

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang. Seiring perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini banyak dipengaruhi dari segi ekonomi. Salah satu jenis perdagangan yang tumbuh pesat dan secara nyata diperdagangkan adalah sepatu. Hal ini ada karena tumbuhnya peningkatan gaya hidup masyarakat akan penampilan. Dengan adanya kenyataan ini maka peluang yang besar sangat – sangat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha produsen sepatu dengan mengeluarkan berbagai jenis dan merek yang dikeluarkan di Indonesia maupun diluar Indonesia.

Produsen sepatu bermerek yang sedang populer di era ini seperti Puma, Macbeth, DC Shoes, Reebok, Converse, Asics, New Balance, Vans, Nike, Adidas dan masih banyak lagi berlomba-lomba menarik perhatian dan minat konsumen untuk membeli produknya. Produk industri sepatu juga sangat kompetitif dalam jenis/bentuk misalnya sepatu running, sepatu pantofel, sepatu boot, sepatu futsal, sepatu sneakers, high heels, flat shoes, wedges, dan lainnya ditambah dengan keberagaman warna yang bermacam-macam, kecanggihan teknologi, dan merek sebagai pembeda suatu brand image tentunya. Sepatu – sepatu bermerek yang beredar luas dipasaran industri di Indonesia sekarang ini berasal baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Seperti diketahui bersama bahwa tawaran produk sepatu bermerek di era modern sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, kompetitif, dan beragam. Maka tidak jarang pula banyak konsumen sangat–sangatlah kritis pada keputusan dalam memilih suatu produk sepatu bermerek tersebut. Alternatif pilihan sepatu yang semakin banyak mulai dari merek, brand, kualitas terkenal sampai tidak terkenal sekalipun memudahkan konsumen untuk menentukan pilihan sesuai dengan selera dan kemampuan ekonominya.

Di zaman sekarang, pelaku usaha melakukan transaksi apapun harus bertindak secara cekatan, peka terhadap lingkungan sekitar dan memahami apa yang dibutuhkan saat ini dengan mengeluarkan produk inovasi baru dan bersaing secara sehat dalam menentukan ciri dan kualitas yang dihasilkan dengan menggunakan Merek sebagai pembanding antar barang yang satu dengan yang lainnya. Karenanya, dengan menjaga ciri, kualitas, mutu, model dan merek produsen dapat memikat dan membuat konsumen tersebut membeli dan loyal terhadap produk sepatu tersebut. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual sang pencipta diberikan perlindungan hukum yang memadai. Namun sebaliknya banyak pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan fungsi mutu, model bahkan merek sepatu tersebut baik dengan cara halal maupun tidak halal yang dimana hanya mementingkan gaya hidup dan Hak Ekonomi seenaknya tanpa memperhatikan peraturan yang ada sehingga merugikan sang pencipta sepatu bermerek original tersebut.

Pelaku usaha yang beritikad buruk memanfaatkan keadaan dan tidak bertanggung jawab menyalahgunakan hasil karya cipta merek terkenal itu dengan membajak karya cipta merek terkenal yang tidak asli atau palsu sehingga merugikan pihak pemilik karya cipta merek terkenal yang terdaftar dan sah. Dan kenyataan yang sangat kontras dari bentuk pelanggaran Merek terbesar dan terbanyak yang masih ada sampai saat ini yaitu adalah pemalsuan sepatu dengan model dan merek yang sangat – sangat mirip dengan karya cipta merek original. Masalah pemalsuan merek saat ini, tidak lagi merupakan persoalan suatu negara saja, akan tetapi sudah menjadi persoalan internasional, terlebih lagi setelah dunia perdagangan semakin canggih ditunjang dengan kemajuan di bidang komunikasi baik melalui media cetak atau elektronik maka suatu produk dengan merek tertentu sudah dapat melintasi batas-batas negara dengan cepat sehingga wilayah pemasaran produk-produk bermerek semakin meluas, sedangkan para pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan tersebut mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit dengan begitu mudahnya, dengan memalsukan pada merek tersebut. Sementara dipihak lain, pemilik merek asli harus menerima kerugian yang sangat besar. Padahal pemilik hak merek yang asli sudah sangat bekerja keras membangun citra (reputasi) merek tersebut, tetapi orang lain menikmatinya tanpa susah payah. Selain itu juga sangat banyak konsumen yang tertipu membeli barang dengan merek yang hampir sama yang ternyata telah dipalsukan.

Contoh kasus mengenai pemalsuan merek sepatu terkenal terjadi pada sepatu merek Nike. Ribuan sepatu bermerek Nike palsu asal Cina disita polisi dalam penghentian dua truk kontainer di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Sepatu-sepatu palsu yang diproduksi di Cina itu dibuat semirip mungkin dengan sepatu bermerek Nike yang asli. Bahkan juga ditempelinya barcode Nike. Pengusutan kasus itu berawal dari adanya laporan dari pemegang merek Nike di Indonesia.¹

Kasus lain pemalsuan merek sepatu terkenal terjadi lagi pada sepatu bermerek Nike. Polres Metro Jakarta Selatan menyita ribuan sepatu bermerek Nike yang dipalsukan di empat toko pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Selatan.² Dari kedua kasus diatas pemerintah membuat aturan hukum tentang merek guna melakukan perlindungan hukum terhadap barang-barang bermerek yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Sepatu Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran pemalsuan merek sepatu terkenal menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

¹ www.metro.tempo.co, diakses pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, Pukul 02.45 WIB.

² www.news.okezone.com, diakses pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, Pukul 03.00 WIB

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek sepatu terkenal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk pelanggaran pemalsuan merek sepatu terkenal menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada pemilik merek sepatu terkenal yang dipalsukan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang tertarik dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya yang membahas masalah pelanggaran merek sepatu terkenal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan acuan bagi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang merek, baik itu sebagai peneliti, pengusaha, pengacara atau aparat penegak hukum dalam bidang HKI, serta masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan – persoalan yang berkaitan dengan merek sepatu terkenal.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de darger van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke*), badan hukum (*rechtper soon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasar kan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu.

Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antarsubjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum.³ Agar hubungan hukum antarsubjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan dalam mengatur hubungan hukum tersebut.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT Raja grafito Persada, 2014, hlm 265

hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, disamping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan dibawah, diarahkan pada suatu tujuan, yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antarsubjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil.⁴ Ada pula yang mengatakan bahwa *“Doel van het recht is een vreedzame ordening van samenleving. Het recht wil de vrede.. den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven,*

⁴ *Ibid*, hlm 266

vermogen enz. Tegen benaling te beschermen (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik material maupun ideal), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya).

Tujuan - tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Telah disebutkan bahwa pemerintah memiliki dua kedudukan hukum, yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik (*public rechtspersoon, public legal entity*) dan sebagai pejabat (*ambtsdrager*) dari jabatan pemerintahan

Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada

hukum administrasi negara.⁵ Baik tindakan hukum keperdataan maupun publik dari pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintah yaitu perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undang (*regeling*), perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan (*beschikking*), dan perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (*materiele daad*).⁶ Dua bidang yang pertama terjadi dalam bidang publik, dan karena itu tunduk dan diatur berdasarkan hukum publik, sedangkan yang terakhir khusus dalam bidang perdata. Atas dasar pembidangan perbuatan pemerintahan ini, Muchsan mengatakan bahwa perbuatan melanggar hak subjektif orang lain tidak hanya terbatas pada

⁵ *Ibid*, hlm 267

perbuatan yang bersifat *privaatrechtelijk* saja, tetapi juga perbuatan yang bersifat *publickrechtelijk*. Penguasa dapat dilanggar melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain apabila:⁷

1.5.1.2. Macam – Macam Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

⁷ *Ibid*, hlm 269

Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁸

1.5.1.3. Unsur – Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Perlindungan hukum dapat dipergunakan dan dilaksanakan secara baik apabila melihat makna yang terdapat dalam pengertian perlindungan hukum yang telah dibahas sebelumnya, yang mencakup unsur – unsur sebagai berikut:

⁸ www.tesishukum.com, diakses pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, Pukul 22.00 WIB

- a. Unsur tindakan melindungi;
- b. Unsur adanya pihak melindungi dan yang dilindungi;
- c. Unsur cara melindungi.

Dalam hal ini beberapa cara perlindungan secara hukum yang dapat diterapkan, anatara lain sebagai berikut:

- a) Membuat suatu peraturan, yang bertujuan untuk:
 - 1. Memberikan hak dan kewajiban
 - 2. Menjamin hak – hak pada subjek hukum
- b) Penegakkan hukum, yang melalui:
 - 1. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak – hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
 - 2. Hukum pidana yang berfungsi untuk mengulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan dengan cara memberikan sanksi hukuman dan penjara.
 - 3. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.⁹

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual

1.5.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan yang berupa benda merupakan obyek hukum. Menurut Subekti¹⁰, pengertian yang paling luas dari perkataan “benda” adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang.

⁹ Ibid, pada tanggal 15 Januari 2018, Pukul 22.00 WIB

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 1, (Jakarta: Alumni, 1993), hlm. 60. Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Bakti Citra, 2007), hlm. 3

Benda dalam arti kekayaan atau hak milik meliputi benda berwujud dan tidak berwujud. Salah satu bagian hak atas benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Istilah *intellectual property rights* merupakan istilah umum dalam bahasa Inggris yang di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah. Dalam perkembangan tata hukumnya maupun yang digunakan oleh beberapa penulis pada awalnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI), kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), namun diubah lagi menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan istilah terakhir yang digunakan adalah Kekayaan Intelektual (KI).

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreatifitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu hasil ciptaan tertentu. Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian, tetapi mungkin juga di dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dalam ketiga bidang tersebut, yang masing-masing mempunyai istilah tertentu.

Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan / penemuannya ataupun menggunakannya.

Kemampuan intelektual manusia yang berupa daya cipta, rasa dan karsanya menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Karya-karya intelektual dilahirkan dengan pengorbanan waktu bahkan biaya dan melalui pengorbanan ini menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang melekat sebagai konsekuensi menjadi kekayaan (*property*), bilamana melalui karya-karya tersebut dapat diperoleh manfaat ekonomi yang nantinya bisa dinikmati. HKI baru muncul bilamana hasil intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Disamping itu kreativitas intelektual juga harus orisinal atau asli (*original*) dan baru sama sekali ataupun memperbaiki dari kreativitas sebelumnya (*novelty*).¹¹

¹¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*, cet. 1, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 4.

1.5.2.2. Sejarah Kekayaan Intelektual

Munculnya Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional, dan bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)*. Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan atau *General Agreement Tariffs and Trade (GATT)*. Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di Maroko (Marakesh), ditandatangani oleh sejumlah negara peserta konferensi pembentukan WTO¹². Indonesia sendiri telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995. Salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah Lampiran IC, yakni tentang Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia, akibat isu masalah Kekayaan Intelektual yang beredar luas di masyarakat, masalah perdagangan yang dewasa ini semakin mengglobal yang dapat dikaitkan dengan Kekayaan Intelektual (*Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs*). Adapun prinsip dasar yang tercantum dalam TRIPs, yakni adanya :

¹² www.Trademark-id.blogspot.co.id, diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017, jam 20.00 WIB.

- a. Perlakuan yang sama (*national treatment*) terhadap semua warga negara.
- b. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu.
- c. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.

Persetujuan TRIP's memuat beberapa ketentuan tersebut harus ditaati oleh negara penanda tangan kesepakatan tersebut, yaitu kewajiban bagi negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektualnya dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik intelektual¹³.

1.5.2.3. Sifat – Sifat Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan itu da batasnya, yaitu, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak merugikan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan¹⁴.

Pengaturan hak milik intelektual dalam perkembangannya menempatkan undang-undang tidak semata-mata bersifat tambahan melainkan juga bersifat memaksa.

¹³ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 151.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 22

Perubahan pengaturan tersebut masih tetap memperhatikan sifat asli hak milik intelektual, diantaranya:

a. Mempunyai jangka waktu terbatas;

Dalam arti setelah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, misalnya hak merek, tetapi ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama, contohnya hak paten. Jangka waktu perlindungan hak milik intelektual ini ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang-undangnya, misalnya paten dilindungi selama 14 tahun, dan kemudian setelah habis masa perlindungannya hanya dapat diperpanjang 2 tahun setelah itu maka menjadi milik umum.

b. Bersifat eksklusif dan mutlak;

Maksudnya bersifat eksklusif dan mutlak, yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Si pemilik/pemegang hak milik intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan, ataupun menggunakannya.

- c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan¹⁵.

Pemilikan Kekayaan Intelektual bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau intelektual manusia yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serata bernilai ekonomis.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Merek

1.5.3.1. Pengertian Merek

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Menurut Prof. Molengraaf pengertian merek sebagai berikut¹⁶:

“Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain”.

Pencantuman pengertian merek sekarang ini pada dasarnya banyak kesamaannya di antara negara peserta Uni Paris, hal ini dikarenakan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut. Hal ini terjadi pula pada negara berkembang, mereka banyak mengadopsi pengertian merek dari model hukum untuk negara-negara berkembang yang dikeluarkan oleh BIRPI 1967.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 23

¹⁶ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 154

¹⁷ *Ibid*, hlm. 155

Pengertian merek secara yuridis adalah pengertian yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 menyebutkan sebagai berikut:

“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”.

1.5.3.2. Sejarah Merek

Merek sudah digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal-usul barang. Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia, demikian juga merek pun makin berperan untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan. Di Inggris, bahkan di Australia, pengertian merek justru berkembang pesat dengan mengikutsertakan bentuk tampilan produk di dalamnya. Perkembangan ini mencerminkan adanya kesulitan untuk membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk.

Peraturan merek yang pertama kali diterapkan di Inggris adalah hasil adopsi dari Prancis tahun 1857, dan kemudian membuat peraturan tersendiri, yakni *Merchandise Art* tahun 1862 yang berbasis hukum pidana. Tahun 1883 berlaku Konvensi Paris mengenai hak milik industri (paten

dan merek) yang banyak diratifikasi negara maju dan negara berkembang. Kemudian, tahun 1973 lahir pula perjanjian Madrid, yakni perjanjian internasional yang disebut *Trademark Registration Treaty*.¹⁸

Di Indonesia terdapat UU Merek Tahun 1961 yang menggantikan *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Stb. 1912 Nomor 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214*. Perkembangan berikutnya, tahun 1992 lahir UU merek baru yang kemudian direvisi tahun 1997 dan 2001 dengan menyesuaikan terhadap TRIPs. Setiap revisi UU Merek Indonesia dimaksudkan untuk selalu mengikuti perkembangan global, khususnya dalam perdagangan internasional, menyediakan iklim persaingan usaha yang sehat dan mengadaptasi konvensi-konvensi internasional.

Konvensi internasional tentang merek sebenarnya sudah ada sejak lama, yakni *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, yang kemudian terkenal dengan Konvensi Paris. Konvensi ini disusul dengan Perjanjian Madrid, Konvensi Hague serta Perjanjian Lisabon. Dari semua konvensi tersebut, yang menjadi dasar perlindungan merek adalah Konvensi Paris. Pada tahun 1953, Indonesia kembali menjadi anggota Uni Paris setelah mengadakan permohonan atau pernyataan tertulis secara

¹⁸ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten)*, cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 7.

sepihak untuk turut serta pada konvensi tersebut. Namun demikian, pada saat itu Indonesia mengadakan reservasi terhadap pasal-pasal penting sehingga kemudian reservasi tersebut dicabut pada tahun 1997. Pada Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek ini menentukan bahwa pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek. Pengaturan tentang ketentuan merek dituangkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001 sehingga terjadi perubahan secara menyeluruh pada peraturan tentang ketentuan merek sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah mendukung kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara pesat, mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta menampung beberapa aspek dalam Persetujuan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang belum dimuat

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek.

Lalu Undang – undang merek lebih disempurnakan lagi dengan Undang –undang merek yang terbaru dan lebih spesifik. Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut. Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Serta salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah tentang Indikasi Geografis, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-Undang ini ditetapkan dengan nama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.5.3.3. Syarat – Syarat Merek

Mengenai syarat-syarat membuat merek di dalam Undang-Undang Merek 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ternyata tidak dengan tegas disebutkan secara terperinci. Meskipun demikian untuk dapat membuat merek sesuai dengan maksud undang-undang perlu dihubungkan dengan syarat-syarat pendaftaran merek karena suatu merek akan mendapat perlindungan hukum jika merek didaftarkan.¹⁹

Dalam Undang-Undang Merek 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis syarat-syarat seperti dimaksud di atas diatur dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 tentang merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak oleh instansi pendaftaran merek yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI.

a. Syarat pertama

Syarat pertama tentang merek yang tidak dapat didaftar ke Dirjen KI apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

¹⁹ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 16

- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- 5) Tidak memiliki daya pembeda;
- 6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Jadi dalam membuat sebuah merek syaratnya harus memperhatikan keenam unsur tersebut sebagaimana ditetapkan Pasal 20 UU Merek 2016.

b. Syarat kedua

Syarat kedua merek adalah syarat-syarat yang menyangkut persamaan dengan merek atau tanda-tanda milik pihak lain seperti diatur dalam Pasal 21 UU Merek 2016, yang menegaskan bahwa merek dapat ditolak apabila:

- 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal
- 4) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- 5) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- 6) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang²⁰
- 7) Diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik maksudnya adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya.

²⁰ *Ibid*, hlm. 22

c. Syarat ketiga

Syarat selanjutnya setiap orang yang sudah mendaftarkan mereknya kemudian merek tersebut menjadi nama generik maka setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan nama generik yang dimaksud namun harus ada tambahan kata lain sepanjang kata tersebut ada unsur pembeda.²¹

1.5.3.4. Jenis Merek

Mengenai jenis-jenis merek itu dapat dibagi dalam²²:

1. Merek lukisan (*beeldmerk*) itu berwujud lukisan atau gambaran yang mudah dilihat dan mempunyai daya pembedaan dengan barang lainnya yang sejenis;
2. Merek perkataan (*woordmerk*), yang menurut putusan H.G.H. tanggal 15 Juni 1939 daya pembedaan harus dicari dalam bunyinya perkataan. Menurut Prof. Zeylemaker, yang memberi catatan pada arrest tersebut berpendapat bahwa merek perkataan itu sebenarnya bertujuan untuk memberi nama pada barang yang bersangkutan. Jadi kalau bunyi dua buah merek hampir sama meskipun tulisannya agak berlainan, maka menurut H.G.H. salah seorang pemakai merek tersebut melakukan perbuatan melawan hukum;

²² H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 105.

3. Merek kombinasi antara merek lukisan dan merek perkataan;
4. Merek kombinasi dengan warna, yaitu kombinasi antara merek-merek tersebut dengan warna.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, mengenal dua jenis merek yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa.

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

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-jasa sejenis lainnya.²³

1.5.3.5. Fungsi Merek

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut²⁴:

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.

²³ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, cet. 1, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 99.

²⁴ Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, hlm. 11

2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

1.5.3.6. Hak Atas Merek

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek yang memberikan batasan tentang Hak atas Merek sebagai berikut:

“Hak atas suatu merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Mencermati Pasal 1 Ayat 5 tersebut, disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif. Lebih lanjut, dikatakan bahwa merek dapat diberikan (dengan sistem

lisensi) kepada pihak lain. Penyebutan “pihak lain” meliputi seseorang, beberapa orang atau badan hukum.²⁵

Merek diberikan kepada pemohon yang beritikad baik, yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membongceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Misalnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Ini berarti sudah menjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui insur kesenjangan dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal masyarakat tersebut.²⁶

1.5.3.7. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Ketentuan tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 UU No. 20 Tahun 2016. Jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek bersangkutan. Jangka waktu

²⁵ Anne Gunawati, *Op.Cit.*, hlm. 95

²⁶ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 208

perlindungan dapat diperpanjang, atas permintaan pemilik merek untuk jangka waktu yang sama.²⁷

Permohonan perpanjangan merek dapat dilakukan oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan dapat dikenakan biaya akan tetapi dapat pula diajukan setelah 6 bulan berakhirnya jangka waktu perlindungan dengan dikenakan biaya serta denda.

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui apabila:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek.
- b. Barang, atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat ditolak. Penolakan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Penolakan perpanjangan merek terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan, misalnya:

²⁷ Tanjana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 75

- a. Merek yang bersangkutan tidak lagi digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut (*vide* Pasal 36 Huruf a UU No. 20/2016)
- b. Barang atau jasa tersebut tidak lagi diproduksi dan diperdagangkan (*vide* Pasal 36 Huruf b UU No. 20/2016)

Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek. Perpanjangan merek terdaftar berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan merek tersebut dan memiliki kekuatan hukum tetap. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek serta diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.²⁸

Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar dapat diajukan kepada Menteri untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut dan dilakukan pada saat

²⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 189.

proses Permohonan pendaftaran merek. Perubahan nama dan/atau alamat diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

1.5.3.8. Lisensi Merek Terdaftar

Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Pemberi lisensi tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.²⁹ Untuk menghindari perjanjian lisensi untuk kepentingan yang melanggar hukum atau dapat merugikan kepentingan pihak lain atas mengganggu perekonomian nasional, maka setiap

²⁹ Tanjana Soenandar, *Op.Cit.*, h. 76

perjanjian lisensi merek pencatatannya dimohonkan kepada Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pada dasarnya lisensi merek tidak mengakibatkan peralihan hak atas merek, hanya sekadar pemberian izin menggunakan merek yang sifatnya sementara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas penggunaan merek milik orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut Nikolas S. Gikkas dalam bukunya *International Licensing of Intellectual Property: The Promise and The Peril* ada beberapa pertimbangan mengapa seorang pengusaha memilih pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya, yaitu:

1. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga menjangkau pasar yang semula berada diluar pangsa pasar pemberi lisensi.
2. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan
3. Melalui lisensi penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar
4. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan goodwill dari pemberian lisensi

5. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Hal-hal yang dikemukakan tersebut sebenarnya merupakan segi-segi positif dari pemberian lisensi pada umumnya, yang berakibat akan mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Di satu sisi saling menguntungkan kedua belah pihak yang terkait perjanjian lisensi, sedangkan di lain pihak secara tidak langsung menguntungkan ekonomi masyarakat.³⁰

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal

1.5.4.1. Pengertian Tentang Merek Terkenal

Pengaturan mengenai merek terkenal di Indonesia belum diatur secara implisit dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, oleh karena itu dalam hal ini akan di jelaskan definisi mengenai merek terkenal dari peraturan di negara lain. Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan didalam masyarakat. Promosi merupakan secara paling efektif untuk

³⁰ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h. 44

membangun reputasi (*image*). Reputasi tidak harus diperoleh melalui pendaftaran, melainkan dapat diperoleh melalui *actual use in placing goods or service into the market* (penggunaan secara aktual dengan cara meletakkan barang dan jasa di pasar).³¹

1.5.4.2. Pengertian Tentang Merek Terkenal Kategori Famous atau Welknown

Ada dua terminologi hukum yang memiliki pengertian sama dengan merek terkenal yaitu "*famous mark*" dan "*welknown mark*". Beberapa yurisdiksi memperlakukan *famous mark* dan *well-known marks* dalam arti yang sama. Namun demikian kebanyakan yurisdiksi membedakan antara "*famous marks*" dan "*well-known marks*".

Dalam hal ini, *famous mark*. Merek terkenal dengan kategori, *famous mark* sering membutuhkan untuk terdaftar terlebih dahulu, paling tidak di negara asalnya untuk perlindungan hukumnya. Adapun merek terkenal kategori *well-known mark* biasanya dilindungi tanpa membutuhkan suatu pendaftaran.

Di sisi lain merek terkenal kategori *well-known mark* sering kali hanya dilindungi untuk barang dan/atau yang terkait

³¹ Op.Cit hal.241

dengan pendaftaran saja. Sedangkan merek terkenal kategori *famous mark* dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak sah untuk produk barang dan/atau jasa yang bukan pesaing/tidak sejenis (*non-competing goods and service*). Jadi umumnya lebih sulit untuk membuktikan merek terkenal dengan kategori *famous mark* daripada merek terkenal dengan kategori *well-known mark*. Namun demikian, tidak ada definisi yang pasti tentang merek terkenal baik dengan kategori *famous* ataupun *wellknown*.

Dalam memutuskan apakah suatu merek disebut “merek terkenal dikategori *famous mark*, lazimnya pengadilan akan melihat beberapa faktor berikut ini :

1. Derajat daya pembeda inheren (*degree of inherent*) atau daya pembeda yang diperoleh (*acquired distinctiveness*).
2. Durasi dan luasnya penggunaan (*duration and extent of use*).
3. Jumlah promosi dan publisitas (the amount of advertising and publicity).
4. Luas geografis dari pasar (thr geographic extent of the market).
5. Jalur perdagangan (*the channels of trade*).
6. Derajat dari pengakuan dari area perdagangan (the degree of recognition in trading areas).

7. Setiap penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dari pihak ketiga (any use of similar marks by third parties).

8. Apakah merek terdaftar (*the mark is registered*)

World Intellectual Property Organization (WIPO) saat ini sedang memprakarsai persetujuan baru di bidang merek yang dirancang bagi perlindungan merek terkenal yang didalamnya ada norma baru.

- a. Upaya memperjelas pengertian *relevant sector of the public* dengan unsur penentu.
- b. Hanya sebatas pada konsumen potensial.
- c. Jaringan distribusi dan lingkungan bisnis yang biasa dengan merek terkenal pada umumnya.
- d. Upaya penentuan elemen merek terkenal meliputi:
 1. Jangka waktu, lingkup dan wilayah penggunaan merek.
 2. Pasar.
 3. Tingkat dan pembeda.
 4. Kualitas harus baik (*image*).
 5. Luas sebaran pendaftaran di dunia, sifat eksklusifitas pendaftaran yang dimiliki.
 6. Luas sebaran penggunaan di dunia.
 7. Nilai perdagangan merek tersebut di dunia.
 8. Rekor perlindungan yang berhasil diraih.

9. Hasil litigasi dalam penentuan terkenal atau tidaknya merek tersebut.
10. Intensitas pendaftaran merek lain yang mirip dengan merek yang bersangkutan.³²

1.5.4.3. Pengertian Tentang Merek Terkenal Dilution

Ketentuan merek terkenal terkait dengan perlindungan atas reputasi dan *Doctrin Dilution* yang secara konseptual sebagai basis yang berbeda dengan perlindungan yang berasal dari Inggris (tradisi *Common Law*). Konsep ini diperkenalkan pertama kali di Amerika pada 1920 melalui kesaksian secara tertulis dan tersumpah dari Frank Schechter, walaupun dinegara lain juga memiliki doktrin yang lebih kurang seperti *dilution*, namun kurang dikembangkan dan dieksplor dalam kasus – kasus yang ada.

Dalam kasus *dilution* sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan:

1. Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi (*trade-mark is well-known or has reputation*);

³²Rahmi Jened, *Op.Cit.* Hlm. 239.

2. Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis (*similarity of trademark but goods and services are dissimilar*);
3. Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak (*there is or tarnishment or blurring reputation without due cause*).

U.S Federal Trademark Dilution Act of 1995 yang direvisi *Trademark Dilution Revision Act of 2006* menyebutkan bahwa *Trademark Dilution* adalah:

A weakening or reduction in the ability of a mark to clearly and unmistakably distinguish one source can occur in two different dimensions; blurring and tarnishment (suatu pelemahan atau pengurangan kemampuan suatu merek untuk secara jelas dan tanpa kesalahan membedakan suatu sumber yang dapat terjadi dalam dua dimensi yang berbeda yakni pengaburan (*blurring*) dan perbedaan (*tarnishment*)).

Penggunaan merek atau nama dagang dalam perdagangan yang mencukupi adanya kemiripan pada merek terkenal melalui asosiasi. Hal tersebut mengurangi atau seperti halnya mengurangi persepsi publik bahwa merek terkenal tersebut secara signifikan menunjukkan sesuatu yang unik secara sendiri atau cara khusus. Ketika persyaratan untuk menuntun pengurangan reputasi terpenuhi, maka pemilik

merek dapat membawa gugatan melawan setiap penggunaan merek yang mengurangi kualitas pembeda dari merek tersebut, baik melalui gugatan atas dasar pemudaran reputasi (*blurring*) atau berdasarkan kerusakan reputasi (*tarbishment*) dari merek tersebut.³³

A. Dilution Type Pengaburan (*Blurring*)

Dilution melalui tipe pengaburan (*blurring*) adalah cara klasik atau tradisional yang didefinisikan sebagai:

Pengaburan adalah merek terkenal adalah sebagai kecemburuan oleh pendukung *asli*. Konsumen atau prospektif konsumen akan melihat merek penggugat digunakan oleh orang lain untuk mengidentifikasi sumber lain suatu barang atau jasa berbeda secara berlebihan. Keunikan dan pembeda penting dari merek untuk menunjukkan dan membedakan satu sumber mungkin menjadi luntur atau melemah, tetapi tidak ada kebingungan mengenai sumber, sponsor, afiliasi atau hubungan yang terjadi.

Pemudaran terjadi manakala kekuatan merek dilemahkan melalui identifikasinya untuk produk yang tidak sejenis, meskipun persamaan merek tersebut tidak menyebabkan kebingungan di antara konsumen kedua

³³ *Ibid*, hlm 245

produk tersebut, namun masing – masing mengurangi kualitas pembeda dari merek bersangkutan. Pelanggaran merek yang mengurangi reputasi merek terkenal dalam bentuk pengaburan.

B. Dilution Type Perusakan (*tarnishment*)

Dilution melalui tipe perusakan (*tarnishment*) didefinisikan sebagai:

Perusakan merek terkenal adalah akibat dari penggunaan merek secara tanpa hak oleh tergugat untuk memudahkan, menurunkan, atau menipiskan kualitas pembeda dari suatu merek. (Perusakan reputasi terjadi manakala merek ditampilkan dalam bisnis dunia remang – remang, khususnya, melalui asosiasi dengan produk dan/atau jasa dengan kualitas yang lebih rendah).

Saat ini mengenai *dilution* telah menjadi bahan diskusi yang intensif baik di beberapa negara dengan tradisi hukum *Common Law* sebagai adal doktrin ini, maupun di negara dengan tradisi *Civil Law*. Ada perbedaan dalam penyediaan pembuktian yakni Inggris dan Amerika yang menganut *Common Law System* pembuktian lebih ditekankan pada pembuktian langsung, misalnya melalui *survey*. Adapun dikebanyakan negara Eropa yang menganut *Civil Law System* pembuktian menyangkut

terminologi hukum (*legal term*) yakni kemampuan untuk membangun elemen dominan dan elemen pembeda suatu merek.³⁴

1.5.4.4. Aturan-Aturan Internasional Merek Terkenal

Aturan merek terkenal sendiri sudah tercantum pada perjanjian Paris Convention for the Protection of Industrial Property yang ditandatangani di Paris, Perancis pada 20 Maret 1883. Perjanjian ini adalah salah satu dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual. Konvensi Paris merupakan perjanjian yang paling banyak ditandatangani negara-negara di dunia:

Article 6 bis Paris Convention

1. The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also

³⁴ *Ibid*, hlm 247

- apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*
2. *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*
 3. *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*

Penjelasan:

Menetapkan bahwa negara anggota Konvensi Paris harus mengambil tindakan secara *ex-officio* jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangannya atau atas dasar permintaan suatu pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan merek yang mengakibatkan suatu reproduksi, suatu tiruan atau suatu terjemahan yang menimbulkan kebingungan, suatu merek yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dari di mana merek tersebut didaftarkan atau digunakan sebagai merek yang dikenal dalam Negara tersebut dan telah menjadi merek seseorang yang berhak untuk itu berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk produk yang identik atau produk yang

mirip. Aturan ini juga berlaku manakala bagian esensial dari merek menimbulkan suatu reproduksi dari setiap merek yang dikenal atau suatu tiruan yang menyebabkan kebingungan. Suatu periode paling sedikit lima tahun sejak tanggal pendaftarannya harus dimungkinkan untuk pembatalan merek tersebut di atas negara anggota konvensi dapat menyediakan suatu periode di mana larangan penggunaan dapat dimintakan. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan catatan penulis: “penghapusan” atau larangan penggunaan dari merek terdaftar atau digunakan dengan iktikad buruk.

Selain aturan perjanjian Konvensi Paris aturan mengenai merek juga diatur pada perjanjian TRIPS (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian internasional di bidang HaKI terkait perdagangan:

Article 16 Rights Conferred

1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for

identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

2. *Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.*
3. *Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or Page 327 services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.*

Penjelasan:

1. Pemilik merek dagang terdaftar berhak secara eksklusif mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki persetujuan pemilik untuk menggunakan dalam perdagangan identik atau serupa dengan tanda barang atau layanan yang identik atau serupa dengan yang bersangkutan dimana merek dagang terdaftar. Dimana penggunaan semacam itu akan menghasilkan kemungkinan kebingungan. Dalam kasus penggunaan tanda identik untuk identik barang atau jasa, kemungkinan kebingungan harus dianggap. Hak yang dijelaskan di atas tidak boleh mengurangi hak-hak sebelumnya yang ada, dan juga tidak akan mempengaruhi kemungkinan Anggota membuat hak tersedia atas dasar penggunaan.
2. Pasal 6 Konvensi Paris (1967) berlaku, *mutatis mutandis*, terhadap layanan. Menentukan apakah merek dagang sudah terkenal, Anggota harus memperhatikan pengetahuan dari merek dagang di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan di Anggota yang bersangkutan telah diperoleh sebagai hasil promosi merek dagang.
3. Pasal 6 Konvensi Paris (1967) berlaku, *mutatis mutandis*, terhadap barang atau jasa yang tidak serupa dengan yang terkait dengan merek dagang terdaftar, asalkan menggunakannya merek dagang sehubungan dengan

barang atau jasa tersebut akan menunjukkan hubungan antara barang tersebut atau jasa dan pemilik merek dagang terdaftar dan asalkan kepentingan pemilik merek dagang terdaftar kemungkinan akan rusak akibat penggunaannya.

Ketentuan untuk melindungi merek terkenal di atas berlaku bagi seluruh negara anggota Konvensi Paris dan penanda tangan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*) termasuk Indonesia yang juga turut meratifikasi kedua *treaty* tersebut masing-masing melalui Keppres No. 15 Tahun 1997, Keppres No. 7 Tahun 1994 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *libary based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.³⁵

Pada penelitian secara yuridis normatif, sering kali dikonsepsikan sebagai penelitian yang mengacu pada apa yang tertulis

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Pub lishing, 2013, hlm 46

dalam norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian penelitian ini dapat diperjelas yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang “Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Minimarket Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Bentuk Lain”.

1.6.2. Sumber Data

William H. Putman membagi sumber bahan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu *primary authority* dan *second authority*. *Primary authority* adalah *the law itself*, terdiri atas dua kategori utama, yaitu *enacted law* and *common/case law*.³⁶

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain).

2. Bahan Hukum Sekunder

³⁶ Dyah Ochtorina susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 50.

Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder menawarkan manfaat-manfaat berupa :

- a. Membantu memperkenalkan isu-isu hukum yang akan diteliti;
- b. Merupakan ikhtiar atau ringkasan keputusan-keputusan pengadilan, perundang-undangan dan regulasi-regulasi;
- c. Memberikan analisis tentang perkembangan dan latar belakang sejarah;
- d. Memberikan penjelasan terhadap konsep-konsep baru atau konsep-konsep yang sulit;
- e. Memberikan deskripsi dan analisis hukum beserta perkembangannya;
- f. Sebagai kutipan bahan hukum primer melalui catatan kaki atau notasi.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara:

a. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen

bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau tanya jawab secara langsung.

1.6.4. Metode Analisis Data

Pengolaan data dalam penelitian normatif lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normative kualitatif.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder, yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi dokumen, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh

³⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 3

jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan baik di dalam dan di luar fakultas hukum, perpustakaan universitas dan di luar universitas lain, dan perpustakaan daerah.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 2 (dua) bulan, dimulai dari bulan September 2017 sampai bulan November 2017. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 5 bulan September 2017 sampai tanggal 5 bulan November 2017 pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK SEPATU TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan

secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam proposal skripsi ini, yaitu perlindungan hukum bagi pemilik merek sepatu terkenal berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Bab Kedua membahas tentang bentuk pelanggaran pemalsuan sepatu merek terkenal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sub bab pertama membahas mengenai bentuk pelanggaran pemalsuan sepatu merek terkenal. Selanjutnya sub bab kedua membahas mengenai hak pemilik merek sepatu terkenal.

Bab ketiga membahas tentang perlindungan hukum bagi pemilik merek sepatu terkenal. Sub bab pertama membahas mengenai perlindungan hukum secara preventif bagi pemilik merek sepatu terkenal. Selanjutnya sub bab kedua membahas mengenai perlindungan hukum secara represif bagi pemilik merek sepatu terkenal.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.