

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan industri kreatif membutuhkan suasana keterbukaan atau kebebasan berekspresi dan penghargaan yang tinggi terhadap hasil karya intelektual. Hak Kekayaan Intelektual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi sebuah negara. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil dari kegiatan cipta fikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk baik materiil maupun immaterial.¹ Hasil kegiatan cipta menimbulkan hak eksklusif serta bernilai komersil sehingga perlu dilindungi untuk tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu; Hak cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten; Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia dagang, dan Varietas Tanaman.²

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yaitu merek atau (*trademark*) sangat penting dalam dunia perdagangan sebagai upaya perusahaan dalam memasarkan suatu barang ke publik. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk (2) dimensi dan/atau (3) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari (2) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³

¹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 4

² Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta 2015, hlm. 16

³ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Ayat (1)

Merek dibedakan menjadi tiga jenis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek jasa, merek dagang dan merek kolektif. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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. Menurut pasal Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang identik mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.⁴

Dalam era perdagangan bebas seperti ini, merek merupakan basis dalam perdagangan modern. Karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *goodwill*, lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan untuk menghasilkan keuntungan pesat. Penggunaan merek dikaitkan dengan asal barang dagangan, merek dijadikan salah satu patokan untuk mengenal buatan mana barang tersebut baik pedagang maupun konsumen melihat merek dengan menyebutkan nama perusahaan pembuatnya atau nama daerah negara tempat barang dibuat.⁵

Fungsi merek bukan hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan berfungsi sebagai aset

⁴ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Cetakan ke-1, Bandung: PT ALUMNI, 2011 hlm. 110

⁵ Chandra Gita, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm.7.

perusahaan yang tidak ternilai harganya, terutama untuk merek-merek yang terkenal (*wellknown marks*). Merek produk baik barang maupun jasa tertentu yang sudah menjadi terkenal dipasar tentu akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, sampai muncul persaingan tidak sehat.

Merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang dan/atau jasa karena merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda yang dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan/atau jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, disamping untuk promosi barang-barang dagangannya untuk mencari dan memuaskan pasar. Oleh karena itu, suatu produk yang baik atau tidak tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu di ikuti, ditiru, dibajak, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang.⁶

Dengan itu merek perlu dilindungi agar tidak ada upaya dari pihak lain untuk meniru demi keuntungan juga untuk memberi kepastian hukum merek terdaftar agar pemilik merek terus berjalan dan berkembang tanpa perlu takut mereknya ditiru oleh pihak lain. Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada tanggal 25 November 2016, sistem pendaftaran merek di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Secara umum, substansi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan hasil penyempurnaan dari sistem pendaftaran merek yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.⁷

⁶ Syahriyah Semaun, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 1, Juli 2016, hlm. 109

⁷ Agung dan Irie, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017 hlm. 21

Salah satu perbuatan yang terjadi dari revisi Undang-Undang Merek ialah terkait sistem pemberian hak, yang pada awalnya Undang-Undang Merek Menganut sistem deklaratif atau *first to use* yaitu perlindungan hukum bagi pihak yang menggunakan merek terlebih dulu. Harus diakui, prinsip itikad baik terasa lebih sulit diaktualisasikan dalam mekanisme pendaftaran merek berdasarkan sistem deklaratif, sebab sesuai dengan sistem tersebut dapat setiap saat mendeklarasikan diri sebagai pemilik merek tanpa mekanisme kontrol legalitas kepemilikan merek.

Pengalaman Indonesia selama 30 tahun menggunakan sistem deklaratif mencatat banyak sekali deklarasi kepemilikan merek yang tidak sah. Merek yang dinyatakan diakui sebagai mereknya ternyata milik orang lain dan/atau milik orang asing diluar negeri. Semua menyasati hukum, sebab sistem deklaratif mengakui siapa yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Indonesia, ialah yang akan diakui sebagai pemiliknya. Hak milik atas merek seperti itu selanjutnya dikukuhkan melalui permintaan pendaftaran dikantor merek.⁸

Kemudian pendaftaran merek berubah menjadi sistem konstitutif, dalam sistem konstitutif, hak merek diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*, sistem konstitutif ini menganut prinsip *first to file* yang berarti pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.⁹

Hal lain yang disempurnakan adalah terkait penyelesaian permohonan pendaftaran merek yang tidak hanya melalui pemeriksaan substantif juga harus memenuhi syarat administratif, sehingga dapat diketahui dengan cepat apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak. Sistem *first to file* diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemilik merek lokal maupun merek terkenal dari luar negeri. Sebuah merek dapat

⁸ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm. 3

⁹ Tommy Hendra, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, hlm 103

dikatakan terkenal dimasyarakat karena selain adanya gencar dipasang diberbagai lini masa media, juga dikarenakan mutu barangnya bagus.¹⁰ Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal oleh sektor-sektor relevan didalam masyarakat. Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi.¹¹

Perlindungan hukum atas suatu merek yang dimiliki seseorang atau badan hukum perlu diberikan oleh Negara kepada pemiliknya yang sah secara tepat, karena hak atas merek memiliki potensi besar untuk menciptakan sengketa.¹² Bagi pemilik merek yang telah terdaftar secara sah, jika terjadi peniruan atau persamaan terhadap mereknya akan mengurangi pemasukan, karena ukuran penjualan yang menurun atau bilamana barang yang di produksi oleh peniru merek tidak memadai kualitasnya, sehingga pada akhirnya nama baik dari merek tersebut akan tercemar dan begitu juga dengan konsumen akan kehilangan kepercayaan atas kualitas barang yang dibelinya.¹³

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Pasal 21 Ayat (3) memuat bahwa suatu merek yang didaftarkan tidak beritikad baik maka harus ditolak, maksud dari itikad tidak baik itupun merupakan seluruh tindakan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik, maka tindakan seseorang yang mendaftarkan merek yang digunakan oleh pihak lain namun merek tersebut belum didaftarkan tanpa melalui izin dari pengguna terlebih dahulu termasuk dalam kategori tindakan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik. Pengklasifikasian ini tidak memandang apakah merek tersebut terkenal ataupun tidak selama tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan yang beritikad tidak baik. Jadi karena terdapat niat menggunakan merek tersebut untuk kepentingan pribadi pendaftaran merek, perbuatan itu juga akan merugikan pihak yang memakai merek tersebut

¹⁰ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.3

¹¹ Rahmi Janed, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm 241

¹² OC. Kaligis, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 19

¹³ *Ibid.* hlm. 20

terlebih dahulu apabila pihak pendaftar yang telah memiliki merek akan melarang pemakai pertama merek karena pihak pendaftar lah yang dilindungi berdasarkan prinsip konstitutif.¹⁴

Landasan hukum perlindungan merek terkenal telah lama diatur dalam Konvensi Paris, ketentuan Pasal 6 bis¹⁵, kemudian untuk menambahkan perlindungan terhadap merek terkenal maka Indonesia pada tahun 2017 meratifikasi protokol (perjanjian) Madrid 1989. Dalam peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The Internasional Registration Of Mark, 1989* (Protokol Terkait Dengan persetujuan madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara internasional,1989).

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa permohonan sebuah merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain.¹⁶ Suatu merek harus didaftarkan dengan itikad baik meskipun tidak dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat (3) menyebutkan bahwa Permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika diajukan oleh Pemohonan yang beritikad tidak baik. Jikapun perlindungan hukum terhadap merek terkenal sudah diatur namun masih saja timbul sengketa tentang merek terkenal seperti upaya menjiplak atau meniru, membonceng ketenaran suatu merek terkenal oleh pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat.

Seperti dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 43/Pdt.Sus-MEREK/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst antara SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC melawan MEDIA DHARMA. “M&G” merupakan badan hukum yang juga pemilik dari merek SHANGHAI M&G

¹⁴ Mohmmad Amar, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 2 No. 4, Juli 2019, hlm. 1366

¹⁵ Syprianus, *Op.Cit.* hlm. 11

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan Ayat (3)

STATIONERY MANUFACTURING INC asal Tiongkok atau Penggugat yang akan mengajukan permohonan pembatalan merek Tergugat yaitu MEDIA DHARMA.¹⁷ Menurut Penggugat perbuatan itikad tidak baik telah dilakukan oleh Tergugat untuk membonceng keterkenalan merek “M&G” dan jenis-jenis barang dalam kelas 16 atas nama Penggugat, yang dibuktikan telah didaftarkannya merek “M&G” yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan merek terkenal M&G milik Penggugat. Dalam pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Niaga Putusan Nomor :43/Pdt.Sus-MERREK/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa Tergugat adalah pemohon yang beritikad tidak baik dan menyatakan bahwa merek Penggugat adalah pemilik pertama atas merek “M&G”. Dengan begitu Tergugat mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung dan menurut pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 526 K/Pdt.Sus-HKI/2020 menyatakan bahwa merek “M&G” milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal “M&G” milik Penggugat.

Dan pada tahun 2022 timbul sengketa merek pada PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA adalah perusahaan berbadan hukum yang dibangun menurut hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang usaha kosmetika. Selaku pemegang hak, PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA berdasarkan klasifikasi produk kosmetik golongan kelas 3 yang telah didaftarkan pada Ditjen HAKI KemnkumHam RI yang selama ini telah mengiklankan dan memasarkan produk-produk kosmetik yang diantaranya menggunakan merek dagang PS GLOW juga merek dagang PSTORE GLOW, atas penggunaan merek dagang tersebut PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan lawannya MS GLOW adalah merek kecantikan di bawah PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA berdiri sejak tahun 2013. Dalam menjalankan usahanya PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA mengadopsi tanda MS GLOW yang mirip dengan tanda milik PT.

¹⁷ Pengadilan Negri Jakarta Pusat, “Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst”

PSGLOW KOSMETIK INDONESIA yaitu PS GLOW serta merek dagang PSTORE GLOW.

Oleh karena itu, merek dagang tersebut sudah dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang merasa bahwa PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA dengan menggunakan merek dagang MS GLOW telah melanggar hak kekayaan intelektual milik PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA karena dinilai telah merugikan perusahaan tersebut dimana untuk membesarkan merek dagang tersebut PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA telah membiayai proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, namun justru PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA secara langsung ataupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat atas kemiripan merek dagang yang dipakai secara tanpa hak tersebut, yakni berupa omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulan atau setara Rp.3.600.000.000.000,- (tiga trilyun ratus enam ratus milyar rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan.

Oleh sebab itu, maka atas pelanggaran berupa penggunaan merek MS GLOW secara tanpa hak yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang digunakan PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA tersebut kiranya patut dan beralasan apabila PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA menuntut ganti rugi terhadap PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA secara tanggung renteng sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara tunai saat itu pula yakni nilai 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang selama ini secara gencar diiklankan oleh PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dengan biaya yang tidak sedikit.

Selain dari ganti rugi atas pemanfaatan merek dagang yang mempunyai kesamaan pada dasarnya dengan merek dagang yang digunakan oleh PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA tersebut, kiranya patut dan beralasan jika PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA menuntut penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang MS GLOW yang mempunyai kesamaan pada dasarnya dengan

merek dagang PS GLOW serta PSTORE GLOW tersebut termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan produksi, peredaran dan perdagangan seluruh produk kosmetik dengan merek MS GLOW pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia disertai DWANGSOM sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA dalam melaksanakan penghentian kegiatan tersebut.¹⁸

Melalui uraian diatas, Penulis ingin mengkaji persoalan tentang merek dan bagaimana pengaturan serta perlindungan merek di Indonesia dalam sebuah penulisan yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK YANG BERITIKAD BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam era perdagangan bebas seperti ini, merek merupakan basis dalam perdagangan modern. Karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *goodwill*, lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan untuk menghasilkan keuntungan secara pesat. Namun seiring berjalan dari perkembangan tersebut, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap merek;

1. Khususnya merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik yang bertujuan untuk menjiplak atau meniru, membonceng ketenaran suatu merek terkenal oleh pihak lain demi kepentingan pribadi dan dapat juga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat.
2. Maka permohonan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik harus ditolak seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 Ayat (3) meskipun demikian perbuatan yang dimaksud beritikad baik tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut.

¹⁸ Pengadilan Negeri Medan, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Nampak dalam kasus yang sudah diuraikan sebelumnya terjadi perbedaan perbandingan hukum.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pendaftaran merek dagang dan perlindungan hukum bagi pemegang merek yang beritikad baik?
2. Bagaimana pencegahan perbuatan curang dan penyelesaian sengketa merek dagang yang dilakukan dengan tidak beritikad baik?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan jika penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan pendaftaran merek dagang dan perlindungan hukum bagi pemegang merek yang beritikad baik.
2. Untuk mengetahui pencegahan perbuatan curang dan penyelesaian sengketa merek dagang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penulisan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi manfaat baik secara teoritis maupun juga secara praktis:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam bidang Hak kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala hukumnya terhadap perlindungan merek.

b. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah dalam pendaftaran merek yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal. Selain

itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat. Agar penelitian digunakan sebagai manfaat tulisan yang digunakan sebagai syarat mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1.5.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berkembang pada abad yang ke-19. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum itu ialah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antara kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat didalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif ini dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm 14

perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.

Dengan adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek, maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks *State Law*.²⁰

1.5.1.2 Teori Merek

Merek berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf- huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa Pasal 1 Ayat (1).²¹

Menurut Kotler merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. Menurut Buchory (2010) merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasi dari semuanya, yang diharapkan mengidentifikasi barang atau jasa dari sekelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa tersebut dari produkproduk pesaing.²² Sedangkan menurut Tjiptono merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Pada dasarnya suatu merek juga merupakan janji penjual untuk secara konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri, manfaat, dan jasa

²⁰ Haryono. H *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR*. CIVIS, 2012, hlm 2.1.

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat (1).

²² Kotler, P.dan Amstrong, G. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Penerbit Erlangga. 2008. Jakarta.hlm. 110.

tertentu kepada para pembeli. Merek yang baik juga menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas.²³

1.5.1.3 Teori Prinsip Itikad Baik

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pendaftaran merek harus disertai prinsip itikad baik (*good faith*) yang mana prinsip ini melekat kepada pemohon yang melakukan pendaftaran, akan tetapi prinsip ini hanya dapat dibuktikan ketika tidak ada gugatan pembatalan merek. Yaitu ketika pendaftar merek diterima mereknya maka harus memiliki itikad baik bahwa yang didaftarkannya adalah benar-benar mereknya sendiri memiliki daya mula asal diciptakan atau murni hasil kreasinya (*original*).²⁴ J. Satrio terdapat dua pengertian mengenai itikad baik, menurutnya;

1. Itikad baik subjektif yaitu berkaitan dengan apa yang ada didalam pikiran manusia, seperti sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya bertentangan itikad baik; dan
2. Itikad baik objektif mengungkapkan tindakan seperti itu bertentangan dengan itikad baik.²⁵

Prinsip itikad baik ini juga merupakan prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek. Berkaitan dengan itikad tidak baik, berdasarkan Undang-Undang Merek yang menganut asas *First To File System* bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik yang mendapatkan perlindungan hukum. Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain itu atau

²³ *Ibid.* hlm. 111.

²⁴ Ari Wibowo, *Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Privat Law VII Juni, 2015, hlm 32.

²⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1993, hlm. 129

menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.²⁶

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin berupaya memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan proposal ini, antara lain:

1. Hak kekayaan intelektual menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO, HKI adalah terjemahan dari *Intellectual Property Right* yaitu, sebuah pemahaman mengenai hal atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang memiliki hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia.²⁷ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.²⁸
2. 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.²⁹
3. Merek Terkenal menurut Keputusan Menteri Kehakiman tersebut pada Tahun 1991 diperbaharui dengan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman tersebut mendefinisikan merek terkenal sebagai ‘merek’ dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau

²⁶ Ahmd M. Ramli, *Hak atas Kekayaan Intellectual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung, Mandar Maju 2010, hlm. 24

²⁷ Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO.

²⁸ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 150- 160.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat (5).

- badan/baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.³⁰
4. *First To File*, siapa yang mendaftarkan merek pertama kali maka ialah pemegang merek, sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya dalam tenggat waktu tertentu.³¹
 5. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.³²
 6. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.³³
 7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.³⁴

³⁰ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Pasal 1

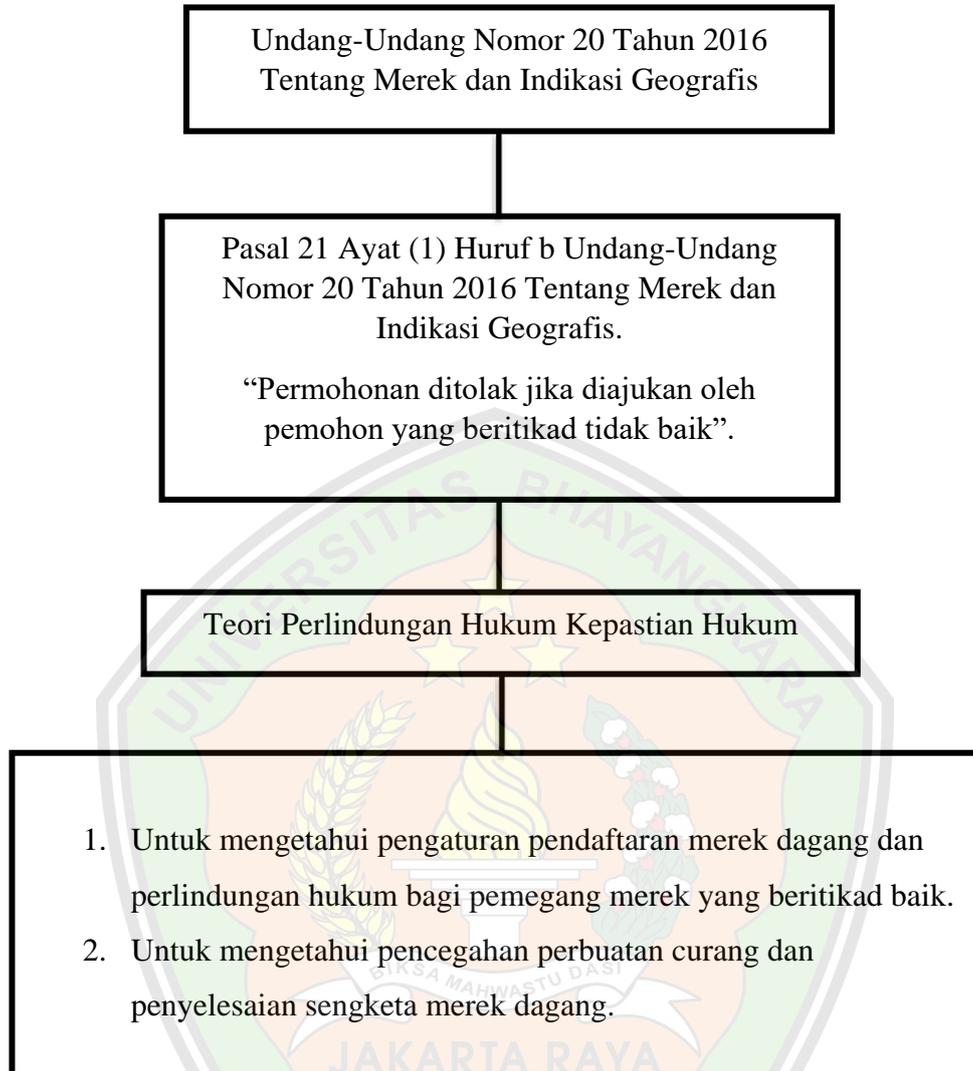
³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan pasal 2 ayat (1).

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal 1 ayat (6).

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal 1 ayat (70).

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal 1 ayat (12).

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan, sistematika penulisan penelitian terdiri dari lima bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan HKI terutama Merek secara meluas dan pengertian-pengertian serta perlindungan hukum yang berkenaan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan dikumpulkan, dan dikaitkan dengan cara berfikir penulis untuk mendapatkan pemecahan masalah.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci, dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk dianalisis.

BAB V HASIL PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis untuk menjelaskan secara singkat dan mendapatkan sumbangan pemikiran seperti rekomendasi pembahasan dalam penelitian.

