

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan erat dengan Hak Kekayaan Intelektual ini menjadi lebih cepat seiring dengan perdagangan internasional. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kinerja otak, hasil rasio hasil dari perkerjaan rasio manusia yang menalar¹

Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual adalah merek. Merek merupakan tanda 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.² Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *Goodwill*, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan yang besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.³

Merek yang sudah terkenal dan memiliki tingkat peminat lebih banyak di pasaran tentu akan cenderung memacu para produsen yang lain untuk bersaing dengan merek terkenal tersebut. Memperoleh predikat merek terkenal tentu saja bukan hal yang mudah bagi produsen. Ada beberapa hal yang perlu dicapai oleh para produsen atas produk merek terkenal, seperti waktu maupun biaya yang tidak sedikit. Untuk menjadikan merek atas suatu produk barang atau jasa dikenal secara luas oleh para

¹ Rudi Agustian, *Komplikasi Rublik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Kompas PT.Gramedia Building, 2009, hlm. 45.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 1 angka 1.

³ Ade Maman Suherman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

konsumen, produsen dapat mendaftarkan merek atas produknya tersebut di berbagai negara.

Terkenalnya merek menjadi suatu merek terkenal (*well-known mark*), dapat lebih memicu tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun skala internasional.⁴ Terhadap Merek terkenal harus diberikan perlindungan hukum baik dalam skala nasional maupun skala internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas negara.

Apabila suatu merek sudah menjadi merek terkenal, tentunya hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, seperti munculnya para kompetitor yang beriktikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan peniruan atau bahkan pembajakan atas suatu merek terkenal. Itikad tidak baik merupakan suatu sikap yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek. Selain merugikan konsumen, pelanggaran atas merek juga dapat merugikan para produsen korban peniruan atas merek tersebut. Dengan adanya peniruan ini produsen dirugikan karena secara langsung omzet produksi mereka dikurangi.

Hal inilah yang mendorong kebutuhan akan sebuah perlindungan hukum atas suatu barang atau jasa yang diperdagangkan. Di dalam Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa untuk menjadi sebuah merek dan mendapatkan perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu hal penting yang dijadikan prinsip dalam pendaftaran merek salah satunya adalah iktikad baik (*good faith*) dari pendaftar merek tersebut. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan⁵

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai Merek telah ada sejak zaman Kolonial. Setelah merdeka, lahirlah Undang –Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Lalu, Undang –Undang ini diganti dengan

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 hlm. 27.

⁵ Tim Lindsey, et al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Allumni, 2011, hlm. 141.

Undang –Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan selanjutnya diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang –Undang Nomor 19 Tahun 1992. Kemudian, pada tahun 2001, dikeluarkan Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Untuk menyempurnakan dan menyesuaikan pengaturan tentang Merek berdasarkan perkembangan zaman, maka Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut diganti lagi dengan Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berbagai perubahan ini menandakan bahwa hukum Indonesia senantiasa berkembang sesuai dengan globalisasi yang terjadi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Dijelaskan bahwa pemohon yang beriktikad baik (*good faith*) adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.⁶ Pentingnya pemilik beriktikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek.

Perluasan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Persetujuan *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* terdapat dalam Pasal 16 Ayat (2) dan (3) Persetujuan TRIPs. Indonesia yang telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organisation* terikat pula pada seluruh ketentuan dalam persetujuan *TRIPs*. Dengan demikian, berkaitan dengan perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, Indonesia harus melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk melindungi merek terkenal setidaknya sebagaimana standar perlindungan hukum yang diberikan Pasal 16 Ayat (2) dan (3) Perjanjian *TRIPs*.⁷

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur secara rinci mengenai merek terkenal sudah dikategorikan terkenal atau belum. Undang-

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Hndang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek* Pasal 4.

⁷ Anne Gunawat, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasat*, Bandung PT.Alumni, 2015 hlm.7.

Undang Merek mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 yang menyatakan bahwa pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.⁸

Fenomena di Indonesia kerap terjadi sengketa merek antara lain mengenai klaim atas merek, pendaftaran beriktikad tidak baik, persamaan merek pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, peniruan merek terkenal, dan lain-lain, salah satunya adalah pendaftaran gugatan atas sengketa merek yang diajukan ke Pengadilan.

Daftar kasus yang pernah terjadi:

Tahun	Kasus	Putusan
2012	SYAFRI JESKI X TONY TJAHHADI, selaku Direktur Utama PT. Multi Garmenjaya (pemilik Merek CARDINAL)	892 K/PDT.SUS/2012
2013	P.T. GUDANG GARAM, TBK X 1. H. ALI KHOSIN, SE 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA SBY.
2015	Inter IKEA System B.V Swedia X PT. Ratania Khatulistiwa	264 K/PDT. SUS -HKI/2015

⁸ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No.1486 K/Pdt/1991

2017	Eik Engineering SDN. BHD X PT. Engineering Indonesia Karya	1300 K/PDT. SUS -HKI/2017
------	--	---------------------------

Berdasarkan Tabel di atas di jabarkan salah satu Fenomena:

Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa. Saat kasus ini terjadi, Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Merek terbaru yaitu UU No. 15 Tahun 2001. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan perabot rumah tangga yang sama-sama menggunakan merek IKEA sebagai merek dagangnya. IKEA Swedia digugat oleh PT. Ratania Khatulistiwa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena berdasarkan hasil survey pasar, IKEA Swedia telah menidurkan mereknya selama 3 tahun berturut-turut.⁹

Hasil putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PT. Ratania Khatulistiwa dan memerintahkan merek IKEA Swedia yang berdiri sejak 1943 harus dicabut.¹⁰ Setelah diputusnya putusan tersebut kemudian IKEA Swedia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan menolak permohonan kasasi pemohon dalam hal ini IKEA Swedia. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dengan demikian, menurut fenomena diatas, pendaftaran tetap menjadi permasalahan utama dalam pelanggaran terhadap Merek Terkenal di Indonesia. Kerap terjadi, manakala Merek Terkenal lalai atau belum didaftarkan oleh pemiliknya, Merek bersangkutan telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain sehingga pihak lain tersebut memperoleh hak atas Merek. Pendaftaran suatu Merek dapat diterima, karena

⁹ <http://news.detik.com/berita/3133605/merek-tidur-dan-strategi-ikea-surabaya-menang-melawan-ikea-swedia> diakses pada 7 februari 2018, pukul 16.15 WIB.

¹⁰ <http://news.detik.com/berita/3140795/kronologi-sengketa-merek-ikea-alam-sutera> diakses pada 7 februari 2018, pukul 16.51 WIB

hasil dari pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) tidak menunjukkan Merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan dengan Merek lain. Namun sebaliknya, ketika terjadi sengketa di Pengadilan, ternyata diketahui bahwa Merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan dengan Merek lain, sehingga pendaftaran terhadap Merek bersangkutan dibatalkan.¹¹ Hal ini dapat terjadi karena belum memadainya pengaturan mengenai Merek Terkenal tersebut. Tidak terdapat ketentuan Pasal –Pasal dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang secara khusus dan jelas mengatur tentang Merek Terkenal. Adapun Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut hanya mengatur bahwa permohonan terhadap Merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal sementara kriteria –kriteria mengenai Merek Terkenal tidak dicantumkan dengan jelas baik dalam Pasal tersebut maupun dalam Penjelasan dari Pasal tersebut.

Dengan adanya Merek, maka persaingan usaha yang tidak sehat seharusnya dapat dicegah. Hal ini dikarenakan dengan Merek, produk barang atau jasa yang sejenis dapat dibedakan asal mulanya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu original. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan apabila terdapat iklim persaingan usaha yang sehat¹². Namun, hal ini justru cenderung dimanfaatkan oleh para pihak yang ingin memperoleh keuntungan dari Merek yang sudah terkenal, sehingga dalam prakteknya sering terjadi penggunaan Merek Terkenal tanpa izin dari pemilik Merek tersebut sehingga terjadi pelanggaran Merek. Hal ini sangat merugikan konsumen dimana konsumen tidak mendapatkan produk dengan kualitas yang seharusnya dan juga sangat merugikan pemegang Merek Terkenal tersebut karena reputasinya yang menurun akibat kekecewaan konsumen. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi Merek Terkenal sangat dibutuhkan.

¹¹ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.48.

¹² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.330

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun uraikan di atas, penyusun tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul **PELANGGARAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL YANG TELAH TERDAFTAR DI WIPO UNTUK PELAKU USAHA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 968K/PDT.SUS-HKI/2016)**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam Kasus ini J.CASANOVA (Penggugat) melawan IRAWAN GUNAWAN (Tergugat) menjadi salah satu kasus yang berkaitan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang telah di ubah menjadi pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Dimana dalam kasus ini J CASANOVA adalah sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Prancis dan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan, ekspor dan import, produk-produk baju, parfume dan kosmetik dengan merek J. CASANOVA. Merek tersebut adalah merek Terkenal milik Penggugat dan sudah terdaftar di *World Intellectual Property Organization* pada 12 negara.

Namun, setelah diperhatikan Merek Tergugat yang terdaftar di Dirjen Merek memiliki kesamaan dengan Merek yang dimiliki oleh Penggugat. Persamaannya cukup jelas dari adanya persamaan penulisan, dan bunyi ucapannya.

Hasil putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Menolak gugatan J.CASANOVA dengan alasan penggugat telah di berikan hak prioritas tetapi tidak menggunakannya untuk mendaftarkan merek J.CASANOVA. Setelah putusan tersebut penggugat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menyatakan mengabulkan gugatan permohonan kasasi pemohon.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Merek Terkenal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam isi putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mengenai Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal J.CASANOVA yang terdaftar di WIPO?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis Bagaimana Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Merek Terkenal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam isi putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mengenai Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal J.CASANOVA yang terdaftar di WIPO.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi Pengembangan Teori hukum mengenai Perlindungan Hak Merek dalam sistem HKI, khususnya mengenai penelitian Hak Merek Terkenal di Indonesia
2. Dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti.
3. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syaratnya untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas bhayangkara Jakarta raya yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya.

b. Manfaat Praktisi

1. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum dan pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.
2. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum.
3. Dengan hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait sistem perlindungan Hak Merek.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan pokok permasalahan dan konteks penelitian.¹³ Oleh karenanya atau asas hukum yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah , Teori Hak Milik sebagai *Grand Theory*, *Reward Theory* sebagai *Middle Range Theory*, Teori Perlindungan Hukum sebagai *Applied Theory*.

a) Perlindungan Hukum (*Grand Theory*)

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayomoan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan ancaman dari pihak manapun.¹⁴

¹³ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2017, hlm, 7.

¹⁴ Digilib,“Perlindungan hokum” ,<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>, tanggal 17 Februari 2018, pukul 16.00.

b) Teori Keadilan (*Middle Theory*)

Dalam teorinya, Thomas Hobbes adalah suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, SH. Ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu sesuatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan hukum bahwa sebagai tatanan social yang dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat kebahagiaan didalamnya.¹⁵

Menurut Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama.¹⁶

c) Teori Hak Milik (*Applied Theory*)

Teori Hak Milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seseorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir, jadi benda dalam pengertian disini tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang di sebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektual manusia.¹⁷

¹⁵ Hans Kelsen *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisal Muttaqin, Bandung PT. Nusa Media, 2011 hlm. 7.

¹⁶ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisiusm, 2009, hlm. 48.

¹⁷ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Pembahasan penelitian ini akan memberikan balasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Pembatasan tersebut, yaitu :

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁸
2. 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 sejenis lainnya
3. Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan
4. Penghapusan Merek adalah merek terdaftar yang tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak

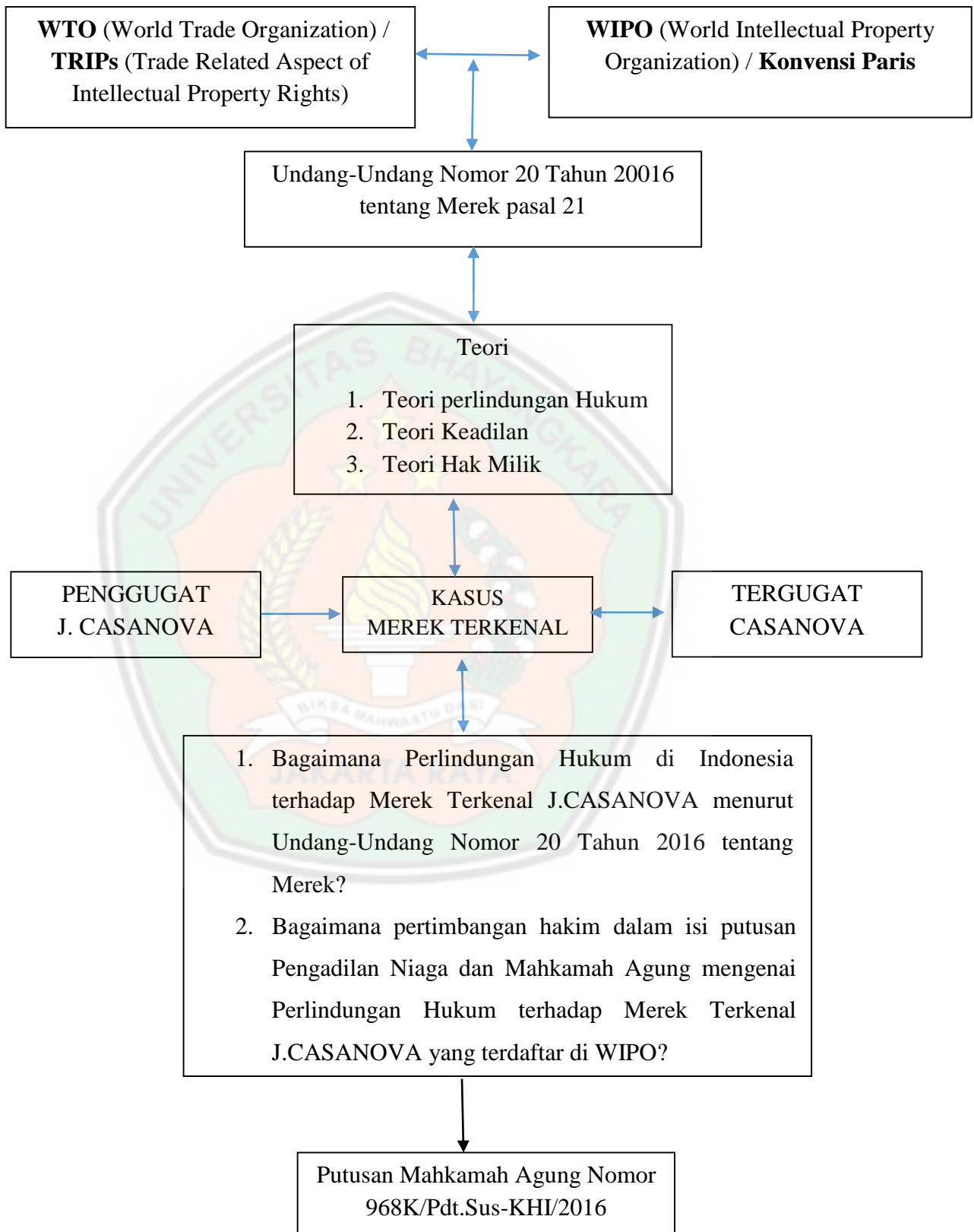
¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

5. Perlindungan Merek adalah kekuatan hukum yang melindungi pemilik merek untuk kepentingan suatu merek yang terdiri dari tiga standar perlindungan yang berlaku umum terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan diantara merek, suatu persamaan atau penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek.¹⁹
6. Pelanggaran Merek adalah pemakaian secara tidak sah suatu merek yang menyerupai merek dari pihak yang sah, termasuk merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan sertifikat merek dengan menciptakan suatu persamaan yang membingungkan bagi konsumen .
7. Passing Off adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi yang baik.²⁰
8. World Intellectual Property Organization (WIPO) atau disebut juga Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. World Trade Organization (WTO) atau disebut juga Organisasi Perdagangan Dunia merupakan organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya.

¹⁹ H.D.Effendy Hasibuan, Perlindungan Merek Studi Mengenaai Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat , Depok: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm.22.

²⁰ Dwi Agustine Kurniasih, Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing off (pemboncengan reputasi) Bagian I, Media HKI, Desember 2008, hlm.4.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan hukum ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian Hukum Normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²¹ pendekatan *yuridis normatif* digunakan untuk mengkaji putusan Penghapusan Merek serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang mana penulis mencari faktor-faktor yang akurat dan valid melalui sebuah peristiwa kongkrit yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini ditunjukkan pada peraturan- peraturan tertulis dan bahan-bahan lain, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016

²¹ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Buku Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir , Jakarta FH-UBHARA 2017, hlm. 11.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang dapat membantu dan meneliti, menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian teori-teori hukum dan jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar, buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Merek.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1.5.4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan semua hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu melalui studi kasus.

Setelah itu, peneliti akan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan bahan-bahan hukum yang sah, selanjutnya dilakukan analisis dengan melakukan penafisaran-penafisarn yang dianggap perlu untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini mencakup keseluruhan isi dalam skripsi ini, yang disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab sehingga dapat memudahkan pemahaman atas tulisan ini serta dapat tercapainya tujuan penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

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

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai Merek, yang meliputi pengertian merek, fungsi merek, sejarah hukum merek, jenis – jenis merek, sistem pendaftaran merek, jangka waktu perlindungan merek terdaftar serta pengertian Merek Terkenal.

BAB III: HASIL PENELITIAN

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

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan kemudian menganalisis hasil penelitian seperti tertuang dalam Bab III dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang relevan. Dalam bab ini pula, penulis akan memberikan

pendapatnya terhadap hasil penelitian tersebut. Bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah

BAB V: PENUTUP

Kesimpulan berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pemangku kepentingan maupun bagi keperluan penelitian yang lebih lanjut. Kesimpulan dan saran akan disusun sesuai dengan rumusan masalah

