

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perdagangan dunia (*free market*), globalisasi menjadi isu hangat yang sering diperbincangkan di berbagai kalangan, bahkan globalisasi dipercaya mampu meningkatkan kesejahteraan umat manusia melalui kemajuan teknologi suatu negara. Kemajuan teknologi dan globalisasi perdagangan dunia akan memberikan keuntungan kepada negara-negara yang telah siap dan membuka diri dengan segala macam produk barang dan jasa yang akan dipasarkan dan bersaing di kancan internasional. Salah satu implementasi era pasar bebas ialah negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar negeri (asing), demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk/karya nya ke luar negeri secara bebas.

Produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan TRIPS (*Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rihts*) merupakan perjanjian internasional di bidang haki terkait perdagangan. Peranjian ini merupakan salah satu kesepakatan dibawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (*word trade organization*) yang bertujuan sistem haki diseluruh negara WTO. serta konvensi-konvensi Internasional yang telah disepakati. Bahwa seiring dengan perkembangan globalisasi, Indonesia sebagai Negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan global tersebut, sehingga tujuan nasional dapat tercapai pula. Salah satu bagian yang terpenting atas perkembangan globalisasi tersebut adalah masalah perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Asing di Indonesia. Indonesia termasuk sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) yang telah ikut meratifikasi Konvensi

International tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)¹.

Merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan barang maupun jasa. Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk 5 barang atau jasa yang sejenis. Fungsi merek tersebut berkembang seiring perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Merek sebagai tanda pengenalan atau tanda pembeda dapat menggambarkan.

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 di gunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dagang adalah merek yang di pergunakan pada orang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/jasa dan menimbulkan arti psikologi atau asosiasi².

Pendaftaran merek dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek tidak bisa didaftarkan jika Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undang, moralitas agama, kesusialaan atau ketertiban umum, Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa dimohonkan pendaftarannya, Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untu barang dan/jasa yang sejenis, Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas,manfaat,atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi Tidak memiliki daya pembeda, dan/atau Merupakan nama umum dan/jasa lambing milik umum.

¹Sudargo Gautama & Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIP*, (Bandung Aditya, 1997),hlm 5-6.

²Ahmadi Miru,*Hukum Merek*, (Jakarta,Pt Raja Gafindo Persada,2007), hlm 11

Jika dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Yang berbunyi Pemohon ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya, Merek pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu Indikasi Geografis terdaftar.

Permohonan 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, lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau Merupakan tiruan menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lambang pemerintah, kecuali persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Pemohon ditolak jika yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c di atur dengan peraturan menteri³.

Dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan *asas first to file*⁴ yaitu hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 : Tentang Merek Pasal 20-21

⁴ *Asas First To File* yang dianut dalam sistem perlindungan merek di Indonesia membuat siapapun baik perorangan maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut.

pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. Catatan penting dalam pendaftaran merek adalah tidak terdapat kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek ia miliki, akan tetapi jika ingin mendapatkan perlindungan hukum merek, maka harus terlebih dahulu pendaftaran. Dengan perkataan lain, kekuatan pendaftaran dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan dengan bukti bahwa pihaknyalah yang pemakai pertama.

Dalam hukum merek, barang siapa telah memakai merek di Indonesia pertama kali adalah yang berhak atas merek. Hal ini berarti ia mempunyai hak yang khusus atau *exclusive right* untuk memakai merek itu. Menarik menyimak apa yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung mengindikasikan apabila dalam pemakaian merek terdapat persaingan curang, maka tentunya dapat diadakan permintaan pembatalan. Dalam bidang hukum merek, pembaruan harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan peranan merek sebagai sarana untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa yang sehat dan bertanggung jawab.

Keberhasilan penegakan hukum merek tidak akan tercapai dengan mengandalkan undang-undang yang mengatur permasalahan merek semata. Keberhasilan hukum memerlukan dukungan dari unsur-unsur lain, khususnya lembaga/badan yang bergerak dalam bidang merek. Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin :

- a. Kepastian berusaha bagi para produsen ;dan
- b. Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat dapat dikembangkan secara meluas di dunia internasional.⁵

⁵ Hary firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisa , 2011), hlm 35-36

Hak eksklusif adalah hak yang khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam waktu tertentu untuk memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada orang lain untuk memakainya”. Jadi ditekankan disini adalah hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karna bukan pemakai pertama, jadi di antara Negara-negara yang berbeda sistimnya berkenaan dengan hak atas merek yaitu konstitutif, mengutamakan terciptanya hak atas merek ini karena pendaftaran. Dalam memori penjelasan seebagai alasan untuk memeilih prinsip konstitutif ini ialah bahwa salah satu pertimbangannya adalah, lebih terwujudnya kepastian hukum.

Sistim konstitutif bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran”. Jadi pendaftaran tidak adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek. Tanpa pendaftaran tidak hak atas merek, juga tidak ada perlindungan. Tetapi sekali telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat hak merek, maka ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama. Dengan perkataan lain perkataan, haknya dianggap sebagai “hak khusus” atau “hak eksklusif⁶”.

Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistim lisensi). Tetapi tidak mungkin orang lain memakainya. Dan jika tidak didaftar, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek⁷.

Permohonan Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, pemohon dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diminta di negara lain yang menggunakan anggota *Konvensi Paris* tentang perlindungan kekayaan industri (*Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*) atau anggota persetujuan

⁶Soedjono dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Kekayaan Intelktual*, (Bandung : Mandara Maju,2000), hlm 48

⁷ *Ibid.* hlm 50.

pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Angreement Establishing The World Trade Organization*).

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan berbunyi Hak Prioritas Selainnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud Pasal 4 samapai dengan Pasal 7 Pemohon dengan menggunakan Hak Prioritas wajiab dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan Pendaftaran Merek Pertama yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut. Bukti yang dimaksud pada ayat (1) wajib di terjemahkan kebahahasa Indonesia. Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon tersebut tetapi diproses tanpa hak mnggunakan Hak Prioritas⁸.

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan. Kriteria Merek terkenal lainnya adalah 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 negara⁹.

Jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar dalam Pasal 35 Undang-Undang 20 tahun 2016 yang berbunyi, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat di perpanjang yang sama.

Permohon di perpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 : Tentang Merek Pasal 10-11.

⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1486 k/pdt/1991.

jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dikenai biaya. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya di perpanjang.¹⁰

Indonesia sebagai salah satu Negara Peserta Konvensi Paris¹¹ dan penanda tangan perjanjian TRIPS, telah melakukan beberapa kali perubahan merek dan melengkapinya dengan pasal-pasal yang memberi wewenang kepada otoritas terkait yakni Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ("Ditjen HKI"), dalam hal ini Direktorat Merek, untuk melindungi merek terkenal dengan menolak permohonan pendaftaran merek yang mengandung persamaan baik pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain terutama untuk barang dan/atau sejenis.

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. Unsur-unsur yang menonjol pada kedua merek itu dapat menimbulkan kesan adanya persamaan tentang:

- a) bentuk;
- b) cara penempatan;
- c) cara penulisan;
- d) kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan.

Jadi bila ada kesengajaan suatu produk baru menggunakan nama yang sama, maka dapat ditindak tegas dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku mengenai pencabutan merek produk tersebut maupun penarikan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 : Tentang Merek Pasal 35

¹¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property, Paris Convention mengatur ketentuan yang menjadi substantive yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual baik menyangkut paten, merek maupun produk industrial.

produk dari pasaran serta kerugian jumlah materi yang dialami oleh produk yang namanya didompleng oleh produk baru tersebut¹².

Dalam kasus sengketa hak merek dagang antara Laverana Gmbh & Co.KG, dengan Merek Milik Irawan Gunawan. Merek lavera Irawan Gunawan telah mengajukan permintaan pendaftarann merek “ Lavera “ dibawa nomor Agenda D002008036931 Pada tanggal 16 Oktober 2008 yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000278277 pada tanggal 1 November 2010. Sedangkan LAVERENA Gmbh & Co.KG belum terdaftar di Indonesia tetapi sudah terdaftar lebih dahulu dinegara asalnya, Jerman (OHIM) adalah pada tanggal 29 Oktober 2004 untuk jenis-jenis barang dalam kelas 3 dibawah Nomor Pendaftaran 0040986679. Pendaftaran suatu merek yang menyerupai nama suatu badan hukum yang dimiliki orang.

Putusan Kasasi Membatalkan pendafran merek LAVERA Daftar Nomor IDM0002782777 atas nama IRAWAN GUNAWAN Tertanggal 7 maret 2016, pembatalan tersebut adalah dengan alasan merek LAVERA IRAWAN GUNAWAN Mempunyai persamaan merek Laverana GmbH & Co.KG Milik Jerman, untuk barang sejenis.

Laverana GmbH. Co.KG (Penggugat) telah mengajukan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat LAVERA Irwan Gunawan (Tergugat) tertanggal 30 Oktober 2015, Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, Laverana GmbH. Co.KG melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung berbeda pendapat dengan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu bahwa Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Laverana GmbH. Co.KG tersebut dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt/Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 7 Maret 2016.

Dalam membuat putusan tersebut, majelis hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dalil-dalil penggugat dan tergugat dan bukti

¹² <https://wahabxxxxx.wordpress.com>. di akses, 15 feruari 2019

yang diajukan para pihak ke persidangan, kemudian bermusyawarah untuk mengambil putusan. Dalam membuat putusan tersebut, sejumlah asas harus dipenuhi hakim agar putusannya didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga Putusan Mahkamah Agung tidak membatalkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam menjatuhkan setiap putusan, hakim harus mengandung kepastian hukum, putusan itu juga harus mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENDAFTAR MEREK PERTAMA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pdt.Sus-HKI/2016).”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini terkait Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang berbeda penafsiran tentang membatalkan hak merek dagang “LAVERA” Irwan Gunawan dengan fakta seharusnya dengan kenyataannya antaranya :

Dalam penerapan hukum di Indonesia menggunakan *Asas First To File* siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ia adalah pemegang merek, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hak Atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dan sudah memenuhi peredur Pendaftaran Merek dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Dalam Putusan Kasasi Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yaitu Mengabulkan permohonan kasasi dari Laverana GmbH & CO.KG. Mahkamah Agung Berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada merek penggugat telah terdaftar di beberapa Negara a qua kurang lebih 40 negara sejak tahun 1987 dan dapat diakses website, sehingga merek penggugat telah ditiru secara itikad tidak baik oleh tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

milik Penggugat yang dapat menyesatkan dan merugikan masyarakat dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt/Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana Ketentuan Perlindungan Hukum atas Pendaftaran Merek Pertama di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek ?
- b) Apakah Pertimbangan Hakim telah Melindungi Pendaftaran Pertama Merek di Indonesia dalam Studi Kasus Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Hki/2016 ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan penelitian ini merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk Mengetahui Ketentuan Perlindungan Hukum atas Pendaftaran Merek Pertama di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
- b) Untuk mengetahui Apakah Pertimbangan Hakim telah Melindungi Pendaftaran Pertama Merek di Indonesia dalam Studi Kasus Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Hki/2016.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Karya tulis ini diharapkan memiliki 3 (tiga) bentuk manfaat yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai penambah ilmu dan kajian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pengetahuan bidang hukum terutama dalam hal permohonan pendaftaran hak merek dagang. Bagi

masyarakat penelitian ini juga bermanfaat sebagai penambah wawasan khususnya tentang penyelesaian perkara merek terkenal, serta membantu memahami mengenai Undang-Undang RI No 20 tahun 2016 Tentang Merek

2) Manfaat Praktis

- a) Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang penyelesaian perkara Laverana GmbH & CO.KG dengan LAVERA Milik Irawan Gunawan. khususnya mengenai merek sebagai mewujudkan pembangunan nasional.
- b) Dapat mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan atau diskrepansi (kesenjangan) antara Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Kasasi Mahkamah Agung .

3) Manfaat Akademisi

Karya tulis ini diharapkan untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan penanganan perkara pembatalan merek LAVERA milik Irawan Gunawan hak merek dagang sesuai tatanan hukum yang berlaku. Selain itu, skripsi ini diperuntukkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1 ilmu hukum)

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Menurut Soedjono Dirdjosisworo Siapa yang telah berhak atas sesuatu merek, yaitu seseorang yang telah mendaftarkannya di Indonesia tetapi dengan itikad baik. Jika pendaftaran ini dilakukan dengan itikad buruk maka tidak akan di berikan perlindungan.

Sistim konstitutif, yaitu pendaftaranlah yang terciptakan hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan ialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Orang lain tidak dapat memakainya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran inilah membawa lebih kapastian karena jika seorang dapat membuktikan bahwa ia telah mendaftarkan sesuatu merek dan mengenai ini dia diberikan suatu sertifikat

pendaftaran merek yang merupakan bukti dari pada hak miliknya atas sesuai merek. Maka orang lain itu tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi Sistem Konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.

Teori yang digunakan adalah “*asas first to file*” yaitu sistem pendaftaran merek pertama, artinya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah¹³.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual salah satu yang terpenting dari penelitian batasan mengenai yang berhubungan dengan penulisan ini. Sehingga pembaca mengerti tentang uraian-uraian yang telah ditulis oleh peneliti dan menghindari perbedaan penafsiran antara penulis dengan pembaca dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, tanda yang dapat di tampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 3 (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. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Hak atas merek adalah diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.
3. Pengertian merek terkenal adalah sebagai merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai diwilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu (Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-02-HC.01.01 tahun 1987);

¹³ Soedjono dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Kekayaan Intelktual*, (Bandung mandara maju, 2000), hlm 47-48

4. Pengertian merek terkenal adalah sebagai merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.
5. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian berkaitan dengan segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan data penelitian, teknis yang pengumpulan bahan, sarana dan teknis yang dipergunakan untuk mengaji bahan-bahan dan lain-lain sebagainya.

1.5.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk peneliti hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu penelitian data kepustakaan yaitu yang diperoleh berbagai sumber bahan hukum primer yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung.

1.5.2. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasi secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disusun agar mempermudah penelitian. Data didapatkan dari studi dokumen setelah disusun, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar dianalisis secara kualitatif.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data/ bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, berupa:
 - a) Undang –Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Kitab Undang –Undang Hukum Acara Perdata
 - d) UU No15 Tahun 2001 Tentang Merek
 - e) UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Pendaftaran Merek.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol terkait dengan persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek Internasional

- h) Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 Pendaftaran Merek
 - i) Putusan Mahkamah Agung No 577 K/Pdt.Sus/Hki/2016.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti rancangan undang-undang, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum dan sebagainya.
 3. Bahan Hukum Tersier, ya itu bahan hukum primer dan sekunder, contoh : Koran, kliping, majalah, data dari internet, dan sebagainya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas Perlindungan Hukum atas Pendaftaran Pertama di Indonesia yaitu siapa pendaftra merek pertama kali dialah yang berhak atas merek. Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai permasalahan para pihak, kasus posisi, posita, petitum, jawaban, replik, duplik yang di ungkapkan di pengadilan dan hasil penelitian permasalahan ketentuan perlindungan hukum di Indonesia pertimbangan hakim serta amar putusan hakim dalam memutuskan pembatalan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan pemaparan dari rumusan masalah yang pertama mengenai Bagaimana ketentuan Perlindungan Hukum atas Pendaftaran Merek Pertama di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Apakah Pertimbangan Hakim telah Melindungi Pendaftaran Pertama Merek di Indonesia dalam Studi Kasus Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Hki/2016.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

