

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era global kegiatan perdagangan internasional sangat berkembang pesat. Negara-negara di dunia kini juga menjadikan kegiatan perdagangan sebagai suatu sarana sebagai penunjang dalam mencapai tujuan suatu negara dan membantu kemajuan dari suatu negara. Negara-negara besar memiliki peranan penting didalam kegiatan perdagangan di dunia dalam hal menghasilkan suatu produk dagang yang dibutuhkan oleh banyak negara. Negara-negara yang memiliki daya saing tinggi akan menjadi aktor dalam perdagangan internasional, sedangkan negara-negara berkembang yang memiliki daya saing rendah akan menjadi konsumen. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas juga yang dapat berpengaruh dalam kegiatan perdagangan internasional. Daya saing satu negara dipengaruhi oleh kemampuan dari setiap negara dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas baik berupa barang dan jasa yang dapat diperdagangkan secara global. Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan tidak lepas dari Hak atas Kekayaan Intelektual, sebagai bentuk perlindungan bagi pemilik produk guna melindungi produknya dan membedakan antara produk milik satu orang dengan produk milik orang lainnya dalam kegiatan perdagangan.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi, HAKI merupakan hak

yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak ekonomi berupa royalty dan penghargaan secara materi bagi si pencipta secara eksklusif. Sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karyasi pembuatnya.¹

Salah satu bentuk HAKI yang berkaitan dan identik dengan kegiatan perdagangan adalah hak merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pengelompokan HAKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HAKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua(2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak Atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan: Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang. Dengan adanya hak merek memiliki fungsi sebagai pembeda antara satu produk dan produk milik orang lain dan juga dapat memperkenalkan produknya kepada banyak orang, serta melindungi pemilik produk dari perbuatan curang dari pesaing usahanya atau

¹ Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Jogjakarta: BUKU BIRU, 2012, hal. 15-17

pun pelanggaran terhadap hak merek suatu produk. Dan tidak hanya berhenti disitu banyak negara-negara yang membuat kesepakatan terkait mekanisme pendaftaran merek secara internasional yang disepakati dalam perjanjian internasional diantaranya :

The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks yang ditanda tangani tahun 1881 dan mulai berlaku efektif tahun 1892.² serta *Protocol Relating to The Madrid Agreement 1989 (Madrid Protocol)* yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1995 dan mulai dioperasikan tanggal 1 April 1996. Kedua perjanjian internasional itu dikenal sebagai *Madrid System*, yang menyediakan pendaftaran merek, pemeliharaan merek dan pengaturan merek secara tersentral melalui Internasional Biro (IB) pada *The World Intellectual Property Organisation (WIPO)*. *Madrid Protocol* merupakan perjanjian tambahan untuk mengurangi kelemahan *Madrid Agreement* dengan memperkenalkan inovasi baru dalam sistem pendaftaran merek. internasional, sehingga *Madrid System* makin berkembang dan makin banyak. Negara yang bergabung di dalamnya sampai saat ini tercatat 81 negara yang bergabung dalam *Madrid System*, 8 negara di antaranya hanya menjadi anggota *Madrid Agreement*, 6 negara hanya menjadi anggota *Madrid Protocol*, dan 47 negara menjadi anggota keduanya (*Madrid Agreement dan Madrid Protocol*).³

² The WIPO Journal, *WIPO Copyright Treaty (Trademark law treaty)*, Jurnal Hukum Internasional. Vol. 6. No. 1 2008

³ Irna Nurhayati, *Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Bidang Perdagangan International*. MIMBAR HUKUM, Vol.20, No. 3, Oktober 2008

Mengingat konsep perlindungan merek di Indonesia telah menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*), maka merek yang dilindungi hukum adalah merek yang terdaftar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 3 Undang-undang Merek Tahun 2001 menentukan bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Sistem alur permintaan pendaftaran merek yang dijalani sekarang ini maupun yang didasarkan pada RUUM, selain tidak efisien, akan membuka peluang untuk kolusi atau terbuka penyalahgunaan prosedur.⁴ Dengan adanya ketentuan seperti ini pun masih tidak dapat memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran terhadap hak merek lain. Dilihat dari pelanggaran atau pemalsuan merek terkenal pada umumnya adalah terhadap merek-merek dagang atau jasa yang terkenal dari luar negeri. Selain itu banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh bad applicant (pendaftar beritikad tidak baik) masih lolos terdaftar di Ditjen HKI. Misalnya merek DC Comics, penerbit buku komik asal Amerika Serikat yang menggugat PT Marxing Fam Makmur berdomisili di Surabaya untuk membatalkan merek Superman di Pengadilan Niaga Jakarta.

Sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*) dimanfaatkan oleh para pendaftar merek yang menjiplak merek terkenal dari luar negeri yang belum terdaftar di Indonesia menjadi merek produk baru yang bukan dalam jenis atau kategori yang sama dengan produk dari merek

⁴ Insan Budi Maulana, *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas, Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hlm. 23

luar negeri tersebut berasal. Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus yang ada di Indonesia, antara pemilik merek terkenal DC Comics yang menggugat PT. Marxing Farm Makmur dalam sengketa merek Superman.

Gugatan tersebut tercatat dalam nomor registrasi 17/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst yang telah terdaftar pada 3 April 2018, dan juga telah pada tahap pemanggilan tergugat Senin 28 Mei 2018. Pihak DC Comic Prudence meminta PT Marxing Fam Makmur untuk membatalkan merek Superman dan membatalkan nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 dari daftar umum merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

DC Comics telah mengklaim bahwa memiliki hak eksklusif terhadap merek- merek tersebut di wilayah Indonesia. Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan merek Superman dengan nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama PT Marxing Fam Makmur telah didaftarkan dengan itikad tidak baik. Dalam hal ini, penggugat juga meminta untuk pembatalan merek Superman dengan nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama tergugat dengan akibat hukum yang berlaku. Dan dalam kasus tersebut melalui putusan No. 17/pdt.sus-HKI/2018/PN Niaga Jkt.Pst, hakim memutuskan dan memenangkan PT. Marxing Farm Makmur menang dalam sengketa merek tersebut. Gugatan dari DC Comics diputus dengan status tidak diterima oleh hakim Pengadilan niaga Jakarta pusat sehingga membuat DC Comics tidak dapat mendaftarkan merek terkenal "Superman" di Indonesia. Kasus juga berlanjut hingga tahap kasasi namun

hasilnya tetap sama yang tertuang dalam putusan No. 1105 K/pdt.sus-HKI/2018/PN Niaga Jakarta Pusat. Dan apakah nantinya setelah ada putusan tersebut masih dapat diajukan gugatan ulang oleh penggugat dalam rangka memperjuangkan haknya atas merek terkenal “Superman” dan mendaftarkannya di Indonesia sebagai merek terkenal.

Dari studi kasus diatas dapat disimpulkan bahwa, walaupun merek terkenal yang didaftarkan dilindungi oleh negara namun dalam pelaksanaannya hukum nasional dirasa masih memiliki kekurangan dan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian internasional mengenai merek terkenal, sehingga pemilik asli merek terkenal itu pun merasa dirugikan atas adanya kasus seperti tersebut. Dan pertimbangan hakim didalam pengadilan diharapkan juga dapat memperhatikan secara detail mengenai hak atas merek terkenal sehingga dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan pemahaman yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa dan menunjukkan jalan keluar serta penyelesaian yang seharusnya dapat diterima oleh pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki pandangan bahwa sangat penting sekali dalam meneliti putusan dan pertimbangan hakim mengenai penyelesaian sengketa merek ada baiknya tidak hanya mengandalkan ketentuan-ketentuan maupun peraturan-peraturan nasional saja tetapi juga memperhatikan perjanjian internasional yang dirasa secara adil dalam memberikan jalan keluar dalam melakukan penyelesaian sengketa merek terkenal, sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS**

**YURIDIS PUTUSAN NO. 1105K/PDT.SUS-HKI/2018 PN NIAGA
JAKARTA PUSAT MENGENAI SENGKETA MEREK TERKENAL
ANTARA DC COMICS DAN PT. MARXING FARM MAKMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa dasar gugatan DC Comics sebagai pemilik hak atas merek “SUPERMAN” menggugat PT. Marxing Farm Makmur?
2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan No.1105 K/PDT.SUS-HKI/2018/PN NIAGA JKT.PST?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar gugatan DC Comics pemilik hak atas merek SUPERMAN menggugat PT. Marxing Farm Makmur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 1105 K/pdt.sus-HKI/2018/PN Niaga Jkt.pst.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari, khususnya di bidang ilmu hukum perdata dalam rangka memberikan pemahaman terhadap penyelesaian sengketa merek terkenal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang, dan masyarakat umum terhadap penyelesaian sengketa merek terkenal.

1.5. Tinjauan Umum Tentang Merek

1.5.1. Pengertian merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau 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 barang-barang sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.⁵

⁵ Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Jogjakarta: BUKU BIRU, 2012, hal. 54

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau 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 diajukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Menurut Prof. Molengraaf, "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".⁶

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mendefinisikan merek sebagai 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

⁶ Drs. Muhamad Djumhana, S.H., *Hak Milik Intelektual(Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal 154

dan/atau jasa. Dari definisi tersebut, maka bentuk merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua):

1. Merek tradisional, yaitu yang berbentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau merek yang mengambil bentuk 2 (dua) dimensi; dan
2. Merek nontradisional, yaitu merek yang berupa suara, merek 3 (tiga) dimensi, atau merek hologram.

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas suatu produk juga menjelaskan kualitas suatu barang dan juga menandakan bahwa barang tersebut memiliki ciri khas sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap suatu merek. Pembajakan merek tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga berdampak pada dua hal yaitu stabilitas ekonomi dan terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.⁷

Menurut DJKI⁸, merek atau yang biasa dikenal dengan istilah brand adalah penanda identitas dari sebuah produk barang atau jasa yang ada dalam perdagangan. Merek juga berperan penting mewakili reputasi tidak hanya produknya, namun juga penghasil dari produk barang/jasa yang dimaksud. Hal inilah yang membuat merek menjadi bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk/jasa.

⁷ Hery Firmansyah, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jakarta, Yustisia, hlm. 29.

Sedangkan menurut Kotler dan Gary Armstrong⁹, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek mengidentifikasi pembuat atau penjual dari suatu produk. Merek juga merupakan janji penjual untuk menyampaikan kesimpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli.

Dalam merek dikenal adanya hak eksklusif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya.

Secara umum hak eksklusif dapat didefinisikan sebagai “hak yang memberi jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek, dan merupakan pemilik satu - satunya yang berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya”. Lebih jauh dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan, hak merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, dengan demikian jelas bahwa sistem merek yang dipakai di Indonesia adalah sistem konstitutif (aktif) sehingga pemilik merek terdaftar adalah sebagai pemegang hak merek. Pemilik

⁸ Dirjen HKI, “Merek”, <http://www.hki.co.id/merek.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020 jam 23.53 WIB.

⁹ Phillip Kotler dan Gary Armstrong, 2007, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta, PT. Indeks, hlm. 70

merek terdaftar sebagai pemegang merek menggunakan merek itu sendiri atau memberi ijin pihak lain menggunakannya. Lebih lanjut dalam pasal 40 Undang - Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dinyatakan bahwa hak merek dapat dialihkan haknya menurut ketentuan Undang – Undang.

Menyangkut fungsi merek sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek adalah sebagai alat pembeda barang atau jasa. Berkenaan dengan hal tersebut merek dilihat dari daya pembedanya dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori pertama adalah merek yang lemah daya pembedanya karena sifatnya yang deskriptif, dan kategori kedua adalah merek yang kuat daya pembedanya karena merupakan hasil imajinasi. Dengan demikian, hak eksklusif memuat dua hal, yaitu, pertama, menggunakan sendiri merek tersebut, dan kedua, memberi ijin kepada pihak lain menggunakan merek tersebut.

Hak eksklusif bukan merupakan monopoli yang dilarang sebagai persaingan tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, tetapi justru merupakan hak yang bersifat khusus dalam rangka memberi penghormatan dan insentif pengembangan daya intelektual untuk sebuah persaingan sehat dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

¹⁰Oksidelfa Yanto, *Tinjauan Yuridis Undang-undang NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK : Sisi Lain Kelemahan Sistem First tTo File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No.1

1.5.2. Konvesi Mengenai Hak Merek

a. Agreement On Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs)

Dalam Persetujuan TRIPs Terdapat beberapa *articles* yang relevan dengan merek. Ketentuan tersebut antar lain :

- a. *Part I : General Provisions And Basic Principle (Article 1 s/d 8)*
- b. *Part II : Standards Concerning the Availability Scope and Use of Intellectual Property Rights, Section 2 Trademarks (Article 15s/d 21) dan Geographical Indications (Article 22 s/d 25)*
- c. *Part II, Section 8 Control of Anti Competitive Practices in Contractual licences (Article 40).*
- d. *Part III : Enforcement of Intellectual Property (Article 41 s/d 61)*
- e. *Part IV : Acquisition and Maintance of Intellectual Property Rights and Related “inter-partes” procedures (Article 62)*
- f. *Part V : Dispute Prevention dan Settlement (Article 62 s/d 64)*
- g. *Part VI : Transitional Arrangement (Article 64 s/d 67)*
- h. *Part VII : Institutional Arrangement : Final Provisions (Article 68 s/d 73).*

TRIPs memiliki tujuan umum dan fundamental yakni untuk mengurangi distorsi dan hal – hal yang menyulitkan kemajuan bagi perdagangan internasional (*to reduce distirsiions dan impediments*

to international trade). Tujuan TRIPs yang kedua adalah untuk melindungi hak-hak pribadi (*to protect private property right*). Negara anggota sepakat untuk memberdayakan pemegang HKI dan untuk menegakkan HKI-nya dan pemerintah dapat diminta untuk membantu penegakkan hukum ini. Apabila pemegang HKI gagal menegakkan haknya, melalui peraturan perundang – undangan dan kelembagaan hukum yang ada yang memungkinkan warga negara untuk melindungi dirinya sendiri melawan tindakan pelanggaran HKI-nya. Ketentuan ini melindungi pemegang HKI dari tindakan pelanggaran yang dilakukan pesain.

Namun demikian, dalam pembukaan (*Preamble*), TRIPs juga menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya ikut campur dalam kegagalan warga negara dalam mengakkan hak pribadinya, namun TRIPs juga mempertimbangkan bahwa HKI yang tunduk pada hak kepemilikan pribadi yang berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat diambil alih oleh pemerintah begitu saja tanpa kompensasi. Ketentuan ini merupakan jaminan hak pribadi warga negara untuk melindungi diri mereka dari kepentingan sah mereka dari tindakan pemerintah yang semen-mena. Dengan kata lain, TRIPs secara jelas melarang *confiscation* dari HKI, kecuali pemngurangan perlindungan tersebut sebagai konsekuensi dari konsesi dalam rangka mekanisme penyelesaian sengketa.¹¹

¹¹ Prof. DR. Rahmi Jened, S.H., M.H. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 18

b. The Paris Convention For The Protection of Industrial Property Rights (1967)

The Paris Convention For The Protection of Industrial Property Rights (Paris Convention) yang menjadi rujukan *TRIPs* dan basis minimal perlindungan Hak Kekayaan Industri terbentuk pada 1883 dan terakhir direvisi pada 1967. *Paris Convention* disahkan Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 15/1997.

Konvensi ini merupakan pembentukan Union untuk perlindungan Hak Kekayaan Industri. Kekayaan Industri memiliki objek mencakup paten (*patents*), Paten sederhana (*Utility models*), desain industri (*industrial design*), Merek (*Trademarks*), Merek jasa (*Service marks*), nama dagang (*name trade*), indikasi asal (*indication of source atau appellation of origin*), dan pencegahan pesaingan curang (*repression of unfair competition*). Istilah kekayaan industri harus diartikan secara luastidak hanya untuk industri dan perdagangan, tetapi juga untuk pertanian (*agricultural*), industri ekstraksi (*extractive industry*), atau produk alam (*natural product*), seperti minuman anggur, biji-bijian, daun tembakau, buah-buahan, *cattle*, mineral, minuman mineral, bir Bungan-bunga serta flour (*Article 1 Paris Convention*).¹²

c. Trademark Law Treaty (TLT)

¹² *Ibid*, hal 46-50

Trademark Law Treaty merupakan suatu perjanjian yang memberi perlindungan terhadap merek dagang. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek Dagang adalah tanda khas yang digunakan individu, organisasi bisnis atau badan hukum untuk mengidentifikasi produk atau jasa kepada konsumen dan membedakan produk atau jasa dari orang-orang lainnya. Fungsi penting dari merek dagang yakni untuk secara eksklusif mengidentifikasi sumber komersial atau asal produk atau layanan, menunjukkan sumber atau berfungsi sebagai lambang asal. Adapun yang mencakup dalam Trademark Law Treaty ialah:

- a. Jangka waktu pendaftaran awal dan hal pembaharuan pendaftaran merek dagang adalah sepuluh tahun.
- b. Layanan tanda diberi perlindungan yang sama sebagai merek dagang di bawah Konvensi Paris.

Salah satu kuasa dapat diserahkan untuk setiap Negara pemohon dan anggota tidak mungkin meminta tanda tangan pada kekuasaan akan disahkan atau dilegalisasi.

Prosedur dokumentasi rumit, seperti pengajuan kekuasaan beberapa pengacara, sertifikat pendirian atau status perusahaan, kamar dagang sertifikat, sertifikat baik, persyaratan saksi, otentikasi, sertifikasi dan persyaratan legalisasi akan diringkaskan.¹³

¹³ *Summary of the Trademark Law Treaty (TLT)*, http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html, diakses tanggal 20 Juli 2016.

d. The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks.

The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks ini diadakan pertama kali pada tahun 1891 yang mencerminkan persetujuan internasional yang bertujuan memberikan sistem perlindungan secara global. Perlindungan diberikan secara sederhana bahwa pemilik merek terdaftar di suatu negara anggota dapat mengajukan pendaftaran secara internasional melalui Persatuan Internasional Biro HKI berdasarkan satu biaya dan tidak adanya penolakan dari setiap kantor HKI nasional dalam waktu yang telah ditentukan. Pendaftaran ini memiliki akibat hukum yang sama di seluruh negara anggota.¹⁴

Konvensi tersebut dilengkapi dengan Protokol Madrid (Madrid Protocol) yang memungkinkan pendaftaran merek secara internasional dengan dasar permohonan (application) sebagai ganti dari pendaftaran (registration), perpanjangan jangka waktu untuk pemberitahuan penolakan, kesempatan bagi kantor HKI nasional untuk memungut pembayaran (fee) secara individual, dan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua untuk pengajuan permohonan. Sistem Madrid terdiri dari 2 (dua) traktat yang berbeda, yaitu the Madrid Agreement dan Madrid Protocol. Berdasarkan Madrid Agreement, warga negara dari negara

¹⁴ Op.cit, Rahmi Jened, hal. 54 - 55

penandatanganan boleh mengamankan merek terdaftarnya dalam salah satu negara asal (country of origin) ke dalam semua negara peserta Madrid Agreement. Adapun berdasarkan Madrid Protocol warga negara dari negara penandatanganan boleh merasa mendapat perlindungan yang aman di negara anggota berdasarkan permohonan pendaftaran yang ditunda dalam negara asal. Baik Madrid Agreement maupun Madrid Protocol diadministrasikan oleh Biro Internasional WIPO yang berlokasi di Jenewa.¹⁵ Adapun perbedaan keduanya mencakup:¹⁶

Madrid Agreement	Madrid Protocol
Wajib melakukan pendaftaran domestic	Permohonan
Pendaftaran internasional tergantung pada pendaftaran domestik untuk waktu lima tahun dengan resiko adanya serangan secara terpusat (central attack) artinya pendaftaran internasionalnya yang langsung dimintakan pembatalan	Pendaftaran internasional dapat ditransformasikan menjadi pendaftaran nasional dengan prioritas yang sama
Pemberitahuan penolakan harus diberikan dalam jangka waktu 12 bulan	Pemberitahuan penolakan pendaftaran dalam jangka waktu 18 bulan dengan perpanjangan jangka waktu dalam kasus adanya keberatan.
Ada biaya yang seragam	Ada biaya yang bersifat individual
Penggunaan bahasa Perancis sebagai bahasa resmi dan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua.	Penggunaan bahasa Perancis, Inggris dan Spanyol

1.5.3. Fungsi Pendaftaran Hak atas Merek

Menurut Endang Purwaningsih, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid, hal 55 – 56.

jasa atau barang dagang lainnya, menurut beliau suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk yang satu dengan produk perusahaan lain
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan 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.

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari segi produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya, dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Sedangkan,

Menurut Imam Sjahputra, fungsi merek adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pembeda (pengenal);
2. Melindungi masyarakat konsumen ;
3. Menjaga dan mengamankan kepentingan produsen;
4. Memberi gengsi karena reputasi;
5. Jaminan kualitas.

Fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda.¹⁷ Adapun fungsi-fungsi merek yang lain adalah:¹⁸

- a. Menjaga persaingan usaha yang sehat Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menimbulkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
- b. Melindungi konsumen Berdasarkan Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya UU tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, meningkatkan pelayanan, dan memberikan kepastian hukum bagi

¹⁷ Hery Firmansyah, Op. Cit., hlm. 33

¹⁸ Ibid., hlm 33-35

pelaku usaha. Dengan adanya merek, para konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas barangnya. Apabila merek telah dikenal dengan baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang itu adalah baik sebagaimana diharapkannya.

- c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya Merek dari barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang bersangkutan.
- d. Sebagai sarana untuk dapat menilai suatu barang Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya kualitas suatu barang tergantung dari produsen sendiri dan penilaian yang diberikan oleh masing-masing pembeli. Suatu merek dapat memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai merek tersebut minimal mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya.
- e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan barang ataupun nama barangnya (promosi) kepada khalayak ramai. Para pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamannya sendiri ataupun karena telah mendengarnya dari pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup

dengan mengingat nama mereknya saja. Misalnya seseorang ingin membeli minuman bermerek Fanta, maka cukup hanya dengan menyebut Fanta saja.

f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan mereknya. Misalnya merek dagang Djarum, Djarum adalah merek yang digunakan oleh perusahaan rokok Djarum. Jenis merek berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibedakan menjadi 2 (dua):

- 1) Merek dagang merupakan merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- 2) Merek jasa merupakan 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.

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar merek tersebut dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil

produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Adanya merek itu maka barang-barang atau jasa yang diproduksi dapat dibedakan.¹⁹

1.5.4. Merek Kolektif

Didalam konvensi paris diatur mengenai merek kolektif. Merek kolektif ini merupakan merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya asosiasi ini dari para produsen, atau dari para pedagang dalam barang-barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau dari barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu.

Menurut Prof. Sudargo Gautama, bahwa tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Tetapi merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis dan karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda tetapi memakai merek sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak. Dengan kata lain, benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya²⁰

Menurut UU merek No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mengatur terkait merek kolektif diantaranya.

- (1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan

¹⁹ Ibid., hlm. 348

²⁰ Sudargo Gautama, op.cit., 54-55

bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.

- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Dalam Pasal 47 UU No. 20 tahun 2016 menjelaskan :

Terhadap Permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46 UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Dalam Pasal 48 UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menjelaskan: Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Dalam Pasal 49 UU No. 20 tahun 2016 mengatur mengenai pengalihan hak merek kolektif yang diantaranya :

- (1) Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan
- (2) Pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Dan dalam Pasal 50 UU No. 20 tahun 2016 menjelaskan bahwa Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

1.5.5. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek

Jangka waktu perlindungan merek terdaftar merupakan batasan suatu merek terdaftar dalam memperoleh perlindungan hukum dari negara yang telah terdaftar sebagai merek yang dilindungi haknya atas suatu barang atau jasa tertentu dan mendapat perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dan mendapat perlindungan dari orang lain yang hendak mengklaim merek terdaftar tersebut. Semua ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan dan pendaftaran merek diatur dalam pasal 35 sampai 40 Undang- undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis diantaranya :

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau non- elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau

Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.

- (4) Permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Dalam Pasal 36 Undang –undang No. 20 tahun 2016 menjelaskan mengenai Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

- a Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut dan
- b Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Dan dalam Pasal 37 UU No. 20 tahun 2016 menjelaskan bahwa :

- a. Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- b. Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.
- c. Ketentuan mengenai permohonan banding berlaku secara mutatis

mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.

Pasal 38 Undang-undang No. 20 tahun 2016 juga menjelaskan mengenai perpanjangan merek terdaftar diantaranya :

- a. Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan Merek dimaksud.
- b. Dan apabila sebelumnya dalam pendaftaran merek terjdadi sebuah sengketa, maka penetapan pendaftaran permohonan perpanjangan Merek ditetapkan setelah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Setelah memenuhi syarat dan ketentuan dalam melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek seperti halnya pendaftaran merek sebelumnya juga harus dilakukan prosedur sebagai berikut :

- a. Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- b. Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diatur dengan Peraturan Menteri.

Lalu apabila terdapat suatu perubahan disaat melakukan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek maka juga harus disampaikan perubahan apa saja yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbarui agar sesuai dengan data merek yang baru itu seperti yang diatur dalam pasal 40 UU No. 20 tahun 2016 diantaranya :

- a. Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Menteri dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- b. Perubahan nama dan/atau alamat dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek
- c. Setelah perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek dilakukan harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

1.5.6. Pendaftaran merek di Indonesia

Mengenai prosedur pendaftaran merek yang baik dan benar telah diatur dalam pasal 4-12 UU no. 20 tahun 2016 diantaranya:

Pasal 4 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografus

- 1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

- 2) Dalam Permohonan harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 4) Permohonan dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- 6) Dalam hal Merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- 7) Dalam hal Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- 8) Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 5 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon. Dan permohonan sebelumnya mendapat persetujuan dan telah ditandatangani oleh salah satu pemohon yang memiliki hak atas merek tersebut, apabila salah seorang pemohonnya orang asing maka, wajib diajukan melalui kuasa setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Pasal 6 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

1. Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
2. Permohonan harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 7 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis :

1. Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Pasal 8 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

1.5.7. Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak

Pasal 20 UU No. 20 tahun 2016 Merek tidak dapat didaftar jika:

Didalam merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, Memiliki kesamaan atau berkaitan dengan merek lain atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya Dan dalam suatu merek dilarang 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, membeikan informasi barang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi, tidak memiliki daya pembeda dan memiliki kesamaan dengan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21 UU No. 20 tahun 16 menjelaskna alasan permohonan merek ditolak :

1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.

- 2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pasal 22 UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis : Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

1.5.8. Permohonan pendaftaran merek internasional dan indikasi geografis.

Pasal 52 UU No. Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

1. Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat berupa:
 - a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; atau
 - b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu

negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.

2. Permohonan pendaftaran Merek internasional hanya dapat dimohonkan oleh:
 - a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemohon telah mengajukan Permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan pendaftaran Merek internasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1.5.9. Merek Terkenal

Ridwan Khairandy menyatakan dalam jurnal Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal karya Siti Marwiyah, bahwa berdasarkan reputasi dan kemashurannya, suatu merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu merek biasa (normal marks), merek terkenal (well-known marks) dan merek termashur (famous mark).²¹ Antara merek terkenal dan merek termashur terdapat persamaan-persamaan penafsiran, sehingga semua konvensi-konvensi internasional dan peraturan

²¹ Siti Marwiyah, *Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal*, Jurnal Syariah dan Hukum, De Jure, Vol.2, No.1, Juni 2010, hlm. 43

perundang-undangan nasional di bidang merek pada dasarnya hanya mengenal merek biasa dan merek terkenal. Merek terkenal dengan kategori famous marks sering membutuhkan untuk terdaftar lebih 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 dengan pendaftarannya 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. 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 maupun wellknown.²²

Tetsuo Katsube dalam buku Hukum Merek karangan Rahmi Jened, membagi beberapa faktor dalam memutuskan apakah suatu merek disebut “merek terkenal” kategori famous mark, lazimnya pengadilan akan melihat beberapa faktor berikut ini:²³

- a. Derajat daya pembeda inheren (degree of inherent) atau daya pembeda yang diperoleh (acquired distinctiveness);
- b. Durasi dan luasnya penggunaan (duration and extent of use);
- c. Jumlah promosi dan publisitas (the amount of advertising and

²² Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm. 241.

²³ *Ibid.* hlm. 242

publicity);

- d. Luas geografis dari pasar (the geographic extent of the market);
- e. Jalur perdagangan (the channels of trade);
- f. Derajat dari pengakuan dari area perdagangan (the degree of recognition intrading areas);
- g. Setiap penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dari pihak ketiga (any use of similar marks by third parties);
- h. Apakah merek terdaftar (the mark is registered).

Merk terkenal diatur dalam Pasal 6bis Konvensi paris yang berisi:

- 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 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.*”

Article 6bis Paris Convention ini menetapkan bahwa negara anggota konvensi Paris’ harus mengambil tindakan secara resmi 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 negara dimana 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 ketika bagian essensial 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 diatas, negara anggota konvensi dapat menyediakan suatu periode dimana larangan penggunaan dapat dimintakan. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan dari penggunaan merek terdaftar atau yang digunakan dengan itikad buruk. Tidak ada definisi merek terkenal yang pasti dalam Undang-Undang Merek baik undang-undang yang lama maupun undang-undang yang baru, namun dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

Huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan mengenai “permohonan suatu merek harus di tolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

Perlindungan Merek terkenal di Indonesia diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 21 ayat (3) di dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Di dalam Pasal 21 ayat huruf b dijelaskan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Di dalam pada Pasal 21 (1) huruf c dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 21 ayat (3) menjelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan *sistem konstitutif*. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan *sistem first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek

berdasarkan *sistem konstitutif*, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*).²⁴

Kriteria Merek Terkenal :

Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah dijelaskan bahwa penentuan keterkenalan suatu Merek, harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha bersangkutan, dan memperhatikan pula reputasinya sebagai Merek terkenal yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara di dunia. 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.

Pengertian Merek Terkenal kita dapatkan juga dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Merek pada Pasal 18 ayat (3) menentukan kriteria merek terkenal dengan mempertimbangkan :

a. Tingkat pengetahuan atau penguasaan masyarakat terhadap merek

²⁴ Rakhmita Desmayanti, *Tinjauan umum perlindungan merek terkenal sebagai daya pembeda menurut perspektif hukum di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan . Vol. 6. No. 1 2018

- tersebut dibidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal.
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan tersebut oleh pemiliknya.
 - c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat.
 - d. Jangkauan daerah penggunaan merek.
 - e. Jangka waktu penggunaan merek
 - f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut.
 - g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain.
 - h. Tingkat keberhasilan penegakkan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang,
 - i. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Kriteria Merek terkenal lainnya adalah mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa :
“Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara.

1.5.10. Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 dan 3 merek tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Pengaturan kedua jenis merek tersebut biasanya diatur bersama-sama dengan satu undang-undang. Karena tidak dibedakan antara kedua jenis merek itu dalam hal perlindungannya, maka suatu merek jasa dapat ditolak pendaftarannya berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan suatu merek dagang dan sebaliknya merek dagang terhadap merek jasa.

Pada prinsipnya, pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah first to file principle, siapa yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh

menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek.²⁵

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pasal 3 UU Merek, bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif pemilik merek terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, diperolehnya hak atas merek adalah sebagai satu konsekuensi telah didaftarkan merek tersebut pada Kantor Direktorat Jendral HaKI. Pendaftaran adalah syarat mutlak bagi seseorang jika merek tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari merek tersebut. Tanpa pendaftaran, maka tidak ada hak atas merek tersebut dan juga perlindungan yang diberikan atas merek tersebut.

Perlindungan yang dapat diberikan bagi pemegang merek tidak hanya berdasarkan pada pendaftaran saja melainkan perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukumnya. Penyelesaian hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dengan gugatan ganti kerugian tadi dan menghentikan semua perbuatan membuat, memakai, menjual dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak merek, ataupun diluar pengadilan (non litigasi) yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau

²⁵ Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & PT. Alumni, 2002, hlm. 201

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dengan jalan negoisasi, mediasi dan konsoliasi.

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan mereknya. Gugatan tadi di dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001 diajukan melalui Pengadilan Niaga.

Agar tuntutan ganti rugi memenuhi syarat sebagai dalil gugatan, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Merek yang digunakan tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek orang lain.
- b. Merek orang lain itu sudah terdaftar
- c. Penggunaan tanpa hak.

Gugatan ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang sedangkan ganti rugi immaterial berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak berhak menderita kerugian secara moril. Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas berlaku juga ketentuan yang termuat di dalam KUH Perdata yang disebut terakhir ini

berfungsi sebagai *Lex Generalis* sedangkan Undang-Undang Merek 2001 itu sendiri sebagai *Lex Specialis*.

Tuntutan pidana atas sengketa merek berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar).

Dimaksud dengan kata tanpa hak dalam Pasal 90 tersebut adalah merek yang digunakan tidak terdaftar dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang untuk barang dan/atau jasa sejenis sedangkan yang dimaksudkan dengan barang atau jasa sejenis dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa kelompok barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Seorang pemilik merek atau penerima lisensi (*licensee*) atas sebuah merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang berhak dalam bidang perdagangan dan jasa yang sama. Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada kasus merek maka ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selain tuntutan secara perdata dan pidana yang dikarenakan kegagalan dalam proses mencapai suatu kesepakatan.²⁶ Agar terciptanya proses penyelesaian

²⁶ Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan terhadap MerekDagang Tupperware versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018:

suatu sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak harus bersama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk di dengar. Ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu :

- a. Kepentingan (interest);
- b. Hak -hak (rights); dan
- c. Status kekuasaan (power).

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan Hukum Merek dan penyelesaian sengketa merek terkenal berdasarkan peraturan perUUan di Indonesia. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum indonesia adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.²⁷

1.6.2. Sumber Data

Jenis penelitian hukum normatif, meneliti data sekunder sebagai data utama dimana data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, thesis, dan peraturan perUUan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu :

1. UNDANG - UNDANG (UU) MEREK REPUBLIK INDONESIA
 - UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis
 - UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
2. PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG MEREK
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 22 TAHUN 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional

Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid
Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional

3. PERATURAN MENTERI (Permen) BIDANG MEREK
 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
4. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bidang Merek
 - Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil karya para ahli hukum berupa buku teks, pendapat para sarjana hukum, jurnal penelitian, dan artikel surat kabar yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.

1.7. Metode Pengumpulan Data

a. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan, diinventarisasi dan untuk selanjutnya dikategorikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang diangkat berkaitan dengan Sengketa merek terkenal. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer untuk membantu dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini.

b. Pengelolaan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terlampir tersebut diuraikan lalu dihubungkan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah penulisan yang lebih sistematis dan diklarifikasi menurut hierarkinya, untuk selanjutnya dianalisis secara komprehensif guna menjawab permasalahan yang telah di rumuskan.

1.8. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono, Analisis deskriptif adalah statik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁸

Data yang telah diperoleh dan disusun kemudian di analisa dengan menggunakan pemahaman yang lebih dalam, kemudian ditelaah dari

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 11.

pespektif UU Hak Merek yang berkaitan dengan pembahasan atau isu yang diangkat sehingga diperoleh kesimpulan.

1.8.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari metodologi penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut :

Bab *pertama* memuat pendahuluan yang membahas tentang latar belakang permasalahan yang diangkat dan menguraikan hal-hal yang menjadi pertimbangan dibuatnya skripsi ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Bab *kedua* Membahas tentang dasar gugatan DC Comics sebagai pemilik hak atas merek “SUPERMAN” menggugat PT. Marxing Farm Makmur. Bab ini membahas mengenai disposisi kasus sengketa merek antara DC Comics dan PT. Marxing Farm Makmur dan analisis terhadap dasar gugatan DC Comics berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Bab *ketiga*. Membahas mengenai pertimbangan hakim yang diberikan dalam Putusan No. 1105 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Jkt.Pst tentang sengketa merek terkenal antara Dc Comics dan PT. Marxing Farm Makmur. Bab ini membahas mengenai pertimbangan hakim yang diberikan didalam putusan No. 1105 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/ 2018/PN

Jkt.Pst dan analisis terhadap pertimbangan hakim apabila dikaitkan dengan fakta hukum dari kasus sengketa merek terkenal.

Bab keempat Penutup, merupakan bagian akhir penulisan ini dari hasil penelitian yang kemudian akan menjelaskan secara garis besar atau kesimpulan akhir mengenai pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya oleh peneliti. Dan serta mengemukakan saran dan pendapat dari penelitian yang telah ditulis. Bab akhir ini merupakan bab penutup dari permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

1.8.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan desember 2019 sampai dengan maret 2020 penelitian ini dilaksanakan pada bulan desember minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu ketiga sampai dengan bulan januari minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.