiday* merupakan

bagian esensial dan bagian yang sangat penting dari merek dagangnya sehingga melarang pihak lain untuk menggunakan kata yang sama.

*Six Continents Hotel Inc* yang mengajukan gugatan pembatalan merek *PT Lombok Seaside Cottage* ke pengadilan negeri Jakarta pusat yang diregistrasi dengan No. 41/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. didalam gugatannya, kuasa hukum *Six Continents Hotel Inc* mengemukakan bahwa keberatan atas penggunaan kata *Holiday* dalam merek *PT Lombok Seaside Cottage*. Perusahaan tersebut mengklaim sebagai pemilik eksklusif atas merek *Holiday Inn* dan *Holiday Inn Resort*. Karena kedua merek tersebut sudah terdaftar di berbagai negara.

Berdasarkan pembahasan latar belakang dan penjabaran 2 (dua) contoh kasus diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan bagaimana pengaturan terhadap penggunaan nama umum dalam sebuah merek dagang yang dewasa ini dirasa cukup kompleks, dirasakan lemahnya system hukum. Dan penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara putusan pengadilan nomor : 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, yakni undang-undang nomor 20 tahun 2016 tetang merek dan indikasi geografis.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penggunaan nama umum pada merek dagang menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ?
2. Apakah penggunaan nama umum sebagai merek dagang dalam putusan No. 72 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018 sudah sesuai dengan Hukum positif di Indonesia ?

### **1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan metode ilmiah serta dengan tujuan untuk mendapatkan data baru. Sedangkan pengertian penelitian itu sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh manusia

untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul.

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penggunaan nama umum pada merek dagang menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
2. Untuk mengetahui apakah sengketa penggunaan nama umum sebagai merek dagang dalam putusan nomor 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 telah sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis ingin peroleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teori diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum tentang mendaftarkan merek sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016
2. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dan terkait dalam pelaksanaan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

### **1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah

dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.<sup>16</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori hukum yang bertujuan sebagai landasan pemikiran. Teori tersebut antara lain:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran tersendiri dari hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>17</sup> Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>

### 2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Teori kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling terkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (Pemerintah).<sup>19</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

---

<sup>16</sup> Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bekasi: FH-UBHARA Press, 2020) hlm. 8.

<sup>17</sup> *Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli*, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses Jum'at, 13 maret 2020 pukul 11.42 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia – Hukum perjanjian berlandaskan asas-asas wigati Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 208.

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada Individu.<sup>20</sup>

### 3. Asas Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*Loss*).<sup>21</sup> Kehidupan manusia selalu dihadapkan dengan ketidakpastian, keadaan tidak pasti inilah yang biasa disebut dengan risiko. Segala penyimpangan dari kemungkinan yang tidak diharapkan juga dapat disebut dengan risiko. HKI sebagai suatu hak yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualitas manusia sangatlah penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs). Hal ini perlu mendapatkan perhatian, terlebih lagi Indonesia telah menjadi pasar bebas dan terbuka bagi produk atau karya-karya baik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itulah maka sudah selayaknya produk-produk tersebut memerlukan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap segala perbuatan maupun tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam TRIPs atau *World Trade Organization* (WTO) serta konvensi-konvensi Internasional yang telah disepakati.<sup>22</sup> jadi, Teori risiko ini memandang merek adalah suatu karya intelektual yang mengandung banyak risiko. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pencipta/pemilik merek dipandang sangat penting.

#### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstrak dari gejala yang akan diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm. 23.

<sup>21</sup> Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi* (Jakarta: Rajawali Press, 1989) hlm. 3.

<sup>22</sup> Novianti, *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 55.

<sup>23</sup> Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Loc. Cit.*

Kerangka konseptual bertujuan agar memperoleh pemahaman yang sama tentang makna dan definisi yang dipergunakan dalam penulisan ini. Antara lain sebagai berikut :

1. Merek adalah tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain.<sup>24</sup>
2. Hak atas merek dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menjelaskan bahwa "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".
3. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak manusia ada di dalam kandungan sampai mati. Hak juga sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
4. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat dalam lingkup hukum internasional yang dibuat oleh beberapa negara atau organisasi internasional yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.
5. Globalisasi, Proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya disebut sebagai Globalisasi. Kemajuan infrastruktur, transportasi dan telekomunikasi merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong ketergantungan antar negara dalam aktifitas ekonomi dan budaya.
6. Perlindungan hak merek adalah upaya untuk melindungi kepemilikan dan nama baik atas merek dan untuk melindungi konsumen dari kebingungan menyangkut asal usul suatu barang atau jasa.
7. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang dilihat dari adanya unsur-unsur yang menonjol yang menimbulkan kesan adanya persamaan baik dalam hal bentuk, kombinasi warna, cara penulisan, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam suatu merek dengan merek lain.

---

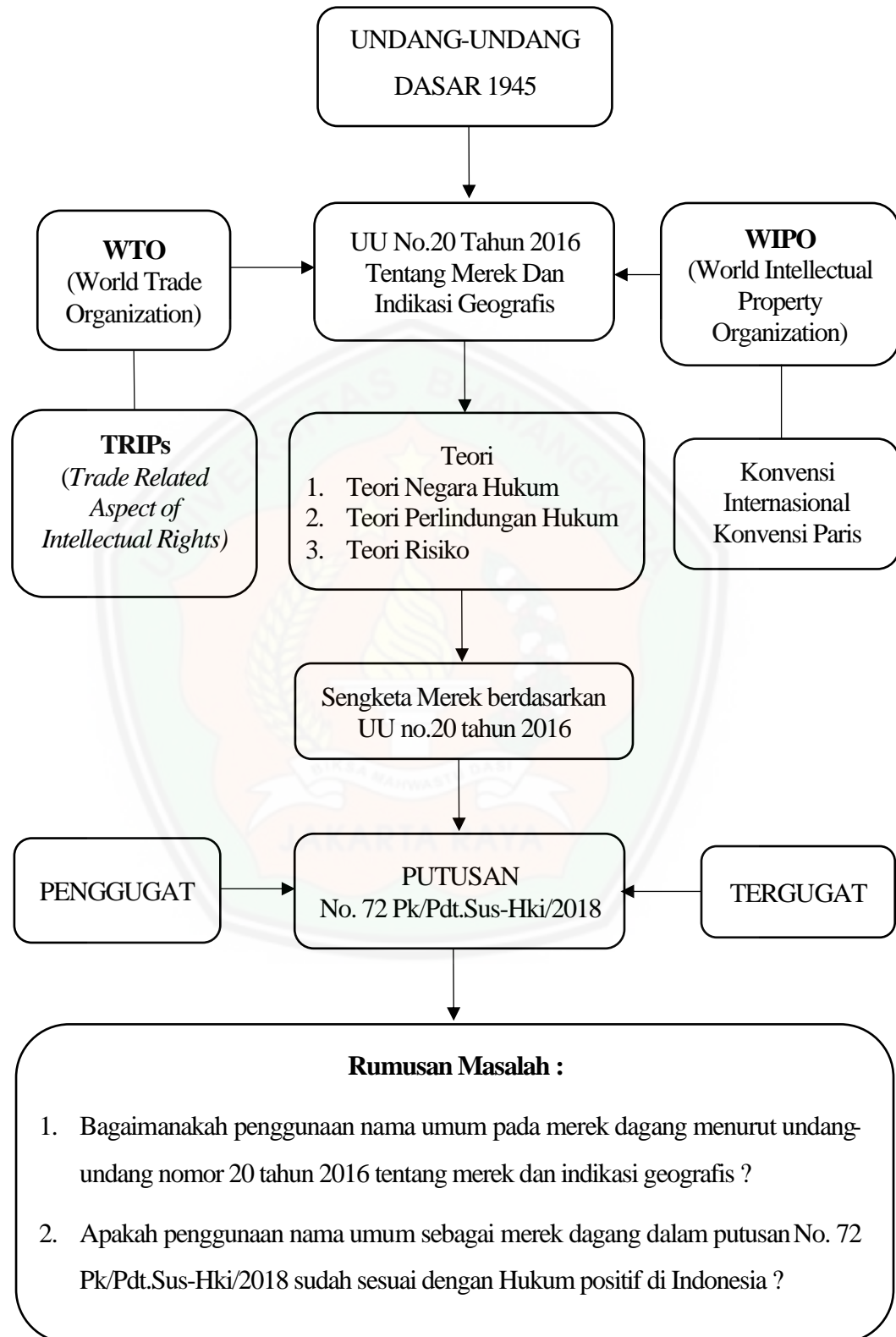
<sup>24</sup> Novianti, *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 13.

8. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)* yang berarti "Aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual" adalah perjanjian yang berlaku untuk semua anggota organisasi perdagangan dunia (WTO), perjanjian ini menetapkan standar minimal untuk regulasi kekayaan intelektual di negara-negara anggota WTO.
9. *World Trade Organization (WTO)* atau Organisasi perdagangan dunia adalah sebuah organisasi Internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan.





### 1.5.3. Kerangka Pemikiran (*Framework*)



## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat sebagai acuan untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan ini. Sistematika penulisan mencakup keseluruhan isi dalam skripsi ini, menjelaskan permasalahan yang telah diteliti yang disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab sehingga dapat memudahkan pemahaman atas tulisan ini untuk memaparkan, mengarahkan, mengembangkan dan membahas secara sistematis dan terperinci untuk dapat tercapainya tujuan penulisan skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai merek yang meliputi fungsi merek, sejarah hukum merek, jenis-jenis merek, sistem pendaftaran merek, jangka waktu perlindungan merek yang terdaftar, pengertian merek terkenal, dan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersumber dari putusan pengadilan dan bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah.

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

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang tercantum pada bab 1 serta penulis akan memberikan pandangan hasil penelitian.

1. Penggunaan Nama Umum Sebagai Merek Dagang
2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

## **BAB V : PENUTUP**

Di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu paparan singkat yang berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan dan perkembangan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini maupun bagi keperluan penelitian lebih lanjut.

