

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek  
Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek  
(Studi Putusan No. 92 K/Pdt.Sus-iiKI/2017)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MULIA SANGAP C

0201128149250

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MULIA SANGAP C

NIM : 02011281419250

JUDUL SKRIPSI

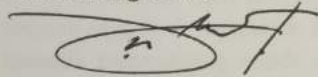
**Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek Menurut UU No. 20 Tahun  
2016 Tentang Merek (Studi Putusan No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

Secara Substansi telah Disetujui dan Dinyatakan Siap untuk Diuji/Dipertahankan  
dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Juni 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 19700207199032002

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.  
NIP. 195711031988032001



Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulia Sangap C  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Mei 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2018

METERAI  
TEMPEL  
1AE72AFF125910554  
6000  
Mulia Sangap C

## Motto dan Persembahan

*“ Learn From Yesterday , Live For Today , Hope For Tomorrow “*

*- Albert Einstein*

*Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk :*

- 1. Papa dan Mama yang tercinta*
- 2. Teresia , Yoel dan Yentri*
- 3. Seluruh Anggota Keluarga Besarku*
- 4. Sahabat-sahabatku*
- 5. Organisasiku*
- 6. Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : ” **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek (Studi Putusan No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017)** ”.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indaralaya,      Juni 2018

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena atas berkat dan pernyataannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek Menurut UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek (Studi Putusan No.92K/Pdt.Sus-HKI/2017)”** . Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta papa Gogo Eddhi H Marpaung SH dan mama Yudika Siahaan SH yang senantiasa tanpa henti memberikan kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Adik adikku Teresia Ulinar Pricilia Marpaung dan Yoel Basa Suryapolin Marpaung yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis;
3. Motivator dan penyemangatku Yentri Anggita Damanik yang senantiasa mengingatkan dan mendoakan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahannya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bimbingannya semasa menjadi aktivis organisasi;
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bimbingannya semasa menjadi aktivis organisasi, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan;
9. Ibu Sri handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing kedua yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
12. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman dan motivasi selama masa perkuliahan;
13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan maupun ketika menjadi aktivis organisasi;
14. Sahabat-Sahabatku di FH UNSRI : Azwir F, M Ilham Bahtara, Halan Saparangga, Rezky M, M Rio Setiawan , DIKA, Apek, Ongky, Aprlove , Ucok , Ojek dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi sahabat penulis yang luar biasa, tempat berbagi kesedihan dan

kebahagiaan, dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;

15. Sahabat-Sahabatku di kosan : Puji , Renda , Gilang , Yai , Anes semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi sahabat penulis yang luar biasa, tempat berbagi kesedihan dan kebahagiaan, dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
16. Keluarga Sonakmalela UNSRI : Devi , Anggel 16, Anggel 14, Andre semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi sahabat penulis yang luar biasa, tempat berbagi kesedihan dan kebahagiaan, dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	iii
<b>Halaman Motto Dan Persembahan</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Ucapan Terima Kasih</b> .....	vi
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Abstrak</b> .....	xii
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup .....	15
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	23
3. Sumber Bahan Hukum .....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Analisa Bahan Hukum.....	26
6. Penarikan Kesimpulan .....	27

<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual.....	28
1 Pengertian Kekayaan Intelektual.....	30
2 Teori Kekayaan Hak Intelektual.....	32
3 Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual.....	33
4 Ruang lingkup.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Merek.....	38
1 Pengertian tentang merek.....	38
2 Fungsi merek.....	39
3 Jenis – jenis merek.....	43
4 Persyaratan merek dan Itikad baik.....	45
5 Pendaftaran merek.....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2016.....	61
B. Konsekuensi yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor 92 K/Pdt.Sus – HKI/ 2017 tentang penyelesaian sengketa merek HUGO BOSS dengan HUGO.....	83
<b>BAB IV Penutup.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	95
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>96</b>
<b>Lampiran</b>	

## ABSTRAK

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek Menurut  
UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek (Studi Putusan No. 92  
K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

Nama : Mulia Sangap C

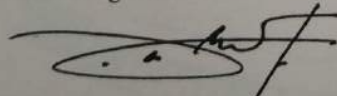
NIM : 02011281419250

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Peranan merek menjadi sangat penting yaitu ketika merek telah didaftarkan ke Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual akan mendapat perlindungan hukum merek, dan dapat mencegah terjadi persaingan usaha tidak sehat. Maka tidak dipungkiri bahwa pendaftaran suatu merek akan menimbulkan adanya perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Sengketa merek dalam Putusan Pengadilan No. 92 K/Pdt.Sus HKI/2017 tentang sengketa merek Hugo Boss melawan Hugo Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Analisis ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada data – data atau bahan – bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat dan juga buku – buku sebagai sumber datanya . Berdasarkan analisis yang penulis lakukan , adanya proses penyelesaian sengketa melalui litigasi , dalam proses hukum putusan tersebut pihak yang sah secara hukum dan terdaftar yang mempunyai etikad baik , mendapat kerugian . Dari hasil putusan tersebut Konsekuensi Yuridis yang ada tidak boleh dipakainya Merek Hugo Boss.

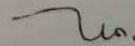
**Kata Kunci : Sengketa Merek , Hugo BOSS , Putusan Pengadilan**

Pembimbing Utama



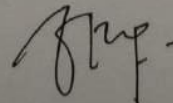
Sri Handayani, S.H.,M.Hum  
NIP. 19700207199032002

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.  
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum  
NIP. 196511011992032001

## ABSTRAK

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek Menurut  
UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek (Studi Putusan No. 92  
K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

Nama : Mulia Sangap C

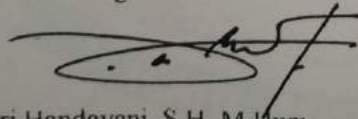
NIM : 02011281419250

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Peranan merek menjadi sangat penting yaitu ketika merek telah didaftarkan ke Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual akan mendapat perlindungan hukum merek, dan dapat mencegah terjadi persaingan usaha tidak sehat. Maka tidak dipungkiri bahwa pendaftaran suatu merek akan menimbulkan adanya perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Sengketa merek dalam Putusan Pengadilan No. 92 K/Pdt.Sus HKI/2017 tentang sengketa merek Hugo Boss melawan Hugo Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Analisis ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada data – data atau bahan – bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat dan juga buku – buku sebagai sumber datanya . Berdasarkan analisis yang penulis lakukan , adanya proses penyelesaian sengketa melalui litigasi , dalam proses hukum putusan tersebut pihak yang sah secara hukum dan terdaftar yang mempunyai etikad baik , mendapat kerugian . Dari hasil putusan tersebut Konsekuensi Yuridis yang ada tidak boleh dipakainya Merek Hugo Boss.

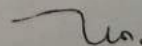
**Kata Kunci : Sengketa Merek , Hugo BOSS , Putusan Pengadilan**

Pembimbing Utama



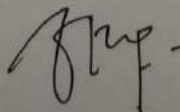
Sri Handayani, S.H.,M.Hum  
NIP. 19700207199032002

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.  
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum  
NIP. 196511011992032001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa lampau, sejenis tanda yang juga berfungsi seperti merek telah lama digunakan oleh para pedagang untuk membedakan barang yang akan di perdagangkan. Perkembangan di bidang teknologi informasi dan dunia perdagangan semakin meningkat pesat, dikarenakan adanya arus globalisasi di bidang industri. Dengan kemudahan sarana informasi dan telekomunikasi yang ada, perdagangan antar negara dapat dilakukan langsung dari belakang meja, maupun antar negara, yang membuat semua orang bebas bertransaksi dengan rekannya di seluruh dunia, sehingga secara tidak langsung kemajuan di bidang telekomunikasi tersebut telah menjadikan dunia sebagai suatu pasar tunggal bersama atau perdagangan bebas.

Dalam perjalanan menuju perdagangan bebas pada masa ini, aspek Hak Kekayaan Intelektual, akan memegang peranan yang sangat penting pada perdagangan nasional maupun internasional. Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* atau istilah terbaru adalah Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat (KI) <sup>1</sup> . Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa

---

<sup>1</sup> Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI) PP Nomor 44 Tahun 2015.

manusia .<sup>2</sup> David I. Bainbridge mengatakan bahwa, *Intellectual property is the collective name given to legal right which protect the product of the human intellect.*<sup>3</sup>

Produk-produk yang ditawarkan pada era perdagangan bebas sangat beragam sehingga menyebabkan terjadinya perluasan ruang gerak arus transaksi barang maupun jasa. Berkembangnya ruang gerak arus transaksi barang dan jasa menyebabkan konsumen dihadapkan pada pilihan jenis dan harga yang ditawarkan. Produk bagi pihak produsen merupakan benda mati, yang memberikan nyawa atau roh dari suatu produk adalah merek, sehingga hidup atau matinya suatu produk ditentukan oleh merek tersebut. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.<sup>4</sup>

Suatu barang harganya dapat melambung tinggi bukan karena produk yang di produksi, tetapi merek yang membuat barang itu menjadi mahal dan unik. Produk hanyalah suatu benda tidak bergerak yang dimana terdapat merek, melalui merek suatu perusahaan membangun atau membentuk suatu keunikan terhadap produk- produknya yang akan membangun popularitas bisnis atau perusahaan atas penggunaan merek tersebut. Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia.

---

<sup>2</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010 , hlm 1.

<sup>3</sup> David I Brainbidge, *computers and the law, cet. Ke-1*, London: Pitmann Publishing , 1990, hlm.7.

<sup>4</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Cita Aditya Bakti, 1997, hlm. 60.

Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*).<sup>5</sup> Dalam perkembangannya, muncul berbagai macam Hak Kekayaan Intelektual yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada Hak Kekayaan Intelektual. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and trade – GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO – World Trade Organization*) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi <sup>6</sup> : Hak Merek dan hak-hak lain yang terkait (*Trademark and Related Rights*).

1. Merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*).
2. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
3. Desain Produk Industri (*Industrial Design*).
4. Paten (*Patents*) termasuk perlindungan varitas tanaman.
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits*).
6. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).
7. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences*)

---

<sup>5</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 16.

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 17.

Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan dunia WTO telah disepakati norma – norma dan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi <sup>7</sup>:

1. Hak Cipta dan Hak lain – lain;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Produk Industri;
5. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;
6. Desain tata letak sirkuit terpadu;
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan
8. Pengendalian praktik – praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi.

Pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pengaturan mengenai merek tidak terbatas pada pengaturan hukum nasional saja, tetapi juga terikat pada hukum internasional. Hubungan hukum antara pengaturan hukum nasional dan internasional dalam merek dapat dilihat bahwa hukum nasional sesuai dengan asas teritorial, melahirkan atau menciptakan Kekayaan Intelektual dan memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual, sementara pengaturan hukum internasional mengenai Kekayaan Intelektual bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengaturan, mulai dari persoalan istilah hingga penegakan hukumnya, terutama jika menyangkut isu aspek-aspek perdagangan internasional.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana HKI*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 4.

<sup>8</sup> Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung : PT Alumni, 2011, hlm. 67.



Pada Tahun 1994 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) yang didalamnya terdapat lampiran *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs Including Trade In Counterfeit Goods*. Adanya Penyesuaian peraturan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai kesepakatan dari perjanjian internasional yang telah ditetapkan atau disahkan oleh Negara Indonesia sendiri dalam rangka menyesuaikan dengan perjanjian Internasional mengenai aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPs*)-*GATT*, maka diubahlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, kemudian terjadi penyesuaian terkait dengan perlindungan atas indikasi asal dan geografis menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Mengikuti perkembangan pada era globalisasi dilakukan penyempurnaan kembali pada Undang- Undang Merek menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Mengacu pada kasus yang akan dibahas disini adalah mengenai Merek, dimana merupakan suatu bagian HKI yang unik dimana adanya ikatan antara merek dan bagian HKI lainnya. Adapun dalam HKI terdapat beberapa konsep hukum mengenai bagian HKI lainnya seperti paten dan hak cipta yang juga digunakan dalam Merek. Dari hukum paten sendiri, kita diberikan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya tersebut, penemu diberikan jangka waktu dari terdaftarnya temuan itu yang mana

memberikan hak kepada pemilik/pemegang hak atas penemuannya (Merek) untuk menghentikan pihak lain untuk menggunakan ataupun memproduksi produk dengan nama merek yang sama.<sup>9</sup> Merek dalam beberapa hal bersinggungan dengan hak cipta. Hal ini terjadi karena untuk jenis ciptaan, seperti simbol, logo, foto atau gambar bisa didaftarkan sebagai hak cipta dan juga bisa sekaligus sebagai merek. Merek harus memiliki daya pembeda.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.20 Tahun 2016 tentang merek, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>11</sup>

Merek merupakan salah satu komponen hak kekayaan intelektual yang perlu mendapat perhatian khusus. Pelanggaran atau perilaku menyimpang dibidang merek akan selalu terjadi. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan (*competitive*) dan berorientasi keuntungan (*profit oriented*), sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek bisnisnya.

---

<sup>9</sup> Tim Lindsey , *Hak Kekayaan Intelektual* , Bandung : PT Alumni, 2011, hlm. 183.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 135.

<sup>11</sup> Indonesia , *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No.20 Tahun 2016 pasal 1 angka 1

Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadap merek tersebut dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyeknya terkait hak – hak perseorangan atau badan hukum. Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang kelas barangnya sama atau sejenis. Agar memiliki daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>12</sup>

Undang-Undang Merek meskipun telah diubah dan disempurnakan dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2016, namun masalah – masalah yang terdapat pada merek sampai saat ini masih sering terjadi. Permasalahan utama adalah permasalahan terkait dengan merek terkenal.

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi. Sedangkan merek termasyhur adalah merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi paling tinggi yang pada beberapa negara bahkan diakui keberadaannya sehingga meskipun tidak terdaftar,

---

<sup>12</sup> Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 hlm. 83.

kemasyhurannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek termasyhur tersebut.<sup>13</sup>

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Di Indonesia kerap kali terjadi sengketa merek antara lain mengenai klaim atas merek, pendaftaran beriktikad tidak baik, persamaan merek pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, peniruan merek terkenal, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri (*label Minded*), apalagi kalau itu merupakan merek terkenal.<sup>14</sup>

Tidak semua merek dapat di daftarkan. Merek tidak didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Pemohon beriktikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur dan tidak layak, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran yang menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek adalah orang atau badan hukum. Dalam sistem konstitutif, hak akan timbul apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Karena itu, dalam sistem ini pendaftaran merupakan suatu keharusan. Perbuatan melakukan menjiplak merek pada merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk kelas barang yang sejenis tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

---

<sup>13</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa,-merek-terkenal,-dan-merek-termasyhur>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 09.02

<sup>14</sup> Ismail saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama ,1990, hal. 144

Ketentuan mengenai peniruan Merek terdapat dalam Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

“ Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang undangan, moralitas, agama, kesusilaan,atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. 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;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau;
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”

Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

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

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. 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.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.”

Dari Pasal tersebut dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal harus menolak permohonan pendaftaran Merek apabila terjadi persamaan Merek pada pokoknya maupun keseluruhannya, hal itu tercantum pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Salah satu kasus sengketa merek yang cukup menarik perhatian adalah kasus sengketa antara Merek **HUGO BOSS** dengan **HUGO**. Salah satunya adalah pendaftaran gugatan atas sengketa merek yang diajukan ke Pengadilan seperti yang terjadi pada sengketa merek antara HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG ( **HUGO BOSS** ) dengan TEDDY TAN ( **HUGO** ) , HUGO BOSS adalah suatu merek terkenal yang mana perusahaan tersebut memproduksi aneka barang yang hampir dibutuhkan untuk kebutuhan sehari- hari . Bahwa di Indonesia , Penggugat juga telah mendaftarkan merek “HUGO BOSS” kepada Turut Tergugat untuk pertama kali di kelas 3 , 18 , 24 dan 25 pada tanggal 24 Januari 1989 dengan nomor pendaftaran 245294 yang kemudian masing – masing di perpanjang dengan nomor perpanjangan pendaftaran 427225, 427216, 427217 dan 427218. Keempat sertifikat tersebut pun kemudian kembali di perpanjang dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM 00202212, IDM 000202213, IDM 000202214 dan IDM 000202215 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 April 2009. Sangat jelas hal tersebut diatas dimana merek – merek dagang HUGO BOSS sudah terkenal dan pertama kali dimiliki oleh Penggugat dan telah mendapatkan perlindungan hukum sejak tahun 1985 di berbagai negara di dunia, namun Tergugat terdaftar pertama kali sejak tahun 1993 , yang mana pendaftaran merek oleh Penggugat tersebut jelas dilakukan jauh sebelum Tergugat mendaftarkan merek – mereknya di Indonesia dan oleh karena itu berdasarkan Undang- Undang Merek, milik Penggugat sudah selangkahnya mendapatkan perlindungan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup><http://nasional.kontan.co.id/news/merek-hugo-sport-lokal-tepis-gugatan-hugo-boss>. Diakses

Obyek Gugatan yang terdaftar atas nama Tergugat (Merek-Merek “**Hugo**” yang disengketakan) adalah sertifikat merek yang berasal dari permohonan pendaftaran dan/atau perpanjangan yang diajukan tergugat atas dasar itikad tidak baik, oleh karenanya harus dibatalkan. pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat , Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal Senin, 09 Mei 2016 dengan Nomor Perkara 30/Pdt.Sus-HKI/2017/PN JKT.PST dengan garis besar klarifikasi merek , kemudian pada tanggal Senin 3 Oktober 2016 , Gugatan Penggugat tersebut menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp 1.516.000 ( Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah ) , kemudian Penggugat melihat adanya kekeliruan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah sangat kelirudan salah besar sesuai dengan dengan alasan/keberatan diajukannya kasasi sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang Undang Mahkamah Agung”).



Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung mengatur bahwa upaya hukum kasasi dapat diajukan atas dasar alasan- alasan/keberatan-keberatan sebagai berikut <sup>16</sup> :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Kemudian Penggugat mengajukan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan Nomor Perkara Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 adanya perbedaan pendapat ( *desenting opinion* ) pada Hakim H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah dalam menjatuhkan amar putusan dengan didasari oleh pertimbangan hukum yang tidak seksama ( *onvoldoende gemotiveerd* ) yang sangat merugikan Penggugat. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan di atas , saya tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul “ **Tinjauan hukum tentang penyelesaian sengketa yang terdapat pada merek menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 (Studi Putusan No. 92 K/Pdt.Sus – HKI/ 2017)** “. “

---

<sup>16</sup> Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang Undang Mahkamah Agung”) Pasal 30 .

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas , maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor 92 K/Pdt.Sus – HKI/ 2017 tentang penyelesaian sengketa merek **HUGO BOSS** dengan **HUGO** ?

## **C. Tujuan penelitian :**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa merek menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor 92 K/Pdt.Sus – HKI/ 2017 tentang penyelesaian sengketa merek HUGO BOSS dengan HUGO.

## **D. Kegunaan Penelitian :**

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum perdata terkait hak kekayaan intelektual khususnya hak merek yang terdapat di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan sebagai sarana memperluas pengetahuan di bidang hukum hak kekayaan intelektual khususnya hak merek.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum perdata khususnya yang menjadi permasalahan diatas yaitu penyelesaian sengketa menurut UU No.20 Tahun 2016, konsekuensi yang di dapat dalam menjatuhkan putusan (**Putusan No. 92 K/Pdt.Sus – HKI/ 2017**).

### **F. Kerangka Teori**

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan<sup>17</sup>. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek

---

<sup>17</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm 29.

hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat repressif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganya
- d. Adanya sanksi hukuman bagi para pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum meliputi 2 hal yaitu<sup>18</sup>:

- 1) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk dari perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.38

- 2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum yaitu:
  - a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum, untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa
  - b. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif; penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding tersebut menangani permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah lainnya. Lembaga ini berwenang untuk membatalkan suatu tindakan dari pemerintah tersebut.
  - c. Badan-badan khusus yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa.

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa

Dilihat dari proses studi kasus maka penyelesaian sengketa ini dapat berupa:

### a. Litigasi

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

### 1) Pengadilan umum

Pengadilan Negeri berada pada lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

### 2) Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, dalam Pasal 300 mengatakan: Pengadilan Niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.

b. Non Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

#### 1) Arbitrase

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa. Istilah arbitrase berasal dari bahasa Belanda “*arbitrate*” dan bahasa Inggris “*arbitration*”. Kata arbitrase juga berasal dari bahasa Latin, yaitu “*arbitrare*” yang manadalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan”. Istilah arbitrase dikaitkan dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup berdasarkan kebijaksanaan

Penyelesaian sengketa pada arbitrase dilakukan berdasarkan persetujuan bahwa pihak bersengketa akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk secara langsung. Oleh karena itu arbitrase disebut sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki perselisihan mereka tentang hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang adil yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih, serta menghasilkan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Arbitrase didefinisikan sebagai Cara-cara penyelesaian hakim partikelir yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.

## 2) Alternatif Penyelesaian Sengketa

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika , 2003.Hlm. 60

a) Negosiasi

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatakan negosiasi adalah Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Istilah Negosiasi dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan *Negotiate* dan *Negotiation*. M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan beberapa rumusan diatas, negosiasi dan juga Konsultasi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan jalan damai, melalui suatu perundingan. Negosiasi ini pun bukan arbitrase, dan Negosiasi ditempatkan ke dalam bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>20</sup>

b) Mediasi

Istilah Mediasi dalam bahasa Inggris dinamakan *Mediation* menurut Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi

---

<sup>20</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.hlm. 378



adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator

c) **Konsiliasi** Istilah konsiliasi dalam bahasa Inggris disebut sebagai

*Conciliation*,. mengartikan Konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan., Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

d) *Online Dispute Resolution*

*Online Dispute Resolution* adalah cabang dari penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, arbitrase) yang inovatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak dengan prinsip due process. Penggunaan ODR terutama pada transaksi elektronik dimana para pihak berada pada jarak yang jauh, meliputi sengketa personal, antar negara, baik diluar pengadilan maupun dalam pengadilan. Manfaat dari ODR diantaranya

adalah menawarkan penyelesaian yang lebih efisien untuk kasus-kasus yang tidak mudah untuk dijangkau.

Fungsi dari ODR adalah sebagai pembantu pihak ketiga/mediator, atau mengganti pihak ketiga, misalnya automated negotiation (negosiasi otomatis). Peranan dari ODR adalah melakukan manajemen informasi, baik yang langsung dilakukan oleh para pihak maupun yang dilakukan oleh computer dengan menggunakan software, yang dalam hal ini dapat dikatakan juga sebagai pihak ke empat atau pengganti pihak ke tiga atau yang sering juga disebut mediator. Contohnya adalah dalam mengorganisasikan informasi ataupun mengirim respon secara otomatis.

Tidak mudah menciptakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang diinginkan dunia bisnis. Dunia bisnis menghendaki sistem yang tidak formal dan pemecahan masalah menuju masa depan. Paradigma sistem seperti ini sulit dalam sistem litigasi didesain untuk menyelesaikan masalah, melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, harus ada berbagai studi perbandingan dan pengembangan metode yang dilakukan untuk mngupayakan diberlakukannya bentuk dan prinsip suatu penyelesaian sengketa di Indonesia.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>21</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. 2009, hlm 182.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt.Sus – HKI/ 2017. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>22</sup> Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai penyelesaian sengketa merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dengan kajian normatif atas muatan normatif dari UU Merek guna menjawab isu hukum yang ada.

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu :

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas penulis.

### b. Pendekatan kasus (*case approach*)

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Abadi, 2004, hlm 52.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 26-27.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan di pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 3. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah putusan Nomor 92 K/Pdt.Sus – HKI/ 2017, sedangkan mengenai jenis sumber bahan hukum yaitu berupa sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Premier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-undang Acara Perdata.
4. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 2001 nomor 110 )
5. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

#### b. Bahan Hukum Skunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain<sup>24</sup>:

1. Buku-buku Hukum.
2. Hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan sekunder, meliputi<sup>25</sup> :

1. Internet.
2. Kamus Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>26</sup> Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang disebut dengan sumber data hukum sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami data- data hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis

---

<sup>24</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm.31

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, S.H. .2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 14

<sup>26</sup> *Ibid*,hlm.109

lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian penulis mengumpulkan data hukum tersebut dalam lembaran-lembaran yang disediakan

#### 5) Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat<sup>27</sup>. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun, yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

#### 6) Penarikan Kesimpulan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.105

Penarikan kesimpulan dilakukan secara Deduktif-Induktif. Deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Induktif yaitu proses menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus dan berakhir pada fakta-fakta yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih umum<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 10

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam Chazawi, 2007, *Tindak Pidana HKI*, Malang : Bayumedia Publishing
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Abadi
- Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anne Gunawati, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung : PT. Alumni
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2010. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- David I Brainbidge, 1990. *Computers and the law, cet. Ke-1*, London :Pitmann Publishing,
- Djazuli Bachar, 1995, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1997 *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti
- Emmy Yuhassarie, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum
- Gautama, Sudargo, 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti
- Hariyani, Iswi ,2010 *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia



- Insan Budi Maulana, 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Cita Aditya Bakti
- Ismail saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Isitilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI) PP Nomor 44 Tahun 2015
- M. Marwan dan Jimmy P. , 2009. *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher
- M. Yahya Harahap, S.H, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarata: Sinar Grafika,
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 1999 , *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung :Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_,2003, *Hukum Perseroan Terbatas*: Jakarata: Sinar Grafika
- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 1999 , *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung :Citra Aditya Bakti
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2009, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta : Erlangga, esensi
- M. Hussyen Umar, 2013, *Bani dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- Ok. Saidin, 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2000 *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung : PT Refika Aditama
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Alumni
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*
- Sudargo Gautama , 2001. *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Oase Media
- Sutedi, A, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sutedi Adrian, 2009 *Hak atas Kekayaan Intelektual* Jakarta : Sinar Grafika

Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman, 2009. *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta

Tim Lindsey , 2011. *Hak Kekayaan Intelektual* , Bandung: PT Alumni

Titon Slamet Kurnia, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung, PT Alumni

Tomi Suryo Utomo , 2010. *Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta : GRAHA ILMU

Umbara, Citra,2001 *Undang-undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek 2001*, Bandung : Citra Umbara

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131

.

Indonesia , *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No.20 Tahun 2016 pasal 1 angka 1

Indonesia , Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang Undang Mahkamah Agung”) Pasal 30 .

### **C. Internet**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa,merek-terkenal,-dan-merek-termasyhur>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 09.02

<http://nasional.kontan.co.id/news/merek-hugo-sport-lokal-tepis-gugatan-hugo-boss>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 14.55

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-alasan-berubahnynomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual>. Diakses pada tanggal 11 April 2018, pukul 15.13 WIB.