

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap korporasi atau perusahaan yang memproduksi barang atau jasa untuk memajukan usaha dan roda perekonomiannya menggunakan banyak strategi, salah satunya dengan menggunakan merek. Sebagaimana fungsinya, merek digunakan untuk memberikan identitas sebagai pembeda terhadap barang komoditas atau produk yang dihasilkan suatu perusahaan atau jasa dengan barang atau produk perusahaan lain yang sejenis. Tidak terbayangkan apabila suatu produk barang atau jasa yang dipasarkan tanpa menggunakan merek, tentunya konsumen akan sulit untuk membedakan barang dari produk suatu perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu merek merupakan identitas atau tanda pengenal suatu barang yang sekaligus menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Hal itu menjadi jaminan kepribadian (*individuality*), dan reputasi barang atau jasa hasil usahanya tersebut pada waktu diperdagangkan

Merek dapat pula menjadi asset perusahaan apabila produk barang atau jasa yang dihasilkan dengan menggunakan merek tersebut berhasil menjadi barang atau jasa yang banyak diminati dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat. Maka dari itu merek yang bersangkutan akan menjadi “kata kunci” bagi masyarakat yang akan membeli suatu barang.¹

¹Trisno Raharjo, “*Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan-Putusan Perkara Merek Terkenal di Indonesia*”, Laporan Penelitian, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1999, hlm. 1

Dari sejarah perkembangannya, diketahui bahwa hukum merek yang berkembang pada pertengahan abad XIX, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang. Norma dasar dari perlindungan merek adalah bahwa tidak seorang pun berhak menawarkan kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang hasil produksi usahanya. Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang memakainya sebagai tanda pengenal dari barang-barangnya dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu itu, sehingga menjadikannya objek hak milik (*property rights*) dari pemilik merek tersebut.²

Secara yuridis, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan pengertian atau definisi mengenai merek, ekplisit tertulis 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. Selanjutnya Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang

²Rahmi Jened, “*Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*”, Surabaya, Yuridika, 2000, hlm. 1.

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Adapun Merek Jasa menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis 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.

Adapun menurut pengertian beberapa sarjana, Merek menurut Yusran Isnaini adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.³ Menurut Prof. Molengraaf, merek adalah dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bias dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.⁴ Menurut H.M.N Purwo Sutjipto, merek dapat diartikan suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional

³ Yusran Isnaini, "*Buku Pintar Haki*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 33.

⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, "*Hak Milik Intelektual*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 121.

dewasa ini dan dalam rangka mendistribusikan barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*) untuk bersaing di pasar global.⁵

Arti penting sebuah merek, sehingga melekat didalamnya Hak ekonomi dan hak moral yang tidak bisa dipisahkan dari hak kekayaan intelektual. Hak moral adalah hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.⁶ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis 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. Dari definisi pasal 1 angka 5 diatas mencakup lisensi hak ekonomi dan hak moral.

Perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena mempunyai hak moral dan hak ekonomi yang sangat bernilai atas suatu barang dan jasa yang menunjukkan kualitas barang tertentu dalam perdagangan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, suatu merek harus didaftarkan.

⁵ Rahmi Jened, *Op.cit.*, hlm. 8.

⁶ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 17.

Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang atau perusahaan lain dengan itikad tidak baik untuk barang atau jasa sejenis.⁷

Kebutuhan untuk melindungi merek terkenal menjadi hal yang sangat penting, dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perdagangan barang dan jasa. Perlindungan terhadap merek terkenal sangat dibutuhkan untuk menghindari kerugian pemegang merek dan konsumen pemakai barang dan jasa. Pelanggaran terhadap merek terkenal mengakibatkan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut, karena konsumen menganggap barang dan jasa yang mutunya baik tersebut kualitasnya sudah menurun. Hal ini mengakibatkan berkurangnya omzet penjualan, sehingga merugikan pemegang merek. Selain itu, konsumen akan memperoleh barang atau jasa yang mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal. Karena berada dalam ranah antar negara, keberadaan asas dan kaidah hukum tentang perlindungan terhadap merek terkenal pertama kali merupakan asas dan kaidah yang diletakkan oleh hukum internasional. Pada gilirannya, asas dan kaidah hukum internasional tersebut harus diimplementasikan dan diaplikasikan oleh negara dalam forum domestiknya. Asas dan kaidah hukum internasional yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal tidak akan efektif tanpa

⁷ H.D. Effendy Hasibuan, "*Perlindungan Merek: Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*", Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 147

diimplementasikan dalam tata hukum nasional masing-masing negara yang dibebani kewajiban internasional tersebut.⁸

Dalam dinamika dan realita saat ini, banyak sekali terjadi sengketa dalam bidang merek. Munculnya suatu merek baru yang kemudian eksis di tengah-tengah masyarakat dengan meniru atau menjiplak secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dengan merek terkenal yang telah didaftarkan dan digunakan oleh perusahaan lain dianggap sebagai bencana bagi perusahaan. Maka kehadiran perangkat hukum yang didalamnya memuat prinsip-prinsip perlindungan hukum mampu melindungi merek terkenal memang sangat dibutuhkan oleh setiap badan usaha.

Indonesia memberi perhatian lebih kepada HKI dengan bergabung menjadi anggota organisasi internasional, salah satunya yaitu Paris Convention yang kemudian diratifikasi dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 dan juga menandatangani TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) Agreement dan meratifikasinya melalui Keppres No.7 Tahun 1997. Dengan diratifikasinya Paris Convention dan TRIPs Agreement maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut.⁹

Adapun ketentuan-ketentuan yang substantif dalam Konvensi Paris dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu prinsip *national treatment*, hak

⁸ Nurul Intan Sari, Siti, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 2. 2015, hlm.166.

⁹ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, "Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement Dan Uu Merek Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3. 2014, hlm. 424.

prioritas (*right of priority*), dan ketentuan-ketentuan umum (*common rules*).¹⁰ Di Indonesia pengaturan tentang merek sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang meratifikasi dari konvensi paris pada tahun 1979. Yang akar atau basis dari aturan ini terdapat pada *Article 5 (2) Paris Conventions*:

“Use of trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the union shall not entail invalidation of registration and shall not diminish the protection granted to the mark”.

Terjemahan bebasnya adalah Penggunaan merek dari pemilik dalam bentuk dengan unsur-unsur yang berbeda tetapi tidak menghilangkan karakter pembeda dari dalam bentuk dimana merek tersebut didaftarkan di satu Negara peserta konvensi, tidak mengakibatkan pembatalan dari pendaftarannya dan tidak menghilangkan perlindungan yang telah diberikan sebagai merek terdaftar.¹¹

Sebelumnya ada penelitian lain yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek* membahas mengenai perlindungan hukum merek terkenal dalam konvensi paris ke dalam Undang-Undang Merek yang sebelumnya, dan yang membedakan dengan penelitian ini adalah fokus dengan prinsip perlindungan hukum merek terkenal dalam konvensi paris yang diratifikasi ke

¹⁰ Abdul Bari Azed, *“Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia”*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, Hlm.9

¹¹ Rahmi Jened, *Op.cit.*, Hlm. 4-5

dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2016 serta penerapannya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa penerapan prinsip perlindungan hukum merek terkenal *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) Khususnya pada *Article 2 & 6* yang diantaranya terdapat prinsip *national treatment*, hak prioritas, dan ketentuan-ketentuan umum. Prinsip-prinsip ini sangat penting diratifikasi maupun diterapkan kedalam pengaturan perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia karena menjadi payung hukum terhadap merek-merek terkenal yang belum terdaftar bagi domestik maupun internasional dan melindungi dari jiplakan yang ingin membonceng merek terkenal tersebut, maka penulis akan menganalisis apakah prinsip-prinsip tersebut telah diakomodasi kedalam aturan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta penerapan perlindungan merek terkenal dalam putusan pengadilan di Indonesia yaitu Putusan Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, yang merupakan kasus sengketa merek terkenal, serta menganalisa putusan hakim tersebut telah mengarah pada perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan setelah berlakunya undang-undang merek tersebut.

Atas dasar ketertarikan pada pembahasan mengenai merek terkenal tersebut sehingga penulis disini ingin meneliti dan menuangkannya didalam sebuah tulisan yang berjudul **“Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris Ke Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka disusunlah rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan, yaitu:

1. Apakah prinsip-prinsip perlindungan merek terkenal dalam konvensi paris telah diakomodasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
2. Bagaimana penerapan perlindungan merek-merek terkenal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Pengadilan di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prinsip – prinsip perlindungan merek terkenal dalam konvensi paris telah diakomodasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan merek - merek terkenal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Putusan Pengadilan di Indonesia.

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini bukan semata-mata hanya untuk sebuah nilai, melainkan pengalaman yang akan menuntun pada kebaikan dikemudian hari. Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini baik bagi mahasiswa maupun bagi akademik. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pemahaman teori yang telah ada dan dalam praktek hukum terkait dengan penerapan prinsip - prinsip perlindungan hukum dalam hal memberikan perlindungan terhadap merek terkenal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (ratifikasi dari Konvensi Paris)

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi ahli hukum pada umumnya terutama para ahli hukum yang berkecimpung di bidang hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual, terutama yang berkonsentrasi di wilayah Merek dan Indikasi Geografis.
2. Bagi pemerintahan dalam hal ini adalah pejabat tata usaha negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara hierarki unit dibawahnya yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayan kepada masyarakat maupun korporasi dalam rangka memberikan kepastiaan dan perlindungan hukum terhadap merek.

3. Bagi masyarakat Indonesia secara umum penelitian ini dapat menjadi khazanah pengetahuan dan pemahaman terkait dengan keputusan pejabat tata usaha negara, dan secara khusus sebagai sumbangan pikiran bagi mereka yang tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Merek

1.5.1.1. Pengertian Merek

Menurut Harsono Adisumarto, S.H, M.PA memberikan definisi merek sebagai tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, ibarat seperti pada pemilikan ternak dengan memberikan tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembeda.¹²

Adapun pengertian merek menurut pendapat atau doktrin dari beberapa sarjana yang lain, diantaranya adalah:

1. R. Soekardono, menyatakan bahwa merek adalah suatu

¹² Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, hlm. 44

tanda, dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, dimana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Merek adalah suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distingling*) dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada pembedaan, maka tidak mungkin disebut merek.¹³

2. Prof, Molengraaf, menyatakan bahwa merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, Prof. Molengraaf, menyatakan bahwa 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.¹⁴
3. Prof. H. OK. Saidin, menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan

¹³ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 16

¹⁴ Muhammad Djumhani dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 222

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁵

4. H.M.N. Purwo Sutjipto, Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹⁶ Pendapat tersebut lebih menekankan pada suatu tanda tertentu yang dipribadikan, hal tersebut dimaksudkan untuk membedakan satu benda dengan benda lainnya yang sejenis.
5. Menurut Nur Soeryatin, Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai; tanda asal, nama, jaminan, terhadap mutunya.¹⁷ Pendapat tersebut lebih menekankan pada pembedaan dengan barang yang sejenis dengan memberikan tanda asal, nama, dan jaminan mutunya.

Secara normatif, undang-undang juga memberikan pengertian mengenai merek, dijelaskan dalam 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

¹⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 345

¹⁶ H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1984, Hlm. 82

¹⁷ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980, Hlm. 84

Indikasi Geografis. 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. Selanjutnya dalam undang-undang tersebut juga membedakan antara merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. 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. Sedangkan, definisi Merek Jasa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 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. Adapun Merek Kolektif dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama 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. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk memberikan identitas yang berfungsi sebagai daya pembeda antara barang-barang atau jasa sejenis lainnya yang beredar di tengah-tengah masyarakat, yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang maupun badan hukum, dimana daya pembeda tersebut dapat juga berfungsi sebagai jaminan atas mutu suatu produk. Dari pihak produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas atau mutu, kemudahan pemakaian, atau hal-hal yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang atau jasa yang diperdagangkannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Terakhir, bagi konsumen, merek diperlukan untuk menentukan pilihan barang atau jasa yang akan dibeli atau dipakai. Pemakaian suatu merek dalam praktek akan membawa pengaruh. Apabila suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup hingga diterima sebagai merek.¹⁸

¹⁸ Harsono Adisumarto, *Op. cit*, hlm. 46

1.5.1.2. Fungsi Merek

Pemilik merek atau produsen pada dasarnya menggunakan merek dagang untuk melindungi produk yang mereka hasilkan dalam perdagangan barang dan / atau jasa. Fungsi merek tersebut adalah sebagai berikut¹⁹:

- a. Sebagai suatu identifikasi (identifikasi produk) yang membedakan produk yang dihasilkan oleh satu produsen dengan produk dari produsen lain. Fungsi ini juga dapat menjamin reputasi hasil bisnisnya selama bertransaksi;
- b. Sebagai sarana promosi perdagangan. Promosi dapat dilakukan melalui iklan dari produsen atau pengusaha yang memproduksi barang atau jasa. Merek merupakan simbol pengusaha yang mengembangkan produk atau pasar komoditasnya untuk menarik konsumen.
- c. Sebagai jaminan mutu produk dan / atau jasa (quality assurance). Selain menguntungkan produsen yang memiliki merek, hal ini juga memberikan jaminan perlindungan kualitas atas barang dan / atau jasa konsumen;
- d. Sebagai indikasi dari sumber (source of origin) barang atau jasa yang dihasilkan. Merek adalah pengenalan suatu komoditas dan / atau jasa, yang digunakan untuk mengaitkan komoditas dan / atau jasa tersebut dengan produsen, atau antara komoditas dan / atau jasa tersebut dengan wilayah atau negara asalnya.

¹⁹ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 85

1.5.1.3. Jenis Merek

Menurut Rahmi Jened, merek adalah tanda yang membedakan kekuatan yang digunakan untuk berdagang barang dan / atau jasa. Oleh karena itu, merek harus memiliki unsur-unsur berikut: a) tanda pembeda; b) merek dagang harus digunakan; c) digunakan untuk perdagangan barang dan / atau jasa.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merek dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. 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.
- b. 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.

Berdasarkan reputasi dan kemasyhuran suatu merek, merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu²¹ :

- a. Merek Biasa (*Normal Marks*)

Merek biasa adalah merek yang tergolong memiliki reputasi rendah. Dari segi penggunaan dan teknologi, co-

²⁰ Rahmi Jened, *Op.cit.*, hlm.6

²¹ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 80

brand ini dinilai kurang memiliki simbolisme dalam gaya hidup.

Konsumen menganggap merek tersebut berkualitas rendah. Merek juga dianggap tidak memiliki daya tarik untuk memberikan kedekatan yang sugestif kepada konsumen, serta tidak dapat membentuk lapisan pasar dan pengguna.

b. Merek Terkenal (*Well Known Marks*)

Merek terkenal yaitu merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan yang memukau dan menarik sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah merek ini langsung memberikan sentuhan keakraban kepada segala lapisan konsumen.

c. Merek Termashyur (*Famous Marks*)

Merek termashyur adalah merek paling bergengsi. Di dunia, reputasinya telah diklasifikasikan sebagai "merek mulia dunia". Nyatanya, merek ternama dengan merek terkenal sulit dibedakan. Penafsirannya sulit, sehingga sulit untuk menentukan batas dan ukuran di antara keduanya.

1.5.1.4. Manfaat Merek

Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, merek memiliki manfaat:

a. Manfaat Ekonomi

- 1) Sebagai sarana perusahaan untuk bersaing di pasar;

- 2) Konsumen dapat memilih sesuai dengan value for money yang diberikan oleh berbagai merek;
- 3) Sebagai hubungan antara merek dan konsumen. Dibandingkan dengan penyedia layanan harga murah dengan kinerja tidak jelas, sebagian besar konsumen lebih memilih penyedia layanan dengan harga lebih tinggi dan kualitas lebih baik.

b. Manfaat Fungsional

- 1) Merek adalah peluang untuk diferensiasi. Selain meningkatkan kualitas (diferensiasi vertikal), perusahaan juga memperluas merek melalui jenis produk baru (diferensiasi horizontal);
- 2) Sebagai jaminan kualitas. Jika konsumen kembali membeli merek yang sama, maka kinerja merek tersebut akan sama dengan merek sebelumnya;
- 3) Pemasar merek bersimpati terhadap masalah yang akan diselesaikan oleh pengguna akhir dan merek;
- 4) Merek mempromosikan berbagai ketersediaan produk.

c. Manfaat Psikologis

- 1) Merek adalah penyederhanaan atau penyederhanaan semua informasi produk yang perlu diketahui konsumen;
- 2) Pemilihan merek tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi sebagai faktor emosional dalam memutuskan membeli suatu merek;

- 3) Sebagai citra diri, tingkatkan citra diri pemakainya;
- 4) Tidak hanya mempengaruhi persepsi orang lain, tetapi juga mempengaruhi pengenalan objek tertentu.

1.5.1.5. Hak Atas Merek

Dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar oleh negara untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek itu sendiri atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.

Sebagai hak eksklusif, hak merek melarang pihak lain tanpa seizin pemegang hak merek untuk menggunakan merek yang dimilikinya, karena ini merupakan bagian dari kekayaan pribadi yang perlu dijaga, dirawat, dan dilindungi. Dalam hak merek dagang juga terdapat hak absolut, yaitu hak untuk mengajukan gugatan terhadap pemegang hak sesuai dengan ketentuan hukum, serta tuntutan pidana terhadap mereka yang melanggar hak tersebut.²²

Hak merek dagang bersifat monopoli, karena hanya pemilik merek yang dapat menggunakan merek tersebut. Akan tetapi hak merek dagang bukanlah monopoli mutlak, karena jika masa perlindungan merek telah habis dan pemilik merek yang bersangkutan tidak memperpanjang masa perlindungan,

²² OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm.400

pihak lain dapat menggunakan merek tersebut. Hak merek dagang dapat dipertahankan terhadap siapa pun, dan pihak yang tidak berwenang tidak dapat menggunakan merek dagang sebagai hak eksklusif. Merek dagang menjadi hak pemilik merek dagang atau pihak lain yang diperbolehkan menggunakan hak tersebut atas izin pemilik merek dagang.²³

Hak merek dagang menciptakan hak ekonomi bagi pemiliknya. Karena hak merek adalah hak eksklusif, hanya pemilik merek yang memiliki hak ekonomi atas merek dagang. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui hak kekayaan intelektual. Bentuk hak ekonomi adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penggunaan merek oleh diri sendiri atau dari penggunaan merek oleh orang lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi merek dibatasi pada tiga (tiga) jenis, yaitu penggunaan sendiri, penggunaan melalui izin merek dan izin merek jaket, tanpa perubahan lain.²⁴

1.5.2. Tinjauan Umum Pendaftaran dan Pembatalan Merek

1.5.2.1. Permohonan Pendaftaran Merek

Ketentuan yang terkait dengan syarat pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur dalam bab tentang permohonan pendaftaran merek. Dalam Pasal 4, disebutkan

²³ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung:Alumni, 2003, hlm.131

²⁴ *Ibid*

bahwa permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri. Tanggal penerimaan permohonan diberikan apabila permohonan tersebut memenuhi persyaratan minimum yang berupa formulir permohonan yang telah diisi lengkap dengan label merek dan bukti pembayaran biaya permohonan. Untuk permohonan merek dalam bentuk tiga dimensi, label merek yang harus dilampirkan adalah bentuk karakteristik dari merek tersebut, yaitu berupa gambar yang dapat dilihat dari depan, samping, atas, dan bawah.

Orang yang membuat merek atau pemilik merek wajib memiliki itikad baik dalam mendaftarkan mereknya. Dimana yang dapat menjadi pemilik merek ialah perorangan, beberapa orang secara bersama-sama, dan badan hukum. Merek dapat dimiliki secara perorangan karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat juga terjadi bila pemilik merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain. Selain itu, merek juga dapat dimiliki oleh beberapa orang misalnya dua atau tiga orang namun kepemilikan merek harus secara bersama-sama. Demikian pula hak atas merek bersama yang tidak dapat dibagi-bagi

karena merupakan satu kesatuan.²⁵ Kemudian badan hukum juga dapat memiliki merek, karena badan hukum merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia umumnya.

1.5.2.2. Cara Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek terdapat dua macam cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara biasa atau bersifat umum dan dengan hak prioritas. Permohonan pendaftaran dengan cara biasa dapat dilakukan karena merek yang dimohon pendaftarannya belum pernah didaftarkan sama sekali. Sedangkan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas dilakukan karena merek yang didaftarkan di Indonesia sudah pernah didaftarkan di negara lain.

1) Dengan cara biasa

Permohonan pendaftaran merek diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Permohonannya dapat diajukan secara elektronik ataupun non elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pemilik merek yang hendak mendaftarkan mereknya, tidak dapat mengajukan permohonan secara lisan. Pemilik merek tidak harus mengajukan sendiri permohonan pendaftaran mereknya.

²⁵ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm.19

Pemilik merek dapat diwakili kuasanya untuk mengajukan permohonan tersebut dengan cara memberi kuasa terlebih dahulu kepada orang lain apabila berhalangan. Kuasa pemilik merek adalah konsultan HAKI sehingga kuasa pemilik merek adalah orang yang benar-benar memahami tentang hukum merek sehingga pengurusan dapat berjalan lancar karena orang yang diberi kuasa sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengurus pendaftaran merek.

Permohonan yang diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka semua nama pemohon harus dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Apabila permohonan tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pemohon saja, maka dengan melampirkan persetujuan dari mereka yang diwakilkan. Apabila permohonan diajukan oleh kuasanya, dalam surat kuasa mereka secara bersama-sama memberikan kuasa dan membubuhkan tanda tangan semuanya.

Pemilik merek yang bertempat tinggal di luar negeri tidak boleh mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung, melainkan wajib melalui kuasanya jika akan mengajukan permohonan. Pemohon tidak boleh menggunakan kuasa asing melainkan wajib menggunakan kuasa yang berasal dari Indonesia. Selain

itu Undang-Undang merek mewajibkan pemohon memilih domisili di tempat tinggal kuasanya di Indonesia.

2) Dengan hak prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Syarat-syarat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas dalam mengajukan permohonan juga harus memenuhi syarat-syarat seperti dengan menggunakan cara biasa. Merek yang dimohonkan pendaftaran dengan hak prioritas adalah merek yang pernah didaftarkan di luar negeri. Oleh karena itu Undang-Undang memberikan syarat khusus yaitu permohonannya harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal

penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negara asing.

Persyaratan lainnya adalah permohonan pendaftaran dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti hak prioritas. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang telah dilakukan pendaftaran mereknya di negara asing. Apabila persyaratan tentang bukti hak prioritas dalam tempo tiga bulan tidak dapat dipenuhi setelah batas waktu enam bulan dilewati, maka permohonan pendaftaran merek tidak hapus melainkan tetapi diproses dengan cara biasa.

1.5.2.3. Syarat Pendaftaran Merek

Formulir permohonan dianggap lengkap apabila telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan mencantumkan hal-hal sebagai berikut²⁶:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jikan permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang

²⁶Agung Indriyanto & Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, hlm 24-25

pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;

- f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa.

Selain formulir permohonan, label merek dan bukti pembayaran biaya permohonan, UU No.20/2016 juga mensyaratkan dokumen lain untuk disertakan dalam permohonan pendaftaran merek berupa surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, dan bukti prioritas jika diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Dalam hal permohonan pendaftaran merek kolektif, permohonan harus disertai salinan ketentuan penggunaan merek. Salinan tersebut setidaknya memuat pengaturan mengenai:

- a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan.
- b. Pengawasan atau penggunaan merek kolektif;
- c. Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

1.5.2.4. Prosedur Pendaftaran Merek

Secara umum, tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan UU No. 20/2016 terdiri atas pemeriksaan

formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi.²⁷

a. Pemeriksaan Formalitas

Permohonan formalitas dilakukan dengan memastikan permohonan pendaftaran merek terkait persyaratan administratif yaitu formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan oleh kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Jika terdapat kekurangan dalam mengajukan persyaratan yaitu surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, pemohon dapat memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Permohonan pendaftaran merek yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka permohonan tersebut dapat ditarik kembali.

b. Pengumuman

Dalam waktu paling lama lima belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan pendaftaran

²⁷ *Ibid*, hlm.27-32

merek yang telah memenuhi persyaratan minimum diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut kepada DJKI. Alasan keberatan mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak harus sesuai ketentuan pada Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.20/2016. Pemohon yang permohonan pendaftarannya menerima keberatan berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan.

Pemilik merek yang telah terdaftar dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM RI, selama pengumuman waktunya belum berakhir. Keberatan dapat diajukan dengan diberi alasan yang cukup dan disertai dengan bukti yang cukup bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang tidak dapat ditolak untuk didaftarkan. Keberatan yang diajukan dapat ditanggapi dengan sanggahan oleh pendaftar merek secara tertulis paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal salinan keberatan disampaikan kepada Menteri. Terdapat perbedaan dalam proses pendaftaran merek, dimana sebelumnya setelah melakukan pemeriksaan

administratif, pendaftaran merek berlanjut pada pemeriksaan substantif. Namun untuk lebih mempercepat proses pendaftaran merek, maka terdapat perubahan alur proses pendaftaran merek dalam Undang-Undang. Dilaksanakannya pengumuman terhadap permohonan sebelum dilakukan pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

c. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan permohonan pendaftaran merek untuk menentukan sebuah tanda memenuhi persyaratan sebagai merek dari kepemilikan merek. Pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh persyaratan administratif. Pada proses ini, pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pada Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM. Pemeriksa merek merupakan tenaga yang ahli di bidang merek. Namun dapat juga dilakukan oleh tenaga ahli diluar pemeriksa jika diperlukan.

Waktu pemeriksaan substantif harus dapat diselesaikan paling lama 150 hari sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-Undang. Apabila tidak terdapat keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman akan dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut. Jika terdapat keberatan, pemeriksaan substantif bisa dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.

Setelah merek dilakukan pemeriksaan secara substantif oleh pemeriksa merek, maka selanjutnya akan memperoleh hasil yaitu: a. Merek dapat didaftarkan; b. Merek tidak dapat untuk didaftarkan; c. Merek ditolak untuk didaftarkan. Hasil pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pemohon atau kuasanya. Apabila hasil dari pemeriksaan substantif tersebut permohonan pendaftaran merek dapat diberikan hak atas merek, DJKI kemudian akan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Merek. Namun jika hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak, maka pemohon berhak menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.

Tanggapan diajukan dengan mengumumkan alasan-alasannya. Apabila setelah diteliti oleh pemerisa ternyata alasan-alasan tersebut dapat diterima, maka atas persetujuan Menteri permohonan itu diumumkan kepada pemohon dan diterbitkan dalam berita resmi merek. Apabila tanggapan dari pemohon tidak dapat diterima alasan-alasannya, maka Menteri menolak permohonan tersebut. Kemudian apabila pemohon tidak menyampaikan tanggapan setelah mengetahui bahwa permohonan mereknya tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk didaftarkan, maka Menteri dapat langsung menolak permohonan tersebut.

d. Sertifikasi

Sertifikat merek merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara dan diberikan kepada pemilik merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain dengan seizinnya. Pemilik merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut terdaftar di DJKI. Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama delapan belas bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat, maka merek yang telah terdaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.

1.5.2.5. Sistem Pendaftaran Merek

Terdapat dua sistem pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif (*first to use system*) adalah perlindungan hukum diberikan kepada pemakai pertama pada merek walaupun merek tersebut tidak didaftarkan. Pemakai merek pertama kali ialah yang dianggap berhak atas merek yang bersangkutan, hal inilah yang melahirkan hak atas merek. Dalam sistem deklaratif ini, pendaftaran hanya berdasarkan sangkaan atau dugaan bahwa orang yang telah mendaftarkan merek tersebut adalah pemakai pertama dan orang yang berhak atas merek tersebut. Apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa ialah pemakai pertama dari merek tersebut, maka pendaftaran itu dapat dibatalkan melalui pengadilan.

Sistem konstitutif (*first to file system*) adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek.²⁸ Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek, maka dialah yang berhak atas hak merek tersebut. Pendaftar pertama merupakan satu-satunya orang yang berhak secara eksklusif atas merek yang bersangkutan, dan orang lain tidak dapat memakainya tanpa izin yang bersangkutan.

²⁸ Fauzi Wibowo, *Hukum Dagang di Indonesia*, Yogyakarta:Legality, 2017, hlm. 258

Keuntungan dari digunakannya prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek yaitu adanya kepastian hukum bagi pemilik merek, yaitu²⁹:

- a) Kepastian hukum bagi pemilik merek sebenarnya untuk dilindungi;
- b) Kepastian hukum pembuktian, bahwa seseorang atau badan hukum memiliki hak atas suatu merek hanya didasarkan pada sertifikat merek sebagai satu-satunya alat bukti utama;
- c) Mewujudkan dugaan hukum siapa yang paling berhak memiliki merek tersebut dengan pasti sehingga tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama. Di Indonesia, sistem perlindungan hukum terhadap merek yang dianut adalah sistem konstitutif. Berdasarkan pada Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

²⁹ Admin, Sistem Konstitutif dalam Kepemilikan Hak Atas Merek, <https://optimasihki.id>, diakses pada Rabu 25 November 2020, pukul 19.00.

1.5.2.6. Pembatalan Merek

Pembatalan merek adalah peniadaan hak atas suatu merek tertentu, melepas hubungan antara produk dengan produsennya terkait dengan hak atas produksi, hak atas pemberian izin kepada orang lain atau pihak lain untuk mengelola. Pembatalan merek menyebabkan tidak adanya kaitan hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum lagi oleh negara. Untuk pengajuan pembatalan merek biasanya dilakukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan, memiliki keterkaitan, merasa dirugikan, dan untuk pengajuannya diajukan ke Pengadilan Niaga untuk pembatalan merek dagang tertentu.

Suatu merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.20/2016 ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan adalah kasasi.

Pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan alasan apabila merek yang bersangkutan melanggar ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang harus ditolak. Ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dapat dilihat dalam Undang-Undang merek, yaitu:

- a) Jika didaftar tidak dengan itikad baik.
- b) Jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

1.5.2.7. Perbedaan Penghapusan Pendaftaran Merek dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Persamaan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek adalah keduanya mengakibatkan dicoretnya merek dari Daftar Umum Merek dan hilangnya perlindungan atas suatu merek. Perbedaannya dapat ditinjau dari 4 hal, yaitu prosedur, alasan, persyaratan dan jangka waktu pengajuan gugatan. Ditinjau dari prosedur, penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu atas prakarsa Ditjen HKI, permintaan pemilik dan atas permintaan pihak ketiga melalui putusan Pengadilan Niaga. Sedangkan pembatalan pendaftaran merek hanya dikenal satu prosedur, yaitu melalui gugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek yang tidak terdaftar dengan ketentuan harus mengajukan permohonan kepada Ditjen HKI sebelumnya. Selain itu juga, perbedaannya adalah Undang-Undang Merek tidak memberikan kewenangan

kepada Ditjen HKI untuk melakukan pembatalan atas kehendaknya sendiri.

Hal yang kedua adalah ditinjau dari segi alasan. Undang-Undang Merek menegaskan dengan jelas alasan-alasan apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan penghapusan pendaftaran merek dan pembatalan pendaftaran merek sehingga terdapat perbedaan yang sangat prinsipil dalam hal ini. Hal ketiga yang membedakan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek adalah persyaratannya. Undang-Undang Merek tidak mensyaratkan pihak ketiga yang ingin mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Sebaliknya, Undang-Undang Merek mensyaratkan bahwa pihak ketiga yang ingin mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek haruslah pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya yang membedakan adalah jangka waktu pengajuan gugatan. Undang-Undang Merek memberikan jangka waktu penghapusan pendaftaran Merek dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Selanjutnya penghapusan pendaftaran merek tidak ditentukan jangka waktu pengajuan gugatan. Sedangkan pembatalan

pendaftaran merek memberikan jangka waktu untuk melakukan gugatan terbatas dalam 5 tahun, kecuali dengan alasan pembatalan pendaftaran merek tersebut didaftarkan karena adanya itikad tidak baik, bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

1.5.3. Tinjauan Umum Merek Terkenal

1.5.3.1. Pengertian Merek Terkenal

Adapun mengenai pengertian merek terkenal, pengaturan merek oleh Pemerintah Indonesia telah ada sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 hingga yang terbaru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun sampai saat ini, pengertian istilah merek terkenal belum dijelaskan secara konkrit atau belum didefinisikan secara gamblang pada definisi operasional oleh Perundang-undangan Merek Indonesia. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diberikan penjelasan tentang klasifikasi merek terkenal sebagai berikut:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal

yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa merek terkenal ialah suatu merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperoleh karena promosi yang terus menerus oleh pemilik merek yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai Negara.³⁰

Adapun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/1991 tertanggal 25 November 1995 menyebutkan pengertian Merek terkenal adalah apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar Negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara”.

³⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, Hlm 86.

Lebih lanjut penulis akan mengutip beberapa pendapat atau doktrin sarjana atau para ahli maupun organisasi internasional terkait dengan pengertian merek terkenal sebagai berikut:

1. Menurut Internasional Trademark Associations (INTA)

“A Famous or Well-known mark is a trade mark that, in view of its widespread reputation or recognition, may enjoy broader protection than an ordinary mark”

2. Menurut Frederick W. Mosters

“Well-known Mark can be characterized as a mark which is known to a substantial segment of the relevant public in the sense of being associated with their particular goods or service”³¹

3. Menurut Indian Trademarks Act 1999 *“Well-known Trademark means a mark which has become so to the substantial segment or the public which uses such goods or receives such services that the use of such mark relation to other goods or services would be likely to be taken as indicating a connection in the course of trade or rendering of service between those goods or service and a*

³¹ Frederick W Mosters, *Well-Known and Famous Mark: Is Harmony Possible in Global Village*, Vol. 86, 1996, hlm.106

*person using mark relatin tothe first-mentioned goods or services”.*³²

4. Menurut M. Yahya Harahap

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.³³ Merek terkenal mengandung makna terkenal menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor- sektor relevan didalam masyarakat. Promosi merupakan sarana yang paling efektif untuk 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 atau jasa di pasaran).

1.5.3.2. Kriteria Merek Terkenal

Pengaturan dan perlindungan merek terkenal dapat dibedakan pada tataran internasional dan nasional. Secara

³² Phan Ngoc Tam, *Well-known Trade Mark Protection: A Comperative Study Between The Law Of European Union And Vietnam*, Swedia: Lund University, 2011, hlm.59

³³ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 82

internasional pengaturan merek terkenal dituangkan dalam TRIPs. Pada Pasal 16 ayat (2) TRIPs disebutkan, dalam menentukan suatu merek sebagai merek terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek dagang tersebut pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk pengetahuan yang diperoleh negara anggota dari kegiatan promosi dari merek bersangkutan. Dengan demikian, perlindungan merek terkenal telah jelas diakui secara internasional, sehingga setiap negara di dunia sudah sepatutnya menegakkan perlindungan hukumnya atas merek terkenal, khususnya terhadap negara-negara yang ikut serta meratifikasi perjanjian dan konvensi internasional tersebut. Namun, ketentuan TRIPs tersebut tidak memberikan pengertian serta kriteria merek terkenal secara jelas, sehingga definisi merek terkenal sangat bergantung pada interpretasi masing-masing negara.³⁴

Pengaturan mengenai kriteria merek terkenal di Indonesia tidak berubah setelah keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana kriteria merek terkenal dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b hanyalah berganti tempat atau pasal menjadi tercantum dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Berdasarkan

³⁴ Thoyyibah Bafadhal, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 28.

Penjelasan Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi merek karna promosi yang gencar-gencaran;
3. Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa negara;
4. Bukti pendaftaran di beberapa negara di dunia dan
5. Apabila keempat kriteria diatas dianggap belum cukup, maka berdasarkan perintah Pengadilan Niaga kepada lembaga survey yang bersifat mandiri atau independen guna memperoleh hasil kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu Merek.

Adapun secara lebih detail mengenai kriteria merek terkenal, dijelaskan dalam pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yang merupakan peraturan peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut:

Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;

- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. Jangka waktu penggunaan Merek;
- f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain.

World Intellectual Property Organization (WIPO)

juga memberikan rekomendasi mengenai kriteria merek terkenal juga sebagai berikut:

1. *The degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;*
(Tingkat pengetahuan dan pengenalan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan)
2. *The duration, extent and geographical area of any use of the mark;* (Jangka waktu, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan penggunaan merek)
3. *The duration, extent, and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity*

and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;

(Jangka waktu, jangkauan dan daerah geografis dari promosi suatu merek, termasuk pengiklanan, dan pemasaran, serta presentasi pada saat pameran dari barang-barang atau jasa-jasa merek tersebut)

4. *The duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;*

(Jangka waktu, dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan/atau setiap aplikasi untuk pendaftaran sampai pada tingkatan pertama yang merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek)

5. *The record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;*

(Catatan baik dari penegak hukum atas hak yang melekat pada merek sampai merek tersebut diakui sebagai merek (terkenal/terdaftar/ternama) oleh pejabat yang berwenang)

6. *The value associated with the mark.*

(Nilai yang berkaitan atau yang terkait dengan merek tersebut)

Adapun Kriteria merek terkenal yang dianut di Amerika Serikat diatur dalam pasal 43 (c) (1) *Lannham Act* yang diperbaharui menentukan bahwa untuk menentukan apakah suatu merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, Pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Derajat sifat yang tidak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut;
2. Jangka waktu dan ruang lingkup pemakaian merek yang berkaitan dengan barang atau jasa dari merek;
3. Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas merek tersebut;
4. Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan dimana merek tersebut dipakai;
5. Jaringan perdagangan barang atau Jasa dari merek yang dipakai;
6. Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan;
7. Sifat umum dan ruang lingkup pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga; dan

8. Keberadaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang-Undang Tanggal 3 Maret 1981 atau Undang-Undang Tanggal 20 Februari 1905 atau pendaftaran pertama.³⁵

Kriteria yang lebih rinci juga dimiliki Kantor Merek China, dalam menentukan terkenal tidaknya suatu-merek, yaitu:

1. Ruang lingkup daerah geografis dimana merek tersebut dipakai;
2. Jangka waktu merek tersebut dipakai;
3. Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakaian merek;
4. Pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut;
5. Status merek tersebut apakah telah terdaftar di negara lain;
6. Biaya pengeluaran dari iklan berikut daerah jangkauan iklan tersebut;
7. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi merek tersebut; dan
8. Kemampuan pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari merek yang dipakainya.³⁶

³⁵ Iman Syahputra, *Hukum Merek Baru: Merek Indonesia Seluk-Beluk dan Tanya Jawab*, Jakarta: Harvarlindo, 1997, Hlm 21 - 22.

³⁶ *Ibid*, hlm. 22

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa hingga sekarang belum didapatkan satu definisi merek terkenal yang dapat diterima secara umum. Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement yang diadopsi dari ketentuan Pasal 6bis Konvensi Paris, hanya berhasil membuat kriteria sifat keterkenalan suatu merek, yakni dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut. Adapun Pasal 16 ayat (2) TRIPs berbunyi: dalam Article 6bis Konvensi Paris(1967) berlaku, mutatis mutandis, untuk layanan/jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek dagang terkenal negara anggota harus mempertimbangkan pengetahuan di sektor terkait dari masyarakat, termasuk pengetahuan dalam anggota yang bersangkutan yang telah diperoleh sebagai hasil dari promosi merek dagang di sektor terkait dari masyarakat, termasuk pengetahuan dalam anggota yang telah diperoleh sebagai hasil dari promosi merek dagang.

Menyadari kekurangan dalam persetujuan TRIPs di atas, dan timbulnya semacam antipati yang kurang menguntungkan, kembali dihidupkan jalur WIPO melalui prakarsa pembuatan persetujuan baru di bidang merek yang dirancang khusus bagi *Protection of Well-Known Marks*. Persetujuan tersebut hingga kini masih dirundingkan, dan

khusus dibuat untuk memberi penjabaran rinci tentang merek terkenal saja.³⁷ Di dalam rancangan persetujuan yang dirundingkan tersebut, setidaknya akan hadir dua norma baru, yaitu:

1. Upaya memperjelas pengertian *relevant sector of the public* (kalangan masyarakat tertentu) dalam kaitannya dengan merek terkenal dengan mengajukan identifikasi dalam dua unsur penentu: a. hanya terbatas pada konsumen potensial saja; dan b. jaringan distribusi dan lingkungan bisnis yang biasa dengan merek terkenal pada umumnya.
2. Upaya penentuan elemen untuk membangun pengertian merek terkenal yang meliputi 12 (dua belas) unsur, yakni:
 - a. jangka waktu, lingkup, dan wilayah penggunaan merek;
 - b. pasar;
 - c. tingkat daya pembeda;
 - d. kualitas nama baik (*image*);
 - e. luas sebaran pendaftaran di dunia;
 - f. sifat eksklusivitas pendaftaran yang dimiliki;
 - g. luassebaran penggunaan di dunia;
 - h. tingkat eksklusivitas penggunaan di dunia;
 - i. nilai perdagangan dari merek yang bersangkutan di dunia;
 - j. rekor perlindungan hukum yang berhasil diraih;
 - k. hasil litigasi

³⁷ Bambang Kesewo, Pidato sambutan arahan pada Seminar Nasional dengan Tema *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan-Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia-*United States Information Service*, Bandung tanggal 26 September 1998, hlm. 8

dalam penentuan terkenal tidaknya suatu merek; dan l. intentisitas pendaftaran merek lain yang mirip dengan merek yang bersangkutan.³⁸

1.5.4. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁰ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴¹

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan

³⁸ *Ibid*, hlm. 9

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, (Selanjutnya disingkat Philipus I) hlm. 10.

hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

1.5.4.2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

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

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Maka diharapkan kedepan terdapat aturan yang mengatur secara khusus terkait perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 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. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴²

1.5.5. Penerapan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penerapan hukum sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penerapan hukum, atau

⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, (Selanjutnya disingkat Philipus II) hlm. 33.

dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda, *law enforcement* dan *application* dalam bahasa Amerika.

1.5.6. Konvensi Paris

Konvensi internasional yang secara signifikan dan menjadi dasar bagi konsep *Industrial Property*, khususnya mengenai *marks* atau merek adalah *Paris Convention for Protection of Industrial Property Rights* (Konvensi Paris). Konvensi Paris dimulai pada tanggal 20 Maret 1883, dengan ditandatangani oleh 11 (sebelas) negara peserta. Konvensi Paris juga merupakan salah satu konvensi di bidang HKI yang pertama. Hingga November 2008, terdapat 173 negara yang turut bergabung ke dalam Konvensi Paris. Dalam perkembangannya, Konvensi Paris mengalami beberapa perubahan yaitu di Brussels tanggal 14 Desember 1900, Washington tanggal 2 Juni 1911, Den Haag tanggal 6 November 1925, London tanggal 2 Juni 1934, Lisbon tanggal 31 Oktober 1958, Stockholm tanggal 14 Juli 1967 dan terakhir diubah di Jenewa pada tanggal 28 September 1979. Indonesia menjadi anggota Konvensi Paris sejak dengan menandatangani Konvensi Paris (Stockholm, 14 Juli 1967) pada tanggal 12 Januari 1968 dan kemudian meratifikasi Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 dan diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property*

Organization.⁴³ Dalam Konvensi Paris, terminology HKI meliputi: *patent, utility model, industrial design, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellation of origin, dan repression of unfair competition*.⁴⁴ Salah satu tujuan dari Konvensi Paris adalah untuk mencapai unifikasi di bidang perundang-undangan tentang merek, dengan harapan agar tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang dapat mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruh dunia.⁴⁵

1.5.7. Ratifikasi

Istilah “pengesahan” atas suatu perjanjian internasional yang dipakai dalam praktik hukum perjanjian internasional di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diambil dan diterjemahkan dari istilah “ratifikasi”. Ratifikasi sendiri sebenarnya merupakan salah satu cara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional: *The consent of a State to be bound by treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed (Vienna Convention on The Law of Treaties, 1969)*.

Berdasarkan Pasal 11 tersebut, negara dalam menyatakan terikat atau mengesahkan perjanjian dapat dilakukan melalui ratifikasi,

⁴³ The Paris Convention, http://www.intellogist.com/wiki/The_Paris_Convention, diakses tanggal 14 November 2020

⁴⁴ Pasal 1 ayat (2) Konvensi Paris

⁴⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung: PT Alumni, 2009, hlm. 62.

penerimaan, persetujuan, atau aksesi. Ratifikasi merupakan istilah umum untuk menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional. Adapun ratifikasi dalam Konvensi Wina 1969 Pasal 2 (1) b diberi pengertian yang sama dengan penerimaan, pengesahan, dan aksesi sebagai berikut: “ *Ratification, acceptance, approval, and accession mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by treaty*”.

Adapun pengertian secara teoritis atas ratifikasi adalah persetujuan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara yang telah menandatangani suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh wakil negara berdasarkan kuasa penuh (full power) yang dibuat oleh negara/pemerintah yang bersangkutan. Pejabat yang tidak memerlukan surat kuasa adalah presiden dan menteri, tetapi penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerjasama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa.

Namun, dalam praktik modern ratifikasi mempunyai arti yang lebih penting dari sekedar persetujuan atau konfirmasi dari kepala negara atau kepala pemerintahan, yaitu merupakan pernyataan resmi dari suatu negara untuk menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional. Arti penting yang demikian mendapat penegasan dalam Pasal 2 (1) b Konvensi Wina 1969 sebagaimana disebutkan di atas.

Mekanisme atau prosedur yang dipakai oleh setiap negara mengenai ratifikasi adalah berbeda-beda, sesuai dengan konstitusi negara yang bersangkutan. Adakalanya negara ketika akan meratifikasi suatu perjanjian internasional perlu minta persetujuan atau konfirmasi parlemen, namun adakalanya praktik negara-negara lain menganggap bahwa untuk menyatakan terikat pada perjanjian internasional tidak perlu minta konfirmasi atau persetujuan parlemen. Ratifikasi bisa ditinjau dari dua sisi hukum, yaitu sisi hukum nasional dan sisi hukum internasional. Dari sisi hukum nasional, ratifikasi berarti prosedur atau proses pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang dari negara yang bersangkutan sesuai dengan konstitusi negara yang bersangkutan. Di lihat dari sisi hukum internasional, ratifikasi adalah pernyataan sepihak atau deklarasi sepihak dari suatu negara yang ditujukan pada negara-negara lain bahwa negara yang bersangkutan menyatakan sebagai pihak pada suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu bila dilihat dari sisi waktu antara ratifikasi menurut hukum nasional dengan ratifikasi menurut hukum internasional tidak mungkin sama.⁴⁶

1.5.8. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016

Sejarah perkembangan merek di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Berdasarkan azas Konkordansi maka semua peraturan yang berlaku di Belanda berlaku juga dinegara jajahannya termasuk Indonesia. Aturan yang mengatur mengenai masalah merek

⁴⁶ Dewi Setyowati dkk., Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan sebagai Ratifikasi, *Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 2 November 2016

pada saat itu adalah *Reglement Industriële Eigendom (RIE)* yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. Setelah Indonesia merdeka aturan ini tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sampai tahun 1961, ketika disahkannya UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek dan perusahaan perniagaan. Setelah itu pergantian peraturan merek dilakukan pada tahun 1992 dengan UU Nomor 19 tentang Merek. Lalu terjadi perubahan pada tahun 1997 dengan diundangkannya UU Nomor 14 tentang Merek, dan selanjutnya terjadi perubahan dengan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Terakhir UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, inilah yang berlaku hingga saat ini.⁴⁷ Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis yang disetujui menjadi Undang-Undang pada 27 Oktober 2016. Meluasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut perlindungan Merek bagi produk nasional di Negara tujuan Ekspor, mekanisme pendaftaran Merek Internasional menjadi sistem yang dapat dimanfaatkan dalam melindungi merek nasional di dunia Internasional, dengan adanya Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ini dapat memberikan perlindungan berdasarkan standar perlindungan dalam konvensi internasional. Bukan saja Merek, namun juga indikasi geografis dapat dilindungi dengan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi kreatif serta proses

⁴⁷ Rakhmita Desmayanti. Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol. 6. No. 1. 2018. hlm. 5

perdagangan produk Indonesia ditingkat Internasional.⁴⁸ Selain itu , Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis sebagai media dalam menghadapi pula perkembangan teknologi informasi serta komunikasi. Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus meningkat , berdampak pada kegiatan di sektor perdagangan. Tak saja di bidang barang, namun juga jasa yang berkembang amat pesat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, merupakan metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Yuridis-normatif menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan

⁴⁸ Hukum Online , UU Merek dan Indikasi Geografis Resmi., <http://hukumonline.com/> diakses pada 26 Desember 2020 , pada pukul 19.00

⁴⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 13-14.

perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian ini.⁵⁰

1.6.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional terkait dengan Merek. Objek Penelitian ini juga menyangkut Putusan-putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

1.6.3.Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.⁵¹ Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya, bahan yang digunakan yakni:

⁵⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 321.

⁵¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016, hlm. 106.

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah seperti buku-buku hukum, Jurnal, berita, makalah, tesis, skripsi, dan lain sebagainya yang menjelaskan bahan hukum primer diatas.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari kegiatan *Library reseach*, dari bahan hukum primer maupun sekunder, berupa putusan-putusan, perundang-undangan terkait, serta buku-buku, Jurnal, pendapat para ahli, serta bahan lain yang relevan dengan penelitian.

1.6.5. Metode Analisa Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengacu kepada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi, dalam hal ini termasuk undang-undang dan konvensi internasional terkait dengan merek, yaitu Konvensi Paris. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara meneliti kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi, yang dalam hal ini adalah kasus merek terkenal. Dengan demikian penelitian ini akan

mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data yang diperoleh diolah dengan metode kualitatif, yaitu dinyatakan oleh sumber, baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan dan data yang diperoleh untuk tercapainya kesimpulan tertentu sehingga diperoleh hasil yang signifikan dan ilmiah. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel yang terjadi saat penelitian dan menyuguhkannya secara objektif.⁵²

1.6.6.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini meliputi:

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum sebagai pengantar dalam penulisan Skripsi ini dan sebagai kerangka acuan dari permasalahan yang dibahas. Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang digunakan

⁵² Admin, Penelitian Deskriptif Kualitatif, <http://www.informasi-pendidikan.com>, diakses pada Rabu 18 November 2020, pukul 21.00.

dalam penyusunan penulisan ini, serta gambaran singkat mengenai sistematika penulisan dalam penelitian yang akan diangkat.

Bab Kedua, membahas prinsip - prinsip perlindungan merek terkenal berdasarkan konvensi paris yang diakomodasi ke dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, yang terbagi menjadi dua sub-bab yaitu sub bab pertama membahas tentang prinsip perlindungan merek terkenal dalam konvensi paris dan sub bab kedua membahas tentang prinsip perlindungan merek terkenal konvensi paris dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016.

Bab Ketiga, Pada bab ini penulis akan menganalisa penerapan perlindungan merek terkenal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terkait dengan implementasi perlindungan merek terkenal di Indonesia.

Bab Keempat, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan atas hasil pembahasan pada rumusan masalah, serta saran yang penulis usulkan terhadap keseluruhan penelitian.

1.7. Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Oktober 2020	November 2020	Desember 2020	Januari 2021
1	Pendaftaran Administrasi	■			
2	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing	■			
3	Penetapan Judul	■			
4	Penelitian		■		
5	Pengumpulan Data		■		
6	Pengerjaan Proposal Bab I/II/III		■		
7	Bimbingan Proposal		■		
8	Seminar Proposal		■		
9	Revisi Proposal			■	
10	Pengumpulan Laporan Proposal			■	
11	Pendaftaran Skripsi				■
12	Pengumpulan Data Lanjutan				■
13	Penelitian Bab II/III/IV Skripsi				■
14	Pengolahan Data dan Analisis Data				■
15	Bimbingan Skripsi				■
16	Ujian Lisan				■
17	Pengumpulan Skripsi				■

Tabel 1.
Jadwal Penelitian