

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan memasuki era perdagangan bebas atau era Globalisasi mengharuskan para pelaku usaha untuk lebih berinovasi dan berkreasi agar tetap bisa bertahan di dunia perdagangan. Semakin pesatnya perkembangan kegiatan di sektor perdagangan membuat para pelaku usaha berlomba-lomba memproduksi berbagai macam barang dan jasa. Dalam hal ini merek menjadi suatu hal yang penting dan tak ternilai harganya terutama untuk mempertahankan persaingan usaha yang sehat.

Merek mencerminkan harga diri perusahaan terhadap kepercayaan konsumen dan bukan hanya sekedar nama, merek menjadi identitas yang membedakan antara satu produk atau jasa dengan yang lainnya. 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.¹ Indonesia adalah negara yang memiliki kemampuan untuk menarik para pemilik usaha untuk memperdagangkan barang dan jasa milik pelaku usaha asing yang ada di Indonesia.

Agar barang dan jasa terlindungi para pelaku usaha bahkan perusahaan-perusahaan yang berskala internasionalpun akan melakukan upaya perlindungan yang maksimal, karena mengenalkan merek kepada masyarakat bukanlah hal yang mudah, dan memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Salah satu usaha perlindungan yang dilakukan adalah dengan mendaftarkan nama produk barang dan jasa, yang kita kenal dengan istilah merek ke kantor merek yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat (1).

dan Hak Asasi Manusia. Merek merupakan salah satu bagian penting dalam hukum HaKI. Merek merupakan kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual.

Perlindungan merek terkenal asing yang tidak terdaftar di Indonesia menurut UU No.15 Tahun 2001 hanya dilindungi selama 5 (lima) tahun. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek², apabila merek terkenal asing tersebut tidak didaftarkan, maka orang lain dapat mendaftarkan nama dan mengklaim merek tersebut. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum³. Tentu teori ini bertentangan dengan teori perlindungan hukum, dimana negara wajib melindungi warga/seseorang meskipun orang tersebut orang asing. Ketentuan ini juga bertentangan dengan aturan pada Konvensi Paris, dimana merek yang didaftarkan atas itikad tidak baik dapat dibatalkan dalam waktu yang tidak terbatas. Tentu peraturan seperti ini mengakibatkan buruknya Negara Indonesia dimata internasional dalam rangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memang sudah seharusnya diubah karena selain sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, beberapa pasal dalam UU No. 15 Tahun 2001 juga bertentangan dengan Konvensi Paris, dimana setiap anggota WTO wajib tunduk padanya. Undang-Undang merek melakukan perubahan pada tahun 2016 dengan disahkannya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam pasal 77 menyatakan gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁴ Perubahan UU ini menyesuaikan perlindungan merek dengan zaman juga bentuk keseriusan Indonesia dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek.

² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 69 Ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 69 Ayat (2).

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 77 Ayat (2).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi anggota *WTO (World Trade Organization)* dan Indonesia telah ikut meratifikasi persetujuan mengenai *TRIP'S (Trade Relation Aspects of Intellectual Property Right)* yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Oleh karena nya lah maka Indonesia sangat diharapkan oleh para pelaku usaha baik itu berskala nasional maupun berskala internasional untuk dapat memegang teguh prinsip-prinsip yang telah dicantumkan dalam perjanjian *TRIP'S* dan dalam Konvensi Paris, Konvensi London maupun Konvensi Stockholm agar dapat terciptanya persaingan dan perdagangan bebas secara sehat di era Globalisasi saat ini.

Dalam praktiknya di Indonesia Sengketa Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek terkenal sering terjadi, salah satu contoh kasus sengketa merek terkenal yang dapat dilihat dan yang diangkat oleh penulis adalah kasus sengketa antara merek Keen milik *Keen, Inc* yang berasal dan berkedudukan di Amerika Serikat Keen AS melawan merek Keen INA milik Arief pengusaha Indonesia. Keen AS adalah merek sandal untuk aktifitas luar (*outware*) yang dikenal dengan Model Sandal *Newport* asal Amerika Serikat. Tahun 2002 Model Sandal *Newport Keen* (AS) pertama kali diperjualbelikan di Amerika Serikat dan berkembang dikenal luas didunia pada tahun 2003. Pendiri Keen adalah *Martin Keen* ia mendirikan badan hukum bernama *Keen, Inc*. *Keen, Inc* fokus memproduksi dan menjual produk- produk untuk beraktifitas diluar ruangan (*outdor*) dan kegiatan sehari- hari (*casual*) seperti alas kaki, tas, pakaian, dan kaos kaki. Produk merek Keen AS diperjualbelikan di lebih dari 5000 (lima ribu) toko ritel yang tersebar di 60 negara, termasuk di Asia seperti: Republik Rakyat China, Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Merek Keen (AS) terdaftar di Amerika Serikat pada tahun 2004. Sejak tahun 2004 hingga 2014 Keen (AS) memiliki nilai penjualan sebesar \$ 316.707.259 (tigaratus enam belas tujuh ratus tujuh ribu duaratus limapuluh sembilan).(Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 Pdt.Sus-Merek 2015)

Sementara itu di Indonesia terdapat merek untuk produk serupa dengan merek Keen dan Keen Kids, selanjutnya disebut KEEN INA milik pengusaha lokal

bernama Arif. Keen INA merupakan perusahaan sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Keen AS. Merek Keen INA didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek (Dirjen HKI) sejak tahun 2008. Keen AS mengetahui keberadaan Keen INA pada tahun 2014 saat akan mendaftarkan merek Keen AS di Indonesia. Keen AS tidak terima atas terdaptarnya merek Keen INA karena dianggap merek Keen INA mengandung persamaan pada pokoknya, meniru dengan cara menjiplak, dan mengkombinasikan mereknya. KEEN INA melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat 3 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek), menyatakan bahwa merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara sehingga pendaftaran merek harus ditolak oleh Dirjen HKI Direktorat Merek bila merek yang dimohonkan mengandung itikad tidak baik, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah didaftar atau merek terkenal. Akibatnya ditahun 2015 Keen AS mengajukan gugatan pembatalan merek Keen INA di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena dianggap sudah kadaluarsa dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 71 Pdt.Sus- Merek 2015 PN.Jkt.Pst dimana Keen INA sudah terdaftar sejak tahun 2008 dan gugatan baru dilakukan tanggal 3 November 2015. Menurut Pasal 69 (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) menyatakan gugatan hanya dapat diajukan 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 Pdt.Sus-Merek 2015). Keen AS melakukan upaya hukum kasasi atas Putusan Nomor.71 Pdt.Sus-Merek 2015 PN.Jkt.Pst. Tanggal 10 Maret 2016. Permohonan kasasi KEEN AS dikabulkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menyatakan bahwa pada putusan tingkat pertama, Majelis Hakim menilai Judex Factie salah dalam menerapkan hukum, menurut Pasal 69 (2) UU Merek menyatakan gugatan tidak dapat kadaluarsa bila merek bertentangan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum disini dimaksud adalah penjiplakan yang memiliki persamaan pada pokoknya, dalam kasasi juga menyatakan bahwa Keen AS adalah merek terkenal karena telah didaftarkan dilebih dari 23 negara sejak tahun 2003 hingga 2014. Sehingga merek Keen INA dibatalkan.dengan alasan telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik.(Putusan Mahkamah Agung RI No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, 2015) Akibat dari dibatalkannya merek Keen INA,

Arif mengajukan permohonan Peninjauan Kembali agar membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Pdt.Sus- HKI/2016. Permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Dalam putusan menyatakan pendaftar pertama Merek Keen di Indonesia adalah Keen milik Arif sehingga merek Keen lain harus dibatalkan agar tidak ada dualisme. Gugatan Keen AS juga sudah kadaluarsa sehingga gugatannya *niet ontvankelijke verklaard* atau *NO*. Akibatnya putusan Kasasi nomor Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dibatalkan. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 167-PK-Pdt.Sus-HKI-2018)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam dan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA MEREK TERKENAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 167 PK/PDT.SUS-HKI 2018)**

1.2 Identifikasi Masalah

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI masih menjadi masalah besar bagi pelaku usaha di Indonesia. Khususnya pelaku usaha yang baru merintis usahanya. Memang pelaku usaha sudah menyadari akan pentingnya *branding* sebuah usaha atau produk yang mereka jajakan agar bisa memikat pelanggan. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, dari sisi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang dagangannya untuk mencari dan meluaskan pasar dan dari sisi konsumen merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli.

Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk tersebut tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu suatu produk yang baik atau tidak tentu akan memiliki merek, bahkan tidak mustahil merek yang telah terkenal luas oleh masyarakat karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak” bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain guna melakukan persaingan curang.

Penggunaan merek terkenal secara melawan hukum yang marak terjadi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari mental pengusaha lokal yang potong kompas dan tanpa usaha yang cukup untuk mengembangkan merek yang mereka buat sendiri. Idealnya pengusaha lokal memang harus memiliki merek sendiri dan mengembangkannya hingga memiliki reputasi tinggi dan menjadi merek terkenal, akan tetapi hal tersebut akan memakan waktu yang lama untuk menjadikan suatu merek menjadi terkenal yang mampu menunjukkan kualitas atau reputasi suatu produk tentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit pula. *Coca cola* merek minuman ringan dari Amerika Serikat memerlukan waktu 100 (seratus) tahun, Toyota perlu waktu 30 (tiga puluh) tahun dan *Mc Donald* 40 (empat puluh) tahun lebih. Apabila suatu merek telah menjadi terkenal tentu akan menjadikan merek tersebut sebagai asset atau kekayaan perusahaan yang penting nilainya, akan tetapi dilain pihak keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang untuk “membajak” atau menirunya. Namun kesadaran akan pentingnya *branding* ini tidak dibarengi dengan pemahaman akan pentingnya mendaftarkan *brand* atau merek dagang agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Problematika merek terkenal hampir seumur dengan perjalanan sejarah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1883 yang biasa disebut dengan Konvensi Paris. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi merek terkenal didalam Konvensi Paris sendiri dilakukan melalui amandemen terhadap konvensi tersebut dalam konferensi di Den Haag pada tahun 1925. Amandemen Konvensi Paris tersebut melahirkan pasal 6 bis Konvensi Paris. Upaya berikutnya dilakukan melalui perundingan dalam Putaran Perundingan Uruguay (*Uruguay Round*) yang antara lain menghasilkan kesepakatan *Agreement on Trade Related Aspects Intellectual Property Rights* (TRIPs)

Kriteria Merek terkenal ini sendiri telah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Dalam Pasal 18 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 dinyatakan sebagai berikut:

1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
 - e. jangka waktu penggunaan Merek;
 - f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
 - h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 - i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Selain itu, Merek terkenal dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, misalnya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* ("Paris

Convention”) dan *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (“*TRIPS Agreement*”).

Paris Convention dan TRIPS Agreement mensyaratkan negara-negara anggota untuk melindungi Merek terkenal bahkan jika Merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk Merek terkenal yang belum terdaftar di bawah Paris Convention biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa Merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan.

Berdasarkan *TRIPS Agreement*, perlindungan bahkan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik Merek terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik Merek terkenal akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh kebingungan pasar. Akan tetapi, penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, jika Merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa Merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik Merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan Merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai Merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:

1. tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;
2. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian Merek;
3. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi Merek;
4. durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran Merek;
5. catatan keberhasilan pemenuhan hak atas Merek tersebut;

6. nilai Merek;

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum dan akibat hukum yang bagaimana bagi pengguna merek terkenal yang tidak terdaftar. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, maka akan di ajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pelaku pengguna merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
- 2 Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim atas Putusan Nomor. 167 PK/Pdt.Sus-HKI 2018 ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi pelaku pengguna merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
2. Untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim atas Putusan Nomor. 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang Kekayaan Intelektual mengenai merek

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan akibat hukum penggunaan merek terkenal yang tidak terdaftar.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian 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.⁵

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 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

⁵Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59.

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷

2. Teori Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum atau *Locusstandi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat ditunjukkan dengan cara berikut :⁸. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang undang tersebut batal demi hukum. 2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan. 3. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang-undang.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

⁸R. Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993, hlm. 106.

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Merek

Pengertian merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) 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.

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 Jasa

Adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

4. Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur

Pendapat Yahya Harahap dalam bukunya menggolongkan merek menjadi tiga (tiga) berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek, yaitu :⁹

- a. Merek biasa (*normal marks*), merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *draving power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan

⁹ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti , 1996, hlm. 80.

kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

- b. Merek terkenal (*well-known marks*), merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala laporan konsumen.
- c. Merek termasyhur (*famous marks*), tidak dikenal dalam UU MIG, akan tetapi keberadaannya seringkali berpengaruh dalam proses pendaftaran dan perlindungan merek. Beberapa negara juga memperlakukan merek termasyhur sebagai merek yang memiliki reputasi lebih tinggi daripada merek terkenal karena nama besarnya dan sangat terkenal, pada dasarnya ukuran seperti itu juga dimiliki oleh merek terkenal. Oleh karena itu bagi yang mencoba membuat definisi merek termasyhur besar sekali kemungkinan akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan definisi merek terkenal.

5. Manfaat Merek

Merek sangat dibutuhkan oleh suatu produk karena selain merek merek memiliki nilai yang kuat merek juga memiliki manfaat bagi produsen, konsumen dan publik seperti yang dikemukakan Bilson Simamora, yaitu:¹⁰

- a. Bagi Konsumen manfaat merek yaitu:
 - 1) Merek dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang suatu mutu produk maupun jasa.
 - 2) Merek mampu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka.
- b. Manfaat merek bagi perusahaan
 - 1) Merek memudahkan penjual dalam mengolah pesanan dan menelusuri masalah yang timbul.

¹⁰ Bilson, Simamora, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 153.

- 2) Merek dapat memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk.
- 3) Merek memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan.
- 4) Merek membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar.

c. Manfaat Merek Bagi Publik

- 1) Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten.
- 2) Merek dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk dan dimana dapat membeli produk tersebut.
- 3) Merek dapat meningkatkan inovasi produk baru, karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan baru guna mencegah peniruan dari para pesaing.

1.5.3 Kerangka Pemikiran

