

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penemuan suatu kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi, hal tersebut memicu para pelaku usaha untuk melakukan persaingan yang ketat. Usaha tersebut dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Seringkali pelaku usaha melakukan *branding* terhadap usahanya dengan memberikan logo, nama, hingga jargon yang menarik. Hal tersebut dilakukan untuk membedakan produknya dengan produk kompetitor.

Persaingan pelaku usaha yang ketat tersebut harus diimbangi dengan eksistensi hukum, terutama dalam hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha atas produknya. Peran penting yang dimiliki oleh hak kekayaan intelektual ialah apabila terdapat persamaan merek maupun desain industri yang dilakukan oleh kompetitor.¹ Dengan adanya hukum yang mengatur mengenai hak atas kekayaan intelektual akan membawa persaingan yang bersih antar pelaku usaha. Hak kekayaan intelektual akan membatasi kompetitor untuk melakukan plagiasi hingga penyalahgunaan hak kekayaan intelektual pelaku usaha lain.²

Dunia internasional memiliki perjanjian yang mengatur mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual. Perjanjian tersebut ialah *Trade-*

¹ Muhammad Faisal Akbar Laksmana. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Sepatu Terhadap Imitasi (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat)". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 No. 2, (September 2021), hlm. 21

² Yana Indawati "Criminal Law Enforcement of Brand Rights in the Industry Era 4.0.", *Surakarta Law and Society Journal* Vol. 3 No. 1, (Agustus 2020), hlm. 30

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), dimana perjanjian tersebut memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Perjanjian tersebut mengatur perlindungan atas beberapa jenis hak kekayaan intelektual, antara lain: merek, hak cipta, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan menetapkan aturan perjanjian lisensi yang dapat memicu terjadinya tidak sehatnya persaingan usaha. Perjanjian TRIPs pada Pasal 15 hingga Pasal 21 mengatur mengenai ketentuan perlindungan atas hak merek.

Ratifikasi atas perlindungan terhadap merek dalam perjanjian tersebut telah dilakukan oleh Negara Indonesia.³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016 MIG) merupakan perwujudan dari ratifikasi yang dilakukan. Undang-undang tersebut mencantumkan definisi merek dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan merek merupakan sesuatu yang diletakkan maupun melekat pada suatu jasa atau barang. Merek digunakan sebagai pembeda antara jasa atau barang seorang pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Dengan adanya merek dapat berfungsi sebagai media untuk meningkatkan persaingan usaha, hal tersebut dikarenakan hak eksklusif yang melekat pada merek memberikan hak kepada pemilik merek tersebut untuk melakukan eksploitasi. Dengan adanya hak eksklusifitas tersebut pihak lain tidak diperbolehkan

³ Dwi Seno Wijinarko dan Slamet Pribadi, “Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol.13 No. 2* (2022), hlm. 193

menggunakan merek yang sudah terdaftar tanpa pemberian izin dari pemilik merek.

Mengingat hukum atas merek di negara Indonesia menerapkan sistem *first to file*, sehingga merek yang didaftarkan pertama yang mendapatkan haknya. Lembaga yang berwenang untuk mengelola merek ialah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Merek yang didaftarkan akan dilakukan pemeriksaan dengan melampirkan berkas-berkas yang diperlukan. Apabila telah diketahui tidak terdapat kesamaan dalam pokoknya, merek yang didaftarkan tersebut dapat diterima. Meskipun merek telah diatur dalam undang-undang, faktanya masih sering terjadi pelanggaran atas merek yang terdaftar.

Salah satu pelanggaran atas merek ialah penggunaan merek yang didalamnya mengandung persamaan dengan merek lain. Maksud dari persamaan disini ialah adanya kesamaan dalam pokoknya maupun secara keseluruhan (*passing off*). Pelanggaran tersebut terjadi apabila pengguna merek yang mengandung persamaan tidak mendapatkan izin dari pemilik merek.⁴ Adapun pelanggaran *passing off* yang merupakan tindakan melawan hukum, dalam beberapa artikel disebut sebagai pemboncengan reputasi. Pelanggaran ini dilakukan dengan meniru merek lain. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan

⁴ Dwi Seno Wijinarko dan Slamet Pribadi , op.cit., hlm. 194

cepat. Pelanggaran ini akan menimbulkan kebingungan di masyarakat, dikarenakan masyarakat diharuskan bisa mengidentifikasi merek yang asli.⁵

Merek dinilai memiliki persamaan pada pokoknya apabila dalam merek tersebut terdapat beberapa unsur yang sama dengan merek lain. Merek dinilai melakukan *passing off* apabila perbuatannya menunjukkan peniruan atas merek lain. Unsur-unsur yang terkandung dalam persamaan maupun *passing off* tersebut dapat membingungkan masyarakat. Persamaan yang terkandung apabila dilihat sekilas akan menunjukkan bahwa kedua merek tersebut sama.⁶

Salah satu sengketa yang berpotensi menjadi pelanggaran merek tersebut terjadi pada Vans. Vans merupakan perusahaan sepatu yang berdomisili di Amerika Serikat. Perusahaan ini telah memproduksi sepatu sejak tahun 1966. Vans telah memproduksi berbagai macam jenis sepatu. salah satu jenis sepatu yang menjadi ciri khas Vans ialah seri *Old Skool* dan SK8. Sepatu Vans Seri *Old Skool* pertama kali diluncurkan pada tahun 1977. Sepatu Vans seri SK8 pertama kali diluncurkan oleh Vans pada tahun 1978.⁷ Pada awalnya kedua sepatu tersebut digunakan oleh para pemain *skateboard*. Kenyamanan dan desain yang unik menjadikan sepatu ini populer hingga saat ini. Sepatu *Old Skool* dan SK8 Hi telah didaftarkan sebagai merek oleh Vans pada tanggal 22

⁵ Vika Husnul Khotimah dan Rani Apriani, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 8 No. 20 (Oktober 2022), hlm. 413

⁶ Febri Noor Hediati, *ibid.*, hlm. 237

⁷ Vans, “The Story of Vans” <https://www.vans.com/en-us/about>, diakses pada 5 Maret 2025.

Februari 2022 dengan nomor registrasi secara berurutan IDM001037318 dan IDM001037321.⁸

Selain sepatu *Old Skool* dan SK8 tersebut, terdapat desain grafis yang menjadi ciri khas sepatu Vans. Desain grafis tersebut terletak pada sisi samping sepatu dengan *sidestripe* yang disebut “*jazz stripe*”. Desain tersebut dirancang oleh Paul Van Doren. Dengan adanya *sidestripe* tersebut menjadikan sepatu Vans lebih mudah dikenali.⁹ *Sidestripe* tersebut juga didaftarkan oleh Vans sebagai merek pada tanggal 29 Mei 2013 dengan nomor registrasi IDM000396488.¹⁰ Ketiga merek yang didaftarkan oleh Vans tersebut masih mendapatkan perlindungan hingga saat ini. Kesuksesan Vans dalam memasarkan sepatunya mendorong perusahaan lokal untuk memproduksi sepatu dengan konsep yang sama. Seperti yang dilakukan oleh produsen sepatu Ventela.¹¹

Beberapa jenis sepatu Ventela yang memiliki persamaan konsep dengan merek sepatu Vans, misalnya Ventela jenis Retro dengan Vans *Old Skool*. Perbuatan yang dilakukan oleh Ventela tersebut menggemparkan dunia *fashion* hingga pihak Vans melakukan teguran kepada Ventela. Teguran tersebut dilakukan kepada Ventela seri Retro karena terdeteksi di media sosial

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Merek Vans,” <https://www.dgip.go.id/>, diakses pada 5 Maret 2025.

⁹ Tim Ncrsport “Vans Sk8-low VS Vans Old Skool. Mana yang lebih baik?”, <https://news.ncrsport.com/2022/03/28/vans-sk8-low-vs-vans-old-skool-mana-yang-lebih-baik/>, diakses pada 5 Maret 2025

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses pada 5 Maret 2025.

¹¹ Hendriyanto. dkk. “Analisis Kualitas Produk Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Brand Image Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pengguna Sepatu Ventela Di Wilayah Cilandak, Jakarta Selatan)”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Pancasila Vol. 3 No. 2* (September 2023), hlm. 148.

sehingga instagram menghapus postingan Ventela akibat dari banyaknya laporan barang palsu.¹² Selain sepatu jenis Retro, Ventela juga melakukan perbuatan yang berpotensi melakukan pelanggaran hak merek atas sepatu SK8 Hi. Potensi pelanggaran tersebut terdapat pada sepatu *Republic High Cut*. Persamaan yang terkandung pada sepatu Ventela Retro dan *Republic High Cut* dapat diidentifikasi pada struktur sepatu yang menggunakan *heel counter* model *high*, *sidestripe*, desain *tongue*, desain jahitan *eyelets*, *toe cap*, *vamp*, desain *foxing*, *toe cap*, peletakan *heel patch*, model jahitan dan kombinasi warna yang sama.¹³ Persamaan yang terkandung dalam sepatu tersebut mengakibatkan keempat sepatu ini susah untuk dibedakan dari desain dan strukturnya.

Vans telah mendaftarkan kedua sepatu tersebut serta *sidestripe* sebagai merek pada DJKI, sehingga Vans berhak untuk mendapatkan perlindungan atas ketiga merek tersebut. Dalam hal ini Vans memiliki hak moral dan hak ekonomis atas mereknya, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20/2016 MIG. Namun, kenyataannya terdapat pelaku usaha yang mencantumkan unsur-unsur dari merek Vans kedalam produknya. Pelaku usaha ini tidak lain merupakan Ventela dengan seri termiripnya yaitu Retro dan *Republic High Cut*. Perbuatan yang dilakukan oleh Ventela tersebut berpotensi melakukan pelanggaran hak merek dengan memanfaatkan popularitas yang dimiliki oleh Vans.¹⁴

¹² Rahma Melisha Fajrina, dkk, “Kebijakan Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Plagiarisme Terhadap Desain Produk”, *Unes Law Review Vol. 5 No. 2* (Desember 2022), hlm. 263

¹³ Tim Ventela, “Produk Ventela”, <https://ventelashoes.com/shop/>, diakses pada 5 Maret 2025.

¹⁴ Muhammad Faisal Akbar Laksmana, loc.cit.

Perbuatan yang dilakukan oleh Ventela telah menyebabkan kerugian materil terhadap Vans. Hal ini lantaran Vans secara resmi memiliki hak eksklusif yang melekat pada merek sepatu miliknya. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan, penelitian ini akan mengangkat topik hukum perlindungan hak merek dengan judul **“ANALISIS YURIDIS POTENSI PELANGGARAN HAK MEREK SEPATU VANS OLEH VENTELA.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait potensi pelanggaran hak merek pada permasalahan yang terjadi antara pemegang hak merek sepatu Vans dan Ventela?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak merek sepatu Vans dalam menindak potensi pelanggaran hak merek oleh Ventela?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaturan hukum terkait potensi pelanggaran hak merek pada permasalahan yang terjadi antara pemegang hak merek sepatu Vans dan Ventela
2. Menunjukkan upaya hukum yang dilakukan pemegang hak merek sepatu Vans dalam menindak potensi pelanggaran hak merek oleh ventela

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyumbangkan ilmu pengetahuan mengenai dengan hak merek, khususnya upaya perlindungan hukum terkait pelanggaran atas merek yang telah terdaftar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat maupun pihak yang membutuhkan penjelasan mengenai perlindungan hak merek, serta mengetahui pentingnya perlindungan hak merek terhadap suatu produk yang memiliki nilai materil.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Rizky Riswandha Satria Utama, Perlindungan Hukum Bagi pemegang Merek Goto Akibat Persamaan Merek dengan Goto (Gojek Tokopedia), skripsi tahun 2023. ¹⁵	1. Bagaimana kriteria persamaan pada pokoknya antara merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology dengan merek GoTo milik PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk? 2. Bagaimana perlindungan	Membahas mengenai sengketa merek yang terdapat persamaan unsur didalamnya. Meneliti terkait perlindungan preventif dan represif	Objek penelitian berbeda, penelitian ini menjelaskan lebih kompleks terkait perlindungan hukum sengketa merek, serta menjelaskan langkah upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemilik merek

¹⁵ Rizky Riswandha Satria Utama, “Perlindungan Hukum Bagi pemegang Merek Goto Akibat Persamaan Merek dengan Goto (Gojek Tokopedia)”, *Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum*, (Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur 2023), hlm. 1

		hukum bagi pemegang merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology akibat persamaan pada pokoknya dengan merek GoTo milik PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk?		
2	Simon Prasetya Sinlay, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Sepatu Compass yang Dijiplak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, skripsi tahun 2021. ¹⁶	1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang merek Sepatu Compass yang dijiplak berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Bagaimana upaya hukum pemegang merek Sepatu Compass yang dijiplak mereknya?	Membahas mengenai upaya hukum atas sengketa merek yang terdapat persamaan pada unsur mereknya	Objek penelitian berbeda, serta menjelaskan mengenai langkah-langkah upaya perlindungan represif sengketa merek.
3	Yuri Utomo, Bruham Pranawa, Tegar Harnriyana Putra, Pendaftaran Merek Sepatu Vans Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek	1. Bagaimana prosedur pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merek Vans berdasarkan Undang-	Persamaan penelitian ini pada upaya pendaftaran, serta proses pendaftaran.	Menjelaskan upaya hukum yang lebih kompleks dimana menjelaskan langkah preventif dan represifnya serta menjelaskan

¹⁶ Simon Prasetya Sinlay, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Sepatu Compass yang Dijiplak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum*, (Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur 2021), hlm. 1

	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, jurnal tahun 2021. ¹⁷	Undang Nomor 20 Tahun 2016? 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Vans berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016? 3. Apa saja kendala yang dialami dalam proses pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?		langkah upaya perlindungan hukum atas merek vans yang telah terdaftar
--	---	---	--	---

Tabel 1 Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menerapkan metode normatif. Penerapan metode ini dilakukan dengan menjabarkan berbagai macam norma yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian ini menjelaskan mengenai hal yang harus dilakukan berdasarkan pandangan hukum serta sistem hukum. Dengan demikian, dalam pengumpulan bahan-bahan penelitian ini didapatkan dari berbagai peraturan perundang-

¹⁷ Yuri Utomo, Burham Pranawa, and Tegar Harbriyana Putra, "Pendaftaran Merek Sepatu Vans Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016", *Jurnal Bedah Hukum Vol. 5, No. 2* (Oktober 2021), hlm. 1

undangan serta menggunakan literatur seperti buku, jurnal, serta prinsip hukum yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Statute approach atau dikenal dengan pendekatan perundang-undangan dan *conceptual approach* atau dikenal dengan pendekatan konseptual merupakan metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini.¹⁹ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dimulai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016 MIG). UU No. 20/2016 MIG memberikan aturan mengenai hak merek. kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999 APS), yang memberikan aturan mengenai langkah non litigasi. Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1/2016 PMP), yang memberikan prosedur dari mediasi. Metode perundang-undangan meninjau seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Ide dan teori yang terdapat dalam ilmu hukum menjadi landasan pendekatan konseptual. Penulis mengkaji prinsip dan konsep hukum yang relevan dengan keadaan hukum terkini dengan mengkaji doktrin

¹⁸ David Tan. “Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No. 8, (Oktober 2021), hlm. 2427

¹⁹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Penerbit Haura Utama, 2022), hlm. 55

²⁰ Ibid, hlm. 57

dan sudut pandang ilmu hukum tersebut. Untuk menjawab tantangan penelitian ini, argumen hukum disusun berdasarkan sudut pandang tersebut..²¹

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan hasil penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Bahan sekunder diperoleh dari berbagai publikasi yang mengandung data atau informasi hukum. Publikasi tersebut meliputi, buku, literatur ilmiah, artikel hukum, dan jurnal hukum. Dimana hal berkaitan dengan inti pokok permasalahan yang dibahas, sehingga dapat ditemukan hasil yang diharapkan.

Bahan tersier dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada narasumber yang berkompeten pada bidang hak kekayaan intelektual. Tujuan dari wawancara ini sebagai landasan penguat

²¹ Ibid, hlm 58

argumen penulis atas penelitian mengenai sengketa merek. Dengan demikian berdasarkan teori serta penelitian melalui bahan primer dan sekunder dapat dilengkapi dengan adanya bahan tersier.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian menggunakan kepustakaan dan wawancara sebagai prosedur pengumpulan bahan hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan berdasarkan penelitian atas dokumen serta literatur tertulis seperti: buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel. Prosedur ini bertujuan untuk menemukan hasil atau bahan-bahan hukum yang berguna dalam pembahasan isu hukum penelitian.²²

Penelitian wawancara bertujuan untuk memperoleh suatu informasi didasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh narasumber. Wawancara ini dilakukan sebagai prosedur pengumpulan bahan hukum pelengkap. Prosedur ini menggunakan metode wawancara berencana, yaitu pertanyaan terkait penelitian telah dipersiapkan dan disusun sehingga proses wawancara tidak menyimpang dari yang ditentukan.²³

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif merupakan analisis yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami peristiwa atau fenomena

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 224

²³ Aarce Tehupeiory, *Bahan Ajar Instrumen Metode Penelitian Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara)*, (Jakarta: UKI Press, 2022), hlm. 2

serta dinamika sosial terhadap objek penelitian. Metode analisis data kualitatif ini diperoleh dari proses pengumpulan bahan hukum, hasil observasi (riset), dan wawancara yang akan membantu penulis untuk mendalami pemahaman terkait dengan kajian hukum yang sedang diteliti.²⁴

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan sistem penulisan dilakukan pada penelitian ini agar memudahkan dalam memahami, sehingga sistematika yang dibuat oleh penulis antara lain:

BAB I, diawali dengan penjabaran latar belakang masalah, yang menjelaskan mengenai pokok permasalahan atas sengketa merek antara Vans dengan Ventela. Dilanjutkan dengan, Rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta keaslian penelitian. Metode normatif digunakan dalam penelitian ini, yang dalam pengumpulan datanya terfokus pada literatur tertulis dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah *statute approach* dan *conceptual approach*, dengan bahan peraturan perundang-undangan sebagai hukum primer, literatur tertulis sebagai sekunder, dan wawancara sebagai tersier. Prosedur kepustakaan dan wawancara digunakan sebagai pengumpulan bahan hukum. Analisis bahan hukum secara kualitatif, serta sistematika penulisan, dan tinjauan pustaka yang

²⁴ Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari, "Litterature review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data", *Mitita Jurnal Penelitian Vol. 1 No. 3* (Agustus 2023), hlm. 36

relevan untuk menjelaskan teori serta pengertian yang mendukung untuk menjawab isu hukum penelitian ini.

BAB II, menjelaskan mengenai rumusan masalah pertama yaitu terkait dengan pengaturan hukum atas potensi pelanggaran hak merek sepatu Vans oleh Ventela. Pada bagian ini dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab yang pertama menjelaskan mengenai hak yang melekat pada merek yang telah terdaftar, didasarkan pada UU No. 20/2016 MIG. Sub-bab kedua menjelaskan terkait pengaturan atas persamaan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak merek.

BAB III, memberikan hasil dari analisis rumusan masalah kedua, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek sepatu Vans. Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Vans didasarkan pada UU No. 20/2016 MIG dijelaskan pada bagian ini untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum atas merek yang telah terdaftar. Pada bagian ini terdapat dua sub-bab, sub-bab pertama menjelaskan langkah non-litigasi atas sengketa merek Vans dan Ventela, sedangkan sub-bab kedua menjelaskan mengenai langkah litigasi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa merek ini.

BAB IV, merupakan bab penutup. Dalam bagian ini penulis menjabarkan terkait kesimpulan atas hasil yang sudah diteliti serta memberikan saran yang diperlukan atas penelitian ini.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1.7.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan sebuah proses yang dihasilkan dari olah pikir manusia. Munculnya kekayaan intelektual tentunya dilengkapi dengan hak-hak yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Proses kognitif manusia yang mampu menciptakan sebuah hak atas proses atau produk yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia merupakan perwujudan hak kekayaan intelektual.²⁵ Dengan demikian Kekayaan Intelektual milik perusahaan, kelompok, ataupun seseorang memiliki tujuan untuk mendapatkan perlindungan atas hak yang melekat padanya.

Menurut Sri Mulyani, sebagai bentuk apresiasi atau pengakuan atas hak-hak yang layak mendapatkan perlindungan hukum, negara memasrahkan hak istimewa kepada pencipta, penemu, atau perancang untuk memakai temuan atau kreasi mereka yang bernilai komersial. Pendaftaran pada instansi terkait diperlukan sebagai langkah administratif.²⁶ Berdasarkan kutipan tersebut dapat dikatakan bahwa inovasi dan kreativitas masyarakat akan dapat untuk

²⁵ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Penerbit Widina, 2022) hlm. 14

²⁶ Ibid, hlm. 15

terus berkembang akibat adanya hak kekayaan intelektual. Dengan adanya perlindungan yang diberikan maka akan turut serta menenangkan para pihak yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut.

Mengutip dari laman World Intellectual Property Organization (WIPO) Istilah "hak kekayaan intelektual" mengacu atas penemuan, karya sastra, desain, seni, nama, simbol, serta gambar yang digunakan dalam perdagangan.²⁷ OK Saidin mengemukakan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan yang tercipta dari proses bekerja otak manusia. Kekayaan intelektual tersebut dapat berwujud benda immateriil.²⁸ OK Saidin juga berpendapat bahwa kemampuan untuk melakukan penalaran atau menggali intelektual dari otak tidak dimiliki oleh semua orang. Berdasarkan definisi hak kekayaan intelektual dari pendapat para pakar tersebut semakin mempertegas bahwa suatu karya atau benda ciptaan memiliki hak eksklusif atau istimewa. Hak eksklusif yang dimiliki kekayaan intelektual tersebut perlu mendapatkan perlindungan.

²⁷ World Intellectual Property Organization, "What is intellectual property (IP)?", <https://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada 5 Maret 2025.

²⁸ Muhammad Citra Ramadhan, dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Medan: Universitas Medan Area Press: 2023), hlm. 1

1.7.1.2 Dasar Hukum dan Cabang Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Insan Budi Maulana, hak kekayaan intelektual dikategorikan dalam lingkup hukum kebendaan yang terdiri dari dua bagian besar, antara lain:²⁹

a. Hak Kekayaan Industrial

Inovasi atau penemuan yang berkaitan dengan operasi industri dilindungi oleh hak ini. Paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, Rahasia dagang, dan merek dilindungi oleh hak istimewa ini.

b. Hak Cipta

Hak ini merupakan bentuk dari perlindungan karya-karya seperti seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, Rahasia dagang, merek, varietas tanaman, hak cipta, dan indikasi geografis termasuk di antara delapan hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Indonesia. Masing-masing hak ini terdapat undang-undang dan peraturan yang mengatur.³⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yang mengatur paten; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang mengatur rahasia dagang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, yang mengatur desain tata letak sirkuit terpadu; Undang-

²⁹ Ibid., hlm. 2

³⁰ Dwi Suryahartanti dan Nelli Herlina, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jambi: UNJA Publisher, 2022), hlm. 32

Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mengatur merek dan indikasi geografis; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, yang mengatur perlindungan varietas tanaman; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yang mengatur desain industri; dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang mengatur hak cipta.

1.7.1.3 Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual didasarkan atas empat prinsip, antara lain:³¹

1. Prinsip keadilan

Prinsip ini memberikan keamanan serta melindungi hak kekayaan intelektual pencipta suatu karya. Adanya prinsip ini sebagai bentuk apresiasi atas usaha pencipta dalam menghasilkan suatu karyanya. Dengan demikian, karya intelektual tersebut mendapatkan kepastian hukum dalam penggunaannya

2. Prinsip ekonomi

Prinsip ini memberikan keluasaan pencipta dalam menggunakan karya intelektualnya secara ekonomi. Hal tersebut dikarenakan suatu karya pasti memiliki nilai jual yang ditawarkan. Dengan demikian, pencipta dapat

³¹ Febri Noor Hediati, “Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek”, *Jurnal Suara Hukum Vol. 2 No. 2* (September 2020), hlm. 240

mengelola secara penuh atas ciptaannya atau memberikan lisensi maupun royalti atas ciptaannya yang dimanfaatkan oleh orang lain/subyek hukum lain.

3. Prinsip kebudayaan

Suatu karya intelektual yang tercipta secara tidak langsung akan mendorong lahirnya karya intelektual lainnya. Pertumbuhan tentu disertai dengan pola tingkah laku masyarakat. Dengan demikian, perkembangan kekayaan intelektual juga memberikan dampak atas kehidupan serta peradaban masyarakat.

4. Prinsip Sosial

Prinsip ini menjelaskan bahwa hak atas suatu karya intelektual tidak selalu berorientasi pada kepentingan pencipta, melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Merek

1.7.2.1 Pengertian Merek

Terdapat pendapat dari beberapa ahli terkait dengan definisi merek. Molegraaf berpendapat bahwa merek merupakan identitas terhadap suatu barang dimana dalam merek menunjukkan dari mana barang tersebut berasal dan mendeskripsikan kualitasnya, selain itu dengan adanya identitas tersebut dapat menunjukkan persaingan terhadap

barang-barang yang sejenisnya.³² Pendapat ahli lain seperti Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi berpendapat bahwa cakupan dari merek berupa simbol dan nama dari jasa atau barang tertentu yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, logo dan nama dari perusahaan, selain itu juga mencakup mengenai slogan perusahaan.³³

Merek merupakan tanda yang digunakan sebagai identitas pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 20/2016 MIG, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan merek perwujudan dari tanda baik itu dua dimensi maupun tiga dimensi, dimana tanda tersebut digunakan sebagai daya pembeda. Dengan adanya merek akan mempengaruhi konsumen untuk membeli atau memakai produk yang ditawarkan. Hal tersebut dikarenakan merek atas barang/jasa dapat menunjukkan bagaimana kualitas atas produk hanya dengan melihat dari mereknya saja.³⁴

Perlindungan merek diberikan oleh negara dengan memberikan hak eksklusif.³⁵ Hak eksklusif tersebut memberikan keleluasaan kepada pemilik merek untuk

³² Joshua Jurgen Sumanti, dkk. “Akibat Hukum Pemakaian Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek”, *Lex Privatum Vol. 10 No. 2* (April 2022), hlm. 1

³³ Ibid., hlm. 2

³⁴ Ahmad Yakub Sukro, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha,” *Siyar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (Juni 2018), hlm. 89.

³⁵ Ibid, hlm. 104

melakukan eksploitasi terhadap mereknya. Selain itu dengan adanya hak eksklusif, merek yang telah didaftarkan mendapatkan perlindungan atas pelanggaran hak merek. Dengan demikian, apabila terdapat merek yang serupa atau memiliki persamaan dalam pokoknya, merek tersebut dapat digugat oleh pemilik merek yang ditiru.

1.7.2.2 Peran dan Fungsi Merek

Fungsi utama merek berperan sebagai pembeda merek satu pelaku usaha dengan merek pelaku usaha lain.³⁶ Karakteristik yang berbeda tersebut menjadikan setiap merek memiliki daya tariknya sendiri. Oleh sebab itu, merek digunakan sebagai media pengenalan produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Merek juga merepresentasikan identitas serta kepribadian dari suatu pelaku usaha. Fungsi lain dari merek ialah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan diberikan atas merek, jika merek tersebut didaftarkan kepada DJKI. Perlindungan tersebut dimaksudkan supaya merek yang telah terdaftar tidak digunakan atau ditiru dengan pihak lain. Hal tersebut berfungsi agar pemilik merek dapat melakukan eksploitasi atas mereknya dengan optimal. Indonesia mengatur pendaftaran dengan sistem *first to file*,

³⁶ Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, op.cit, hlm. 84

sehingga pemilik merek ialah pihak yang mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu.³⁷

UU No. 20/2016 MIG mengatur mengenai hak merek. UU No. 20/2016 MIG Pasal 1 menjelaskan terkait dengan hak merek, yaitu tercantum dalam ayat 5 (lima). Hak merek menurut undang-undang ini merupakan hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum pemilik merek yang terdaftar. Hak eksklusif tersebut diberikan oleh negara sebagai bentuk dari perlindungan atas merek. Tujuan dari hak merek ialah sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran atas merek. Adanya hak merek memberikan kepastian dalam pengawasan pemakaian merek serta perlindungan atas merek terdaftar.³⁸ Dengan demikian pemilik merek akan mendapatkan perlindungan serta dapat melakukan eksploitasi atas mereknya sendiri untuk kepentingan perekonomian.

1.7.2.3 Jenis-Jenis Merek

Merek pada UU No. 20/2016 MIG merupakan jenis merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif. Merek yang digunakan pada barang untuk diperdagangkan merupakan definisi dari merek dagang, dimana merek tersebut memiliki

³⁷ Ibid, hlm. 85

³⁸ Dwi Seno Wijinarko dan Slamet Pribadi, op.cit., hlm. 196

identitas sendiri yang ditujukan sebagai pembeda dengan merek atas barang lainnya. Merek dagang diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 20/2016 MIG. Merek jasa didefinisikan dalam Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU No. 20/2016 MIG, yang bermakna merek yang digunakan untuk jasa yang diperdagangkan. Merek jasa ini dapat dimiliki oleh seseorang maupun beberapa orang. Merek jasa ini digunakan untuk membedakan suatu merek jasa dengan merek jasa lain.³⁹ Merek kolektif sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1 angka (4) UU No. 20/2016 MIG adalah merek atas jasa atau barang yang memiliki persamaan pada karakteristiknya. Persamaan tersebut dapat berupa sifat, mutu jasa atau barang, dan ciri umum lainnya. Kepemilikan atas merek ini dikelola secara bersama-sama oleh badan hukum atau beberapa orang.⁴⁰

DJKI memiliki klasifikasi enam atas merek yang didaftarkan antara lain: merek nama, merek kata, merek angka atau huruf, merek lukisan, merek kombinasi, dan merek suara. *Pertama*, merek lukisan merupakan bentuk pembeda merek yang dapat diidentifikasi berdasarkan wujud lukisan atau gambar.⁴¹ *Kedua*, merek kata merupakan bentuk pembeda

³⁹ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021) hlm. 73

⁴⁰ Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, *ibid*, hlm. 86

⁴¹ *Ibid*, hlm. 87

merek yang dapat diidentifikasi berdasarkan bunyi kata.⁴² *Ketiga*, merek huruf atau angka merupakan bentuk pembeda merek yang dapat diidentifikasi berdasarkan wujud huruf atau angka. *Keempat*, merek nama merupakan bentuk pembeda merek yang dapat diidentifikasi berdasarkan wujud nama. *Kelima*, merek kombinasi merupakan bentuk pembeda merek yang dapat diidentifikasi berdasarkan gabungan antara wujud lukisan, angka, kata, serta nama.⁴³ *Keenam*, merek suara merupakan bentuk pembeda merek yang dapat diidentifikasi berdasarkan bunyi dari merek itu sendiri.⁴⁴

Menurut M. Yahya Harahap terdapat merek biasa, merek terkenal, dan merek termashyur yang merupakan jenis merek yang dikenal oleh masyarakat. *pertama*, merek biasa atau disebut dengan “*normal mark*” merupakan merek dengan jangkauan pasar yang terbatas. Merek ini dianggap kurang berkontribusi dalam persaingan usaha pasar sehingga tidak dianggap sebagai saingan utama. *Kedua*, merek terkenal atau “*well known mark*” didefinisikan sebagai reputasi tinggi yang dimiliki merek, sehingga keberadaan merek ini dapat mempengaruhi persaingan ketat dalam pasar. *Ketiga*, merek termashyur atau “*famous mark*” merupakan merek dengan

⁴² Ibid, hlm. 88

⁴³ Ibid, hlm. 89

⁴⁴ Ibid, hlm. 92

reputasi paling tinggi, sehingga keberadaan merek ini dapat memunculkan ikatan mitos (*mythical context*) dan sentuhan keakraban (*familiar*) kepada konsumen.⁴⁵

1.7.2.4 Asas dan Prinsip Merek

Prinsip konstitutif "first-to-file" mengatur hak merek dagang. Dengan demikian, setelah pendaftaran merek dagang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang berada di bawah naungan kemenkumham, perlindungan merek dagang diberikan.⁴⁶ Selain itu, asas konstitutif juga mengenal adanya doktrin *prior in filling*. Dengan demikian merek yang terdaftar terlebih dahulu akan mendapatkan perlindungan dan berhak atas merek tersebut.⁴⁷

1.7.2.5 Pendaftaran Merek

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan lembaga yang berwenang untuk menerima pendaftaran merek. Permohonan merek dapat diajukan secara daring melalui laman DJKI ataupun secara luring. Permohonan atas merek yang didaftarkan harus menggunakan bahasa nasional negara indonesia. Pendaftaran merek dapat dilakukan sendiri oleh pemilik atau didaftarkan dengan bantuan kuasanya.⁴⁸

⁴⁵ M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 80.

⁴⁶ Yuri Utomo, Burham Pranawa, and Tegar Harbriyana Putra, hlm. 96

⁴⁷ Muhammad Citra Ramadhan, dkk, op.cit, hlm. 68

⁴⁸ Yulia, op.cit, hlm 77

Isi dari surat permohonan merek setidaknya harus mencantumkan beberapa pokok sebagaimana tercantum pada Pasal 4 UU No. 20/2016 MIG. Persyaratan tersebut antara lain: tanggal permohonan, identitas pemohon atau identitas kuasa, kelas disertai penjabaran jenis jasa atau barang. Merek yang menggunakan unsur warna diharuskan mencantumkan keterangan warna. Apabila merek tersebut didaftarkan dalam bentuk tiga dimensi, diperlukan penjabaran mengenai karakteristiknya. Apabila merek tersebut dalam bentuk suara, maka diperlukan lampiran berupa notasi serta rekaman suara atas merek tersebut.⁴⁹

Permohonan atas merek tidak selalu mendapatkan persetujuan. Pada Pasal 20 ayat 1 UU No. 20/2016 MIG terdapat beberapa pokok yang dapat menyebabkan merek tidak bisa didaftarkan. Sebab tersebut antara lain: merek yang didaftarkan bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, peraturan perundang-undangan, ideologi negara, agama, serta moral. Selain itu merek yang mengandung unsur penyesatan dan penipuan informasi suatu produk tidak bisa didaftarkan.⁵⁰

UU No. 20/2016 MIG Pasal 21 menerangkan mengenai merek yang ditolak permohonannya. Pasal tersebut

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid, hlm. 75

menjelaskan bahwa persamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhannya pada merek yang didaftarkan akan ditolak permohonannya. Diperjelas pada ayat 3 penolakan permohonan atas merek dilakukan apabila pemohon tidak beritikad baik.⁵¹ Dengan demikian pemohon tersebut mengesampingkan hak merek atas pemilik merek terdaftar.

Pasal 52 Undang-Undang No. 20/2016 MIG mengatur ketentuan merek dagang internasional yang akan didaftarkan. Berdasarkan pasal ini, permohonan pendaftaran merek dagang internasional dapat diajukan ke biro internasional dari Indonesia, atau sebaliknya. Ketentuan merek dagang internasional tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018. PP tersebut didasarkan pada *Protocol to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Trademarks*, dimana memuat ketentuan-ketentuan terkait pendaftaran merek dagang terkenal.⁵² Protokol madrid merupakan salah satu sistem konvensi internasional terkait dengan pendaftaran merek. Tujuan dari adanya sistem ini untuk mempermudah proses pendaftaran merek internasional milik Negara-negara yang telah meratifikasi *Treaty*

⁵¹ Abdullah Syafi'i, Syahrudin Nawi, Dachran S Busthami, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal atas Tindakan (Passing Off) pada Praktek Persaingan Usaha", *Jurnal of Lex Generalis Vol. 2 No. 8*, (Agustus 2021), hlm. 2126

⁵² Dian Dwi Jayanti, "Aturan Pendaftaran Merek Internasional di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pendaftaran-merek-internasional-di-indonesia-cl2460/>, diakses pada 16 Maret 2025

Establishing the World Trade Organization (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) atau negara-negara yang telah meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industri). Selain itu protokol madrid ini juga bertujuan untuk mendapatkan pengakuan terhadap tanggal prioritas di negara tujuan ditentukan dari tanggal penerimaan di negara asal.⁵³

1.7.3 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo, mengungkapkan pendapatnya mengenai perlindungan hukum, yaitu perlindungan dari tindakan orang lain dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hukum memberikan hak yang sama kepada setiap masyarakat, sehingga perlindungan diberikan agar masing-masing dapat menikmati hak yang sama.⁵⁴ Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari penjagaan atas hak asasi satu orang dengan yang lain. Dalam hal ini hukum memberikan perlindungan kepada hak setiap orang yang dapat dinikmati. Dengan demikian, keberadaan hukum berfungsi sebagai penjaga stabilitas atas hak-hak yang dimiliki oleh

⁵³ Dimas Abimanyu Sasono dan Imam Haryanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Internasional dengan Hak Prioritas di Indonesia”, *Jurnal of Cahaya Mandalika Vol. 2 No. 1*, (Juni 2022), hlm. 211

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

setiap manusia.⁵⁵ Philipus M. Hadjhon, menyatakan perlindungan hukum berupa pembelaan terhadap hak asasi serta martabat manusia. Dalam hal ini manusia sebagai subjek hukum mendapatkan pengakuan atas hak-hak yang melekat pada dirinya. Perlindungan yang diberikan didasarkan pada hukum atau peraturan serta kaidah terkait perlindungan tersebut. Dengan demikian, perlindungan diberikan untuk melindungi subjek hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

1.7.3.2 Tujuan Perlindungan Hukum atas Merek

Tujuan dari perlindungan hukum ialah untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Aturan hukum yang ada di dalam masyarakat secara langsung juga memberikan aturan tentang perlindungan dan harkat martabat manusia.⁵⁷ Dalam konteks merek, perlindungan diberikan untuk melindungi hak eksklusif yang melekat pada merek. Berdasarkan UU No. 20/2016 MIG perlindungan atas merek akan diberikan setelah merek tersebut didaftarkan. Perlindungan atas merek memberikan kepastian hukum

⁵⁵ Putu Nendrawan dan Gede Rastika, "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 2 No. 1*, (Maret 2021), hlm. 43

⁵⁶ Irma Nadingatul Fikri, dkk., "perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris", *Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2*, (Februari 2023), hlm. 277

⁵⁷ Teddy Prima Anggriawan, dkk. "The Urgency of Legal Aid in Online Dispute Resolution in the Modernization Era." *Journal of Law, Politic and Humanities, Vol. 4 No. 6*, (September 2024), hlm. 2553.

kepada pemilik merek. Dengan demikian, pemilik merek dapat menikmati mereknya secara eksklusif. Dalam hal ini pemilik merek dapat mengoptimalkan kegiatan materiil atas merek tersebut, seperti memperdagangkan produknya secara nasional maupun global.⁵⁸

1.7.3.3 Bentuk Perlindungan Hukum atas Merek

Salah satu gagasan universal yang dilahirkan dari negara hujum ialah adanya perlindungan hukum. Klasifikasi perlindungan hukum yang biasa diberikan ialah represif dan preventif. Penjelasan kedua jenis perlindungan tersebut adalah sebagai berikut: Pencegahan merupakan penafsiran dari Perlindungan Hukum Preventif, yang pada hakikatnya bersifat penangkalan. Bagi kegiatan pemerintahan yang berbasis pada kebebasan bertindak, keputusan pemerintah harus didasarkan pada kehati-hatian karena adanya perlindungan preventif ini. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang mampu mencegah pelanggaran dengan dibatasinya pelaksanaan.⁵⁹

Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 20 dan 21 UU No. 20/2016 MIG langkah preventif ditegakkan sebagai upaya

⁵⁸ Yuri Utomo, Burham Pranawa, and Tegar Harbriyana Putra, op.cit, hlm. 102

⁵⁹ Sandra Ayu Wandira dan Bagus Ramadi, “Upaya Pemerintah Dalam Memberi Perlindungan Hukum Untuk Desain Industri Pada Logo Sebagai Ciri Khas Suatu Usaha Di Sosial Media (Kajian Overlapping Pada Hak Cipta Dan Hak Desain Industri)”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7*, (Desember 2023), hlm. 15

untuk mencegah adanya pendaftaran merek yang tidak selaras dengan ideologi negara, agama, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, serta moral,. Selain itu merek yang mengandung unsur penyesatan dan penipuan informasi suatu produk tidak dapat didaftarkan. Merek dengan persamaan pada keseluruhan atau pokoknya akan dilakukan penolakan pendaftaran.⁶⁰

Perlindungan hukum represif memberikan andil dalam menyelesaikan perselisihan yang diakibatkan oleh pelanggaran. Jenis hukuman terakhir yang dijatuhkan atas pelanggaran adalah perlindungan ini.⁶¹ Langkah litigasi dan non-litigasi dapat dilakukan dalam menyelesaikan perlindungan hukum represif. Pengaturan mengenai penyelesaian non-litigasi terkandung di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999 APS). Penyelesaian ini didasarkan pada asas itikad baik, sehingga permasalahan diselesaikan oleh pertemuan kedua belah pihak hingga terjadi kesepakatan.⁶² Salah satu bentuk penyelesaian non litigasi ialah mediasi. Mediasi dilakukan oleh dua pihak yang

⁶⁰ Dwi Seno Wijinarko dan Slamet Pribadi, op.cit, hlm. 196

⁶¹ Sandra Ayu Wandira dan Bagus Ramadi, loc.cit.

⁶² Novi Irawanti dan Budi Santoso, "Pelanggaran Hak Atas Merek dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby)", *Notarius Vol. 17 No. 3* (2024), hlm. 2026

bersengketa maupun lebih, prosedur ini melibatkan mediator yang menjadi penengah yang bersifat netral. Mediator yang ditunjuk bertugas sebagai pihak ketiga yang membantu komunikasi para pihak bersengketa hingga menemukan kesimpulan dari mediasi.⁶³

Bentuk lain dari alternatif penyelesaian sengketa ialah konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase. Negosiasi diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30/1999, dimana para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan penyelesaian permasalahannya secara mandiri, disertai dengan hasil yang disepakati bersama. Konsiliasi merupakan bentuk lanjutan dari mediasi, dalam hal ini mediator berfungsi sebagai konsiliator yang menawarkan bentuk-bentuk solusi penyelesaian kepada para pihak. Arbitrase dilakukan untuk mencegah langkah litigasi para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase digunakan sebagai dasar dilakukannya prosedur yang disepakati oleh para pihak.⁶⁴

Penyelesaian litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga. Dasar dari gugatan sengketa

⁶³ Teddy Prima Anggriawan, Shinfani Kartika Wardhani, & Donny Yuhendra Wibiantoro. "Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi." *UNES Law Review Vol. 6 No. 2*, (Desember 2023), hlm. 7398.

⁶⁴ Teddy Prima Anggriawan, Hervina Puspitosari, Shinfani Kartika Wardhani, Wuthichai Tengpongsthorn. "The Urgency of Online Non-Litigation Settlement in Business Disputes in Information Technology-Based Co-Funding Services." *Huachiew Archiving System*, (Juni 2023), hlm. 67.

merek terdapat pada Pasal 83 dan 84 UU No. 20/2016 MIG. Gugatan dapat diajukan apabila terjadi penggunaan merek tanpa adanya hak izin yang diberikan oleh pemilik merek kepada pihak lain. Selain itu, merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan ataupun pada pokoknya juga dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Gugatan yang diajukan dapat berupa tuntutan atas ganti rugi ataupun pemberhentian pemakaian merek tersebut.⁶⁵

⁶⁵ Novi Irawanti dan Budi Santoso, loc. cit.