

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. HKI timbul dari kemampuan intelektual manusia. Secara umum HKI terbagi dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Industri terdiri dari Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>2</sup> HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda dalam Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern di era perdagangan bebas saat ini. Dikatakan demikian, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkungannya mencakup reputasi penggunaan merek (*goodwill*), lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.<sup>3</sup> Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan kualitasnya, kepuasan dan kebanggaan yang melekat pada merek.

1 OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 14

2 Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hal. 6

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001, hlm. 68.

Merek adalah pembeda suatu produk yang memudahkan konsumen membedakan produk berdasarkan kualitas, kepuasan dan kebanggaan yang melekat pada merek. Merek merupakan ujung tombak perdagangan sekaligus sarana pemasaran barang dan jasa yang memberikan suatu informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.<sup>4</sup>

Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek bagian dari HKI atau disebut juga dengan *property rights* yang dapat menembus segala batas antara negara.<sup>5</sup>

Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu asset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang HKI lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.<sup>6</sup>

Tujuan bagi pemilik merek dalam menggunakan merek atas barang-barang produksinya adalah untuk memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas kualitas barang yang diperdagangkan selain itu dimaksudkan untuk mengawasi batas-batas teritorial perdagangan suatu jenis barang tertentu dengan merek tersebut, nilai suatu barang menjadi penting di mata konsumen.<sup>7</sup>

Era globalisasi mempengaruhi pesatnya perkembangan periklanan dan pendistribusian barang dan/atau jasa yang membuat suatu merek semakin tinggi nilainya. Hal inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif dan keunggulan kepemilikan untuk bersaing di pasar global. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan atau keuntungan yang dimiliki perusahaan dibandingkan kompetitor lainnya dalam suatu lingkungan kompetisi di industri

4 Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, halaman 3

5 Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 5-6.

6 O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Right )*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 254.

7 Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap persaingan Curang*, Bandung: Alumni, 2009., hal. 2.

yang sama. Keunggulan kepemilikan adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh pengusaha yang dapat mendukung peningkatan keunggulan kompetitifnya.

Melihat pentingnya pengaturan merek sehingga dibuatlah Undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan dan Undang-undang Merek adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek) dan telah di perbaharui dengan UU No.20 tahun 2016 demi memberikan kepastian hukum yang berkeadilan terkait permasalahan merek. Sebelum tahun 1961, peraturan hukum kolonial mengenai merek tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam UUD 1945 dan UU RIS 1949 serta UU Sementara 1950. UU Merek No.21 tahun 1961 tersebut sebenarnya hanya merupakan ulangan dari peraturan sebelumnya.<sup>8</sup>

Perkembangan era-global dalam perdagangan dunia telah melahirkan kaedah dan aturan main (*rule of the game*) baru yang cenderung dijadikan sarana bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang menjadi pengikut dari negara maju dalam berbagai bidang. Begitupun aturan main dalam perdagangan bebas dunia saat ini yang terwadahi melalui yang juga melibatkan aktivitas perdagangan dengan perlindungan terhadap aspek perlindungan HKI dalam payung TRIPs (*Trade Related of Intellectual Property Rights*) *Agreement* yang lebih sebagai instrumen bagi negara-negara maju dalam mendominasi dan mendudukan posisi tawar yang lebih tinggi dari negara-negara berkembang.<sup>9</sup>

Secara umum TRIPs *Agreement* berisikan norma-norma yuridis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di bidang HKI, di samping pengaturan mengenai larangan melakukan perdagangan atas barang hasil pelanggaran HKI tersebut.<sup>10</sup> Hukum nasional tentang HKI dibuat sesuai dengan standar pada TRIPs *Agreement*. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta menandatangani Dokumen Akhir Putaran Uruguay (GATT)<sup>11</sup> , dimana TRIPs

<sup>8</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd bekerjasama dengan P.T. Alumni, 2011, hlm. 132.

<sup>9</sup> Suyud Margono, 2015, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm.44

<sup>10</sup> Sunarmi, "Peranan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia", USU digital library, <http://library.usu.ac.id/download/fh/fh-sunarmi.pdf> pada 20 Februari 2019 diakses pukul 22.19 WIB.

<sup>11</sup> Ibid

*Agreement* termasuk salah satu di dalam kesepakatan tersebut. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundangundangan dengan ketentuan TRIPs. Penyesuaian-penyesuaian tersebut tidak hanya menyangkut penyempurnaan, tetapi juga pembuatan produk hukum baru di bidang HKI, dengan disertai infrastruktur pendukung lainnya. Adanya kesepakatan tentang TRIPs *Agreement* ini akan menimbulkan beberapa persoalan hukum, yakni pemasalahan yang berkaitan dengan hak milik intelektual yang banyak diatur dalam konvensi-konvensi internasional yang diadministrasi *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Bagi negara anggota yang telah menanda-tangani dan meratifikasi konvensi di atas harus melakukan harmonisasi atau penyesuaian hukum nasionalnya dengan ketentuan TRIPs yang telah disepakati.

Selanjutnya, untuk melengkapi ketentuan tersebut diberikan guidelines yang dikeluarkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang intinya menyangkut faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek dianggap merek terkenal atau tidak, yaitu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan;
2. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunaan merek;
3. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa merek tersebut;
4. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada satu tingkat, sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek;
5. Catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat, dimana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang;
6. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> *Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of WIPO at the 34th series of meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO,*

Batasan-batasan yang ditetapkan oleh TRIPs maupun pedoman yang diberikan WIPO tersebut sejalan dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek, dimana merek terkenal dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran;
3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; dan
4. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (*brand loyalty*). Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau *brand* yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada suatu merek.

Menurut Undang-Undang Merek, suatu merek harus didaftarkan agar merek tersebut tidak dipakai oleh orang atau perusahaan lain tanpa izin. Namun yang jadi permasalahan, sekarang ini banyak sekali pihak-pihak yang pada dasarnya ingin produknya laku dipasaran dengan menggunakan merek dari perusahaan yang sudah terkenal tanpa izin, bahkan sampai ada yang merubah komposisinya.<sup>13</sup>

September 20 to 29, 1999. Art. 2. Lihat juga Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, ed. 1, cet. kesatu, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), hlm. 74.

<sup>13</sup> Zaka Firma Aditya, Sengketa Merek, (Online),

([Http://Zakaaditya.Blogspot.Com/2012/06/Sengketa-Merek.Html](http://Zakaaditya.Blogspot.Com/2012/06/Sengketa-Merek.Html), Diakses Tanggal 20 Februari 2019) Pukul 20:30

Kompleksitas dari aturan hukum mengenai merek telah menjamin kepastian hukum dalam beberapa hal, namun tidak menutup kemungkinan adanya persengketaan merek. Beberapa sengketa merek yang pernah terjadi di Indonesia menjadi alasan penulis ingin mengangkat topik ini seperti pada tahun 2004 sengketa antara merek terkenal BENETTON yang dikenali di Itali sejak tahun 1983 untuk pakaian dan sejenisnya dan telah dikenal dibanyak negara termasuk Indonesia dan BENETTON untuk produk atau barang jenis rokok , cerutu , tembakau , dan pipa – pipa rokok. Mahkamah Agung telah memenangkan merek BENETTON dari Itali, karena telah memenuhi unsur sebagai merek terkenal meskipun pada kelas barang yang berbeda.

Salah satu perkara merek yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sengketa merek Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. dan merek ZegoBoss yang dimiliki oleh ALEXANDER WONG di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam gugatannya HugoBoss Trade Mark Management GmbH & Co. ingin merek ZegoBoss yang beredar di pasaran dibatalkan dengan alasan karena dianggap merugikan pihak Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. Merek ZegoBoss dianggap telah membonceng nama besar merek HugoBoss Trade Mark Management GmbH & Co. yang sudah terkenal. Dari rumusan tersebut, maka dapat dilihat bahwa dalam menetapkan apakah suatu merek terkenal, harus diperhitungkan pengetahuan akan merek tersebut di sekitar publik tertentu, termasuk pengetahuan di negara anggota sebagai akibat promosi merek dagang tersebut yang mana hal ini telah melanggar ketentuan , Namun Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak untuk membatalkan dengan alasan Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. tidak cukup bukti dan kemudian Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. yang tidak terima dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan memberikan bukti-bukti untuk membatalkan merek ZegoBoss.

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya penulis ingin menganalisis bagaimana sebuah merek dalam hal ini ZegoBoss dapat diterima untuk didaftarkan menjadi sebuah merek oleh Direktorat Jendral HKI sedangkan terdapat kemiripan pada nama dan jenis barang yang terdapat pada salah satu merek terkenal yaitu HugoBoss sedangkan menurut Undang – Undang Merek pasal 6 permohonan pendaftaran suatu merek harus ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dan apakah merek terkenal HugoBoss telah mendapat perlindungan hukum di Indonesia yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang – Undang Merek . Serta pembatasan masalah Merek dalam sengketa ini didasarkan UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek.

## **1.3. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia berdasarkan UU merek di Indonesia ? (Studi Kasus Putusan Nomor 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017)
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017 telah sesuai dengan Pasal 6 UU nomor 15 tahun 2001 untuk melindungi kepentingan Merek terkenal ?

## **1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui sebuah merek dapat dikategorikan sebagai sebuah merek oleh Direktorat Jendral HKI dan memiliki perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta peraturan-peraturan internasional tentang merek.
2. Mengetahui perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia berdasarkan studi kasus putusan nomor 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017

## **1.4.2. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian yang dapat penulis sampaikan baik secara teoritis maupun praktis antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca di bidang hukum khususnya mengenai pendaftaran merek dan ketentuan ketentuannya

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah khususnya bagi direktorat jendral HKI yang berwenang untuk melindungi merek yang telah didaftarkan khususnya merek terkenal .

## **1.5. KERANGKA TEORITIS , KONSEPTUAL DAN PEMIKIRAN**

### **1.5.1. KERANGKA TEORITIS**

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti .

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>14</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku

<sup>14</sup> Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59



dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>16</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Menurut Aristoteles keadilan diuraikan secara mendasar dalam Buku ke – 5 buku *Nicomachean Ethics*.<sup>17</sup> Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu:

1. tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut
2. apa arti keadilan, dan
3. diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

<sup>17</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 21:55 WIB .

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls berpendapat bahwa keadilan lebih ditekankan kepada keadilan sosial.<sup>18</sup> Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah

1. jaminan stabilitas hidup manusia, dan
2. keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.<sup>19</sup>

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.

Dalam HKI, Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak. Negara harus mengadopsi beberapa kebijakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut hukum paten diarahkan sebagai sebuah insentif terhadap ciptaan, pengungkapan dan penyebaran teknologi maju yang dimiliki inventor kepada masyarakat luas.<sup>20</sup>

Pasal 4 Undang – Undang Merek, menyatakan bahwa “ Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Namun secara fakta, masih terdapat pemohon yang melakukan kecurangan dengan meniru merek pihak lain, baik sebagian atau keseluruhan, sehingga merugikan pihak lain.<sup>21</sup>

Pasal 84 Undang – Undang Merek menyebutkan bahwa “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Penyelesaian gugatan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diatur dengan undang – undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara filosofis penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula.

<sup>18</sup> Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 31.

<sup>19</sup> *Ibid* hlm. 32

<sup>20</sup> Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Rajawali Press, 2013, hal 334

<sup>21</sup> Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2006, hal 263

### 1.5.2. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa istilah sebagai kerangka konseptual untuk menghindari pemahaman yang berbeda mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>22</sup>
2. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>23</sup>
3. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
4. Perlindungan merek adalah kekuatan hukum yang melindungi pemilik merek untuk kepentingan suatu merek terdiri dari tiga standar perlindungan yaitu: berlaku umum terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan di antara merek; suatu persamaan/penambahan dari merek-merek; dan persaingan curang merek.
5. Pendaftaran Merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara. Memuat substansi yang esensial berkenaan dengan proses pendaftaran itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap ini dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaptarnya suatu merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan

<sup>22</sup> UU Merek , Pasal 1 angka 1. Lihat juga O.K. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 330

<sup>23</sup> *Ibid* . Pasal 3

pendaftaran suatu merek.<sup>24</sup> Serta menurut Pasal 21 ayat 2 UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis , Permohonan pendaftaran merek wajib ditolak jika Merek tersebut:

- merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.<sup>25</sup>
6. Merek Terkenal , Definisi mengenai merek terkenal tidak disebutkan secara tegas di dalam UU Merek, namun secara implisit dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek. Menurut penjelasan pasal tersebut, definisi merek terkenal yakni merek yang dikenal oleh masyarakat dibidang bersangkutan, memiliki reputasi yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara yang dilakukan oleh pemiliknya dan terdaftar di beberapa negara.
7. TRIPS *Agreement* adalah hasil yang dicapai dan juga telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang *industrial property* dan *copyright* yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Konsekuensi dari kemenangan negara-negara maju dalam perundingan *GATT Uruguay Round* yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual inilah yang membawa masuknya

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 309.

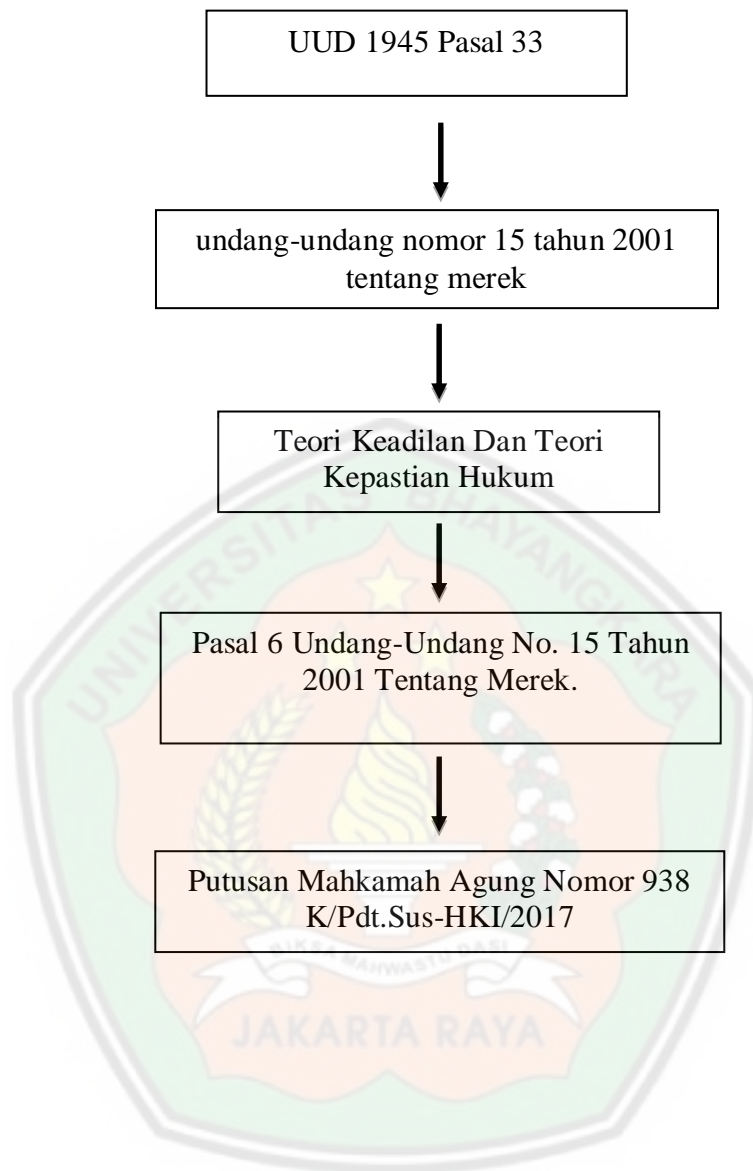
<sup>25</sup> Undang - Undang No.20 Tahun 2016 Tentang *Merek Dan Indikasi Geografis*

konsep negara-negara barat mengenai *property* dan *ownership* ke dalam hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.<sup>26</sup>

8. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa HaKI Dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan pada Bab V Ketentuan Lain-Lain, Pasal 300 menyatakan bahwa Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain yang dimaksudkan dalam perundang-undangan ini termasuk antara lain kasus-kasus di bidang HaKI, untuk ditangani oleh Pengadilan Niaga sebagai suatu pengadilan khusus yang diadakan di lingkungan peradilan umum . Penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Niaga juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, akan tetapi Undang-Undang Merek ini hanya menjelaskan tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek pada Pasal 76, padahal sengketa yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Merek tidak hanya masalah gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek saja. Masih ada bentuk sengketa-sengketa merek yang lain misalnya sengketa yang melibatkan Direktorat Merek secara langsung sebagai pihak dalam sengketa merek, yaitu sengketa tentang keberatan atas penolakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar atau keberatan terhadap penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Direktorat Merek.

<sup>26</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual> diakses pada tanggal 13 Maret pukul 15:20 WIB

### 1.5.3. KERANGKA PEMIKIRAN



## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Peneliti dalam melakukan penulisan proposal skripsi ini, menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan . Dalam penelitian ini Penulis membagi pendahuluan dalam beberapa sub bab diantaranya terdiri dari latar belakang, sebagai penjelasan dan pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh Penulis. Rumusan masalah dibagi menjadi tiga permasalahan, yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini. Tujuan, merupakan penyampaian yang akan dilakukan oleh Penulis dalam membuat penelitian hukum ini. Manfaat penelitian yang terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis yang menjadi suatu penjelasan mengenai siapa dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini, serta kegunaan penelitian. Tinjauan Pustaka merupakan penggunaan beberapa teminologi yang akan digunakan oleh Penulis guna memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Metode Penulisan yang digunakan oleh Penulis merupakan yuridis normatif yang akan dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dalam melakukan analisis mengenai putusan Nomor 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017 .

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian terhadap putusan Nomor 938 K/Pdt.Sus-HKI/2017 .

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian yang digunakan guna menganalisis penelitian ini .

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

Bab ini menguraikan tentang analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

### **V. PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diambil oleh Penulis terhadap permasalahan yang diangkat sebagai penelitian dan saran yang menjadi masukan bagi instansi penegak hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.