

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia atau hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diapresiasi dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights (IPR)* apabila diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa KI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.¹ Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu kreasi tersebut.²

Secara umum dapat dikatakan bahwa obyek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu hak-hak tersebut dapat digolongkan ke dalam hak-hak atas barang-barang yang tak berwujud atau (*intangible*). Analoginya adalah jika ide-ide tersebut keluar dari pikiran manusia dan menjelma dalam suatu ciptaan kesasteraan, ilmu pengetahuan,

¹Mujiyono Feriyanto, *Memahami Dan Cara Memperoleh Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Sentra KI, 2007, hlm. 1.

²*Ibid.*

dan lain-lain, maka menjadi benda berwujud (*tangible*) dan dapat menjadi sumber keuntungan.³

Digolongkannya hak-hak tersebut ke dalam hukum harta kebendaan adalah karena hak-hak tersebut memiliki sifat-sifat hak kebendaan dan dapat dimiliki secara *absolut* (hak mutlak).⁴ Ciri utamanya adalah hak-hak tersebut dapat dijual, dilisensikan, diwariskan dan lain-lain layaknya hak kebendaan lainnya. Intinya, hak-hak tersebut dapat dipindah tangankan kepemilikannya berdasarkan alasan sah yang dibenarkan oleh peraturan perUndang-Undangan. Dari sinilah ciri khas KI sebagai hak privat (*private rights*).⁵

Kekayaan Intelektual sesungguhnya terbagi atas dua bagian yakni hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi:⁶

1. Hak cipta (*Copyrights*);
2. Industri Hak Kekayaan (*Industrial Property Rights*), yang mencakup :
 - a. Paten (*Patent*);
 - b. Merek (*Trademark*);
 - c. Desain Industri (*Industrial Designs*);
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuits*);
 - e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*),
 - f. Perlindungan Varietas Tanaman (*PVT*).

³Dadan Samsudin, *Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, Makalah Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, hlm.1.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 5.

Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual (KI) khususnya Merek menjadi suatu masalah global di seluruh dunia. Penggunaan tanda sebagai daya pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang dengan produk pihak lain yang lazim dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan merek mulai pesat sejak industrialisasi tumbuh, merek menjadi faktor kunci pada era perdagangan modern yang mengakibatkan banyak terjadi persaingan diantara para produsen dan pedagang yang berlomba-lomba menawarkan berbagai macam barang kepada para konsumen.

Sebagaimana diketahui, bahwa perlindungan merek di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, semula diatur dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912*, yang kemudian dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut Undang-Undang Merek 1961). Selanjutnya, Undang-Undang Merek 1961 diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Undang-Undang Merek 1992), Selang beberapa waktu, Undang-Undang Merek kembali mengalami perubahan dan penyempurnaan yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Merek.

Pengaturan mengenai ketentuan merek ini, kemudian juga mengalami perubahan yang menyeluruh, yakni dengan disahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Terakhir pengaturan mengenai merek kembali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis, Terdapat perubahan nama pada Undang-Undang merek terbaru dikarenakan materi muatan sudah cukup banyak, sehingga akhirnya disepakati dengan nama indikasi geografis. Terdapat setidaknya 6 point yang membedakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁷

Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu. Yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu disini merupakan pengenalan bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka. Susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁸

Terdapat juga istilah Merek Kolektif yang merupakan merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara Bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.⁹

Perlindungan atas Merek atau Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi

⁷ Hukum Online, “*Ini Perbedaan UNDANG-UNDANG Merek yang Lama dan UNDANG-UNDANG Merek yang Baru*”, Diakses Secara Online di : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaanUndang-Undang-merek-yang-lama-dan-Undang-Undang-merek-yang-baru>, Pada Tanggal 29 Agustus 2019, Pukul 00.45 WIB

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 320.

⁹ Muhamad Firmansyah, *Tata Cara mengurus HaKI*, Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm 50.

izin kepada seseorang, beberapa orang secara Bersama-sama, atau Badan Hukum untuk menggunakannya, Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya kepastian hokum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran merek terdaftar.¹⁰

Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat pesatnya perdagangan dunia dewasa ini. Imbasnya menjadi sulit untuk dapat membedakan satu produk dengan produk yang lain untuk diberikan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh Undang-Undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Catatan penting dalam pendaftaran merek adalah tidak terdapat kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki, akan tetapi jika ingin mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka harus terdaftar terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, kekuatan pendaftaran dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan dengan bukti bahwa pihaknya yang merupakan pemakai pertama.¹¹

¹⁰ Adrian Sutedi. "*Hak Atas Kekayaan Intelektual*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 93

¹¹ Saidin, "*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*", Rajawali Pers, Jakarta, 1995, Hlm 35-36

Terdapat beberapa fungsi pendaftaran merek ke DJKI¹² yaitu sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftar oleh orang lain untuk barang sejenis lalu sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang ataupun jasa.¹³

Pemegang merek baru akan diakui kalau merek itu telah dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UNDANG-UNDANG merek Indonesia, yaitu *first to file the principle*, bukan *first come first out*¹⁴ Syarat dan tata cara pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 s/d 8 UNDANG-UNDANG No 20 Tahun 2016. Konsep *first to file* ini dipakai UNDANG-UNDANG No. 19 Tahun 1992, UNDANG-UNDANG No. 14 Tahun 1997, dan UNDANG-UNDANG No. 15 Tahun 2001, namun UNDANG-UNDANG No. 21 Tahun 1961 memakai konsep *first to use*. Peralihan konsep tersebut dilatarbelakangi bahwa konsep *first to use*/deklaratif yang dianut UNDANG-UNDANG No. 21 Tahun 1961 menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam membuktikan pemilik pertama yang sebenarnya.

¹² Muhamad Firmansyah, *OpCit*, Hlm, 50.

¹³ *Ibid*, Hlm, 51.

¹⁴ Novi Dharmawati, Arini Sukma Bestari, Dianatul Fadhila, “*Analisis Pelanggaran Merek DAgang DAlam Kasus Persamaan Bentuk Kemasan Produk PT. Sinde Budi Setoda (Cap Badak)Terhadap Wen Ken Drug Co (PTE) LTD. (Cap Kaki Tiga)*”, Privat Low, VOL. II No. 5, 2014, Hlm 16

Kondisi demikian dapat dipakai oleh pihak-pihak yang beriktikad buruk untuk melakukan pemalsuan dan pendomplengan merek terkenal. Akibatnya adalah persaingan usaha tidak sehat dalam perdagangan dan menimbulkan kekacauan hukum bidang kekayaan intelektual.¹⁵ Meskipun pendaftaran merek bertujuan untuk mendapatkan perlindungan sehingga menimbulkan kepastian hukum, namun pendaftaran bukan semata-mata mengandung arti memberikan alat bukti yang kuat tetapi juga dapat menciptakan hak kebendaan. Selama pendaftaran belum terjadi maka hak tersebut hanya mempunyai arti terhadap pihak pribadi dan pihak umum belum mengetahui. Pengetahuan masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut didaftarkan.¹⁶

Merek sering disalahgunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik (*bad faith*). Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Merek No. 20 Tahun 2016 (UNDANG-UNDANG Merek 2016) menyebutkan:

Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik” yang dalam penjelasannya disebutkan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan

¹⁵ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, “*Passing Off Dalam Pendaftaran Merek Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-KI/2014*”, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 3, Desember 2014, hlm 260-261

¹⁶ *Ibid*

usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹⁷

Ketentuan ini masih banyak menimbulkan persoalan dalam pendaftaran merek karena: pertama, ketidakjelasan konsepsi mengenai pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik, sehingga banyak pelaku usaha dengan sengaja mendaftarkan mereknya dengan meniru dengan merek lainnya.¹⁸

Dalam Pasal 23 ayat (3) UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi :

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”. Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.¹⁹

Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.²⁰ Merek tidak dapat didaftarkan jika mengandung salah satu unsur berikut :

1. Bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
2. Tidak memiliki daya pembeda

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat (3)

¹⁸ Mukti Fajar ND, dkk, *Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*, JH Ius Quia Iustum, Vol.25 No.2, Mei 2018, hlm. 220.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 23 ayat (3)

²⁰ Muhamad Firmansyah, *OpCit*, Hlm, 51.

3. Telah menjadi milik umum
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.²¹

Hak atas Merek Terdaftar dapat dialihkan atau beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perUndang-Undangan. Maksud dari “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perUndang-Undangan”, misalnya karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemilik Merek. Khusus mengenai pengalihan dengan perjanjian, hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian.²²

Di Indonesia telah banyak terjadi kasus terkait pembatalan merek yang sudah terdaftar yang terkait prinsip itikad tidak baik seperti pada Kasus merek “*holiday*” antara *Six Continents Hotel vs. Holiday Resort Lombok* milik PT Lombok Seaside. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Six Continents Hotel* menang. Namun, putusan kasasi MA menyatakan kata “*holiday*” tidak bisa dipatenkan karena bersifat umum, bukan milik perorangan. Kasus lain perebutan merek tekstil Sritex antara *Duniatex Karanganyar* dengan *PT Delta Merlin Dunia Tekstil (DMDT/Duniatex)*. Kasus merek jam tangan *Casio Keisanki Kabushiki Kaisha*, pemilik merek jam tangan *Edifice Casio*, perusahaan asal Jepang. Dia menggugat

²¹ *Ibid*

²² Adrian Sutedi, *OpCit*, Hlm. 93

Casio versi lokal milik pengusaha K Bing Ciptadi dan masih banyak kasus-kasus pendaftaran merek dengan dasar itikad buruk.²³

Adapun kasus pembatalan merek terkait itikad tidak baik yang akan dibahas dalam penelitian ini terjadi pada tahun 2016 antara HUGO BOSS (HUGO BOSS *Trade Mark Management GmbH & Co. KG*) melawan ZEGOBOSS (ALEXANDER WONG). HUGO BOSS (Penggugat) adalah sebuah rumah mode dan gaya hidup yang berpusat di Metzingen, Jerman yang bergerak dibidang pakaian pria dan wanita kelas atas. Rumah mode ini diberi nama sesuai nama pendirinya, HUGO BOSS (1885–1948).²⁴ Penggugat memiliki dan menggunakan berbagai macam merek termasuk HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta variasinya. Merek BOSS pertama kali diluncurkan di Jerman pada awal tahun 1970, dan kemudian terdaftar sebagai merek pertama kalinya padatahun 1977. Untuk selanjutnya,³ merek-merek HUGO BOSS, BOSS dan BOSS HUGO BOSS serta variasinya milik Penggugat telah menjadi merek terkenal baik secara internasional maupun di negara Indonesia. Sedangkan ZEGOBOSS (Tergugat) merupakan Merek Lokal milik Warga Negara Indonesia (WNI) Alexander Wong asal Medan yang memiliki kelas barang yang sama dengan penggugat.

Gugatan pembatalan pertama kali didaftarkan dengan No. 27/Pdt.Sus-KI/2016/PN JKT.PST pada 21 April 2016 oleh HUGO BOSS sebagai penggugat

²³ *Ibid*, hlm. 221.

²⁴ Wikipedia, “HUGO BOSS”, Diakses Secara Online Melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Hugo_Boss, Pada Tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 9.53 WIB

dan ZEGOBOSS sebagai tergugat. Alasan HUGO BOSS mengajukan gugatan ini lantaran merek milik Alexander memiliki persamaan pada pokoknya dengan miliknya yakni, HUGO BOSS, BOSS, dan BOSS HUGO BOSS. Adapun dalam hal ini HUGO BOSS menunjuk kuasa hukum dari Suryomucito & Co. Dalam gugatannya, HUGO BOSS menjelaskan persamaan pada pokoknya itu ditandai dengan Alexander yang juga menggunakan kata "Boss". Dimana menurutnya, kata tersebut merupakan nama badan hukum perusahaan.

Terlebih lagi, Alexander mendaftarkan mereknya di kelas yang sama yakni kelas 25 yang melindungi berbagai macam barang jenis pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Sekadar tahu saja, merek ZegoBoss telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan nomor registrasi IDM000189607. Tak hanya itu Alexander juga mendaftarkan merek lain yakni ZegoBoss Platinum + Logo dengan No. IDM 000384747 di kelas 25. Serta merek ZegoBoss yang terdaftar di kelas 3 dengan No. IDM000376735. Maka dari itu, dalam gugatannya, Hugo Boss juga turut menyeret Ditjen KI sebagai turut tergugat.²⁵

Selain adanya persamaan dalam pokoknya, Hugo Boss juga menilai Alexander memiliki itikad tidak baik saat mendaftarkan merek ZegoBoss di Ditjen KI.

²⁵ Kontan, "*Hugo Boss gugat merek lokal ZegoBoss*", Diakses secara online melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/hugo-boss-gugat-merek-lokal-zegoboss> , pada tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 10.00

Pasalnya, hal tersebut dilandasi niat meniru dan membonceng ketenaran merek miliknya yang sudah terkenal.

Namun Gugatan awal tersebut ditolak oleh Hakim Niaga Jakarta Pusat 5 Oktober 2016 alasannya karena merek Zegoboss tidak memiliki kesamaan pada pokoknya dengan perusahaan asal Jerman tersebut. Maka dari itu, majelis hakim menolak gugatan Hugo Boss karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya di persidangan. Tidak berhenti disitu saja HUGO BOSS tidak tinggal diam, karena merasa tidak puas mereka menempuh jalur Kasasi yang didaftarkan dengan Nomor 938 K/Pdt.Sus-KI/2017 yang akhirnya hakim mengabulkan permohonan mereka sekaligus menganulir putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/Pdt.Sus-KI/2016/PN JKT.PST sekaligus menghapus merek milik tergugat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka akan ditulis penelitian hukum dengan judul : **ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK DAGANG TERKAIT ITIKAD TIDAK BAIK (STUDI Putusan Nomor 938 K/Pdt.Sus-KI/2017).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek?

2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 938 K/Pdt.Sus-KI/2017 terhadap adanya pembatalan merek dagang terkait itikad tidak baik yang dilakukan oleh tergugat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Konsep Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek
2. Untuk mengetahui dan memahami Apa saja dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 938 K/Pdt.Sus-KI/2017 terkait adanya tindakan itikad tidak baik yang dilakukan oleh tergugat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu dalam lapangan hukum khususnya terhadap permasalahan mengenai merek di Indonesia.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat, pelaku bisnis atau praktisi hukum dan instansi terkait yang membidangi KI yaitu Direktorat KI atau lebih khusus Direktorat Merek.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu mengenai Analisis Yuridis terhadap isi Putusan Nomor 938 K/Pdt.Sus-KI/2017 yaitu Terhadap Pembatalan Merek Dagang Terkait Itikad Tidak Baik

seperti Bagaimana Konsep Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek di Indonesia serta Apa saja dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 938 K/Pdt.Sus-KI/2017 terkait adanya tindakan itikad tidak baik yang dilakukan oleh tergugat.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori-teori berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas untuk mempermudah dalam menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, teori-teori tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman dan sejahtera.”Perlindungan hukum ditujukan bagi semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali demi tercapainya keadilan sosial. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa, “perlindungan hukum dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dimilikinya.”²⁶

Salah satu aspek yang berperan didalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu merek tertentu adalah pendaftaran merek. Pendaftaran merek penting, karena dapat berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Selain itu, menurut Pasal 6 UNDANG-UNDANG No 15 tahun 2001

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Selain itu, sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.²⁷

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara Filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu, disebut teori penyelesaian sengketa.²⁸

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, factor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi:

- a. jenis-jenis sengketa;

²⁷ Lili Halim, “*Perlindungan Merek Dan Pengaruhnya Bagi perlindungan Konsumen*”, Diakses Secara Online di <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/363-perlindungan-merek-dan-pengaruhnya-bagi-perlindungan-konsumen> Pada Tanggal 29 Agustus 2019, Pukul 09.00 WIB

²⁸ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm, 135.

- b. faktor penyebab timbulnya sengketa; dan
- c. strategi di dalam penyelesaian sengketa.²⁹

3. Teori Kekayaan Intelektual

Ada beberapa teori perlindungan Kekayaan Intelektual yaitu seperti teori *reward*, teori *recovery*, teori *incentive*, dan teori *risk*.

- a. Teori *Reward* (Penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya karena telah menghasilkan penemuan atau ciptaan. penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual.
- b. Teori *Recovery*, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang sudah dihasilkannya. pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang sudah dilakukannya yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat.
- c. Teori *Incentive* menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu *incentive* yang dapat memberikan motivasi sehingga penelitian itu berlanjut dan memberikan kemanfaatan.

²⁹ *Ibid*, hlm, 137.

- d. Teori *Risk* (Resiko) menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.³⁰

4. Teori Pertimbangan Hakim

Peraturan perUndang-Undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.³¹

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:

³⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 8

³¹ Letezia Tobing, “*Tentang Asas Praduga Tak Bersalah*”. Diakses secara online di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah/>. Pada 16 Oktober 2019 Pukul 15.30.

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.³² Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³³

Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi

³² Lihat Pasal 164 HIR

³³ Nur Ifitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017 : 41-56, hlm. 44.

yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang dalam memutus putusan.

Adapun asas-asas dalam putusan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim bisa ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: ³⁴

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci
2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan
3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan
4. Diucapkan di muka Umum

5. Teori Pembuktian

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana

³⁴ Hasanudin, “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek*”, Diakses secara online di: <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>. Pada 30 September 2019 Pukul: 22.50 WIB.

mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³⁵

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkaraperkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim

³⁵ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.

adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.³⁶

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadiladilnya.³⁷

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan

³⁶ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 53.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdara Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³⁸ Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini berdasarkan peraturan hukum tertulis atau bahan hukum lain.”³⁹

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 24.

³⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm, 14.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan PerUndang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan yang memiliki kaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Pendekatan ini berguna untuk mempelajari adakah kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lain. Seperti UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) 1994 yang akan penulis bahas pada tulisan ini.

b. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan suatu isu hukum yang dihadapi. Tentunya kasus-kasus tersebut erat kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga bahan hukum yang digunakan bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

3. *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) 1994

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K/Pdt.Sus-KI/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya : Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya⁴⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁴¹

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, sehingga “metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan.”Penulis melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm. 23

⁴¹ *Ibid*, hlm.24.

adalah metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁴²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik dari ketentuan-ketentuan yang dianalisis dengan penalaran deduktif yang didahului oleh penalaran bersifat umum hingga ke permasalahan konkret.⁴³ Pembahasan umum dijabarkan dengan bentuk aturan nyata hingga mengarah kepada hal yang lebih khusus untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

⁴² *Ibid*, hlm.105.

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal*, Bandung: Alumni.
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni.
- Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ditulis dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

C. JURNAL

Mieke Yustia Ayu Ratna Sari (2014) Passing Off Dalam Pendaftaran Merek Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3.

Mukti Fajar ND, dkk (2018) Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia, *JH Ius Quia Iustum*, Vol.25 No.2.

Novi Dharmawati, Arini Sukma Bestari, Dianatul Fadhila, (2014) Analisis Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Bentuk Kemasan Produk PT. Sinda Budi Setoda (Cap Badak)Terhadap Wen Ken Drug Co (PTE) LTD. (Cap Kaki Tiga), *Privat Low*, VOL. II No. 5.

D. INTERNET

Hukum Online, 29 Agustus 2019, *Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru*, Diakses Secara Online di :

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/iniperbedaanu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru>,

Klik Legal, 03 September 2019, *Lima Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia*, Diakses Secara Online di :

<https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/>,

Lili Halim, 29 Agustus 2019, *Perlindungan Merek Dan Pengaruhnya Bagiperlindungan Konsumen*, Diakses Secara Online di :

<https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/363-perlindungan-merek-dan-pengaruhnya-bagi-perlindungan-konsumen#targetText=Salah%20satu%20satu%20aspek%20yang,merek%>

[20tertentu%20adalah%20pendaftaran%20merek.&targetText=Pasal%205%20UU%20No%2015,dengan%20kesusilaan%20dan%20ketertiban%20umum.:](#)

Wikipedia, 22 Oktober 2019, *HUGO BOSS*, Diakses Secara Online di :

id.wikipedia.org/wiki/Hugo_Boss

Kontan, 22 Oktober 2019, *Hugo Boss gugat merek lokal ZegoBoss*, Diakses secara online di :

<https://nasional.kontan.co.id/news/hugo-boss-gugat-merek-lokal-zegoboss>