

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam dasawarsa terakhir ini , telah semakin nyata bahwa pembangunan harus berdasarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai *Asean Free Trade Area* (AFTA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem ekonomi yang bebas/terbuka.<sup>1</sup> Pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia yang mengikuti pembangunan dan budaya barat yang mengakibatkan sistem hukum dan ekonomi negara yang bersangkutan tentu ikut berdampak baik langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan masyarakat.

Tujuan negara Indonesia termaktub dalam Alinea ke Empat Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 yang menetapkan: “...Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Maka Indonesia sendiri ikut serta dalam penandatanganan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) telah meratifikasi melalui Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1994. Untuk itu, pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan Masyarakatnya dan juga

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2013, hal. V.

tertuang secara konstitusional diatur didalam pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa perekonomian Indonesia yang dikehendaki berasaskan kekeluargaan yang ditujukan untuk kemakmuran atau kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Pembicaraan mengenai Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property rights (IPRs)* di Masyarakat negara berkembang di dunia merupakan masyarakat yang beralih dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dalam kurun waktu terakhir ini, pembicaraan mengenai Kekayaan Intelektual (KI) tidak hanya didominasi oleh kalangan akademisi , akan tetapi juga non akademisi. Hal ini dapat dimengerti, karena isu masalah Kekayaan Intelektual telah menjadi isu global. Sebagaimana diketahui, pada saat-saat terakhir disetujuinya Putaran Uruguay tentang Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade, GATT*) yang diikuti dengan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation, WTO*). Negara-negara maju yang dimotori oleh Amreika Serikat (AS) memasukkan masalah perdagangan dikaitkan dengan Kekayaan Intelektual (*Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs*).

Dalam rangka sistem ekonomi pasar sebagai suatu kebijakan yang bersifat terbuka (*open door policy*) disadari kesadaran adanya peluang dan tantangan yang timbul karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah mampu menerobos batas – batas negara, berikut perangkat sosial, budaya, ekonomi dan hukumnya. Persaingan sehat (*fair competition*) adalah “ *open equaitable, just competition which is fair as between competitor and between any*

---

<sup>2</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Iinterface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2013, hal. 1.

*of his customer* (kesetaraan yang terbuka, persaingan yang sehat antara pesaing dan antara konsumen)''.<sup>3</sup>

Keberadaan Kekayaan Intelektual tidak terlepas dengan Industri, Ekonomi dan perdagangan. Pada saat ini Indonesia yang sedang berada di era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang telah mendorong efisiensi bagi para produsen untuk memasarkan produknya ke luar negeri melalui pasar bebas. Dalam tatanan ekonomi global Kekayaan Intelektual dipandang sebagai masalah perdagangan yang mencakup dari tiga aspek yaitu : Kekayaan Intelektual, Komersialisasi dan perlindungan hukum.. Karena itu Kekayaan Intelektual sangat penting ketika ada karya yang akan dikomersilkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan pemilik karya tersebut dalam memperoleh manfaat dari karya intelktualnya yang di komersialisasi. Bahwa jelas saat ini setiap proses komersialisasi dari setiap komoditas perdagangan, baik ekspor ,impor maupun hanya untuk pasar dalam negeri tidak dapat terlepas dari aspek Kekayaan Intelektual.

Aspek – Aspek perdagangan yang terkait dengan Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) dalam perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ( *Agreement Establishing the world Trade Organization*) Kekayaan Intelktual telah menjadi salah satu komponen penting dalam perdagangan global. Kosekuensinya, harus tunduk pada prinsip – prinsip globalisasi sebagaimana diatur dalam kesepakatan dunia itu. Salah satu konsekuensinya adalah diperluasnya lingkup sistem Kekayaan

---

<sup>3</sup> *Ibid. hal. 3.*

Intelektual nasional dari semula mencakup Hak Cipta, Paten, dan Merek ditambah dengan Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Rahasia Dagang serta Varietas Tanaman.<sup>4</sup>

Aspek yang paling banyak menjadi komoditas komersial di dalam Kekayaan Intelektual adalah Merek, Karena setiap benda yang dipergunakan oleh manusia semua memiliki merek sebagai penanda dari produk tersebut. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual yang memiliki peran karya intelektual yang memiliki peran penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Pentingnya peraturan Merek tersebut, menurut Insan Budi Maulana (1997) Merek tersebut dianggap “roh” bagi suatu produk barang atau jasa. Sedangkan Wiranto Dianggoro yang dikutip Insan Budi Maulana (2000) mengatakan merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*Individuality*) reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.<sup>5</sup>

Produsen menggunakan merek terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Dalam suatu persaingan usaha yang tidak sehat, sangat rawan terjadinya pelanggaran merek.<sup>6</sup>Indonesia juga telah mengubah dan menambah Undang – Undang Merek sedemikian rupa sejak Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang –

---

<sup>4</sup> Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Traditional dan Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hal 1

<sup>5</sup> Hidayati, N. (2011). Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 11(3) : 174 -175.

<sup>6</sup> Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Mimbar Keadilan*: 1.

Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang terakhir pada saat ini berlakunya Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya . Pemegang hak dapat menggunakan mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan – aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya.<sup>7</sup>

Telah diaturnya syarat -syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan secara tanpa hak atas merek pada suatu produk dengan maksud mengambil keuntungan atas merek yang digunakan masih banyak terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pembajakan (merek palsu) atau melalui pemanfaatan reputasi (terjadi persamaan pada pokoknya pada merek yang mempunyai reputasi dimata konsumennya).<sup>8</sup>

Peran “ merek ” disamping sebagai tanda yang dikenal konsumen juga dapat sebagai jaminan bagi kualitas barang/jasa yang menunjukkan asal barang. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid. hal. 98.*

dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal – usul barang (*indication of origin*). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi.<sup>9</sup>

Merek dapat pula menjadi aset perusahaan apabila produk barang atau jasa yang dihasilkan dengan menggunakan merek tersebut berhasil menjadi barang atau jasa yang banyak digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu merek yang bersangkutan akan menjadi “ kata kunci ” bagi masyarakat yang akan membeli suatu barang atau jasa.<sup>10</sup>

Merek merupakan satu – satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* di mata konsumen di pasaran luar negeri. Merek merupakan simbol bagi pihak pedagang untuk memperluas dan mempertahankan pasarannya di luar negeri. *goodwill* dari suatu produk barang atau jasa merupakan sesuatu yang tak ternilai dalam memperluas pasar.<sup>11</sup>

Suatu merek dari barang atau jasa dapat diterima oleh masyarakat luas membutuhkan proses perjalanan yang panjang. Suatu perusahaan harus berupaya keras agar merek yang digunakan dapat diterima masyarakat, untuk itu upaya yang dilakukan adalah menjaga agar mutu barang atau jasa dari merek itu tetap dalam kualitas yang sesuai dengan standart, memperluas jaringan distribusi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Apabila kondisi tersebut dapat dipertahankan oleh perusahaan maka merek dapat menjelma menjadi “ roh ” suatu produk barang atau jasa. Sebagai “ roh ” produksi merek melambangkan kualitas produk,

---

<sup>9</sup> Hidayati, N, *Op.Cit.* hal. 175.

<sup>10</sup> Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *Journal de Jure*, 2(1): 40.

<sup>11</sup> *Ibid.*

serta menjadi jaminan dan reputasi barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sewaktu diperdagangkan.<sup>12</sup>

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk dapat menjadikan suatu merek menjadi terkenal secara luas dan dipergunakan oleh masyarakat luas, menjadikan beberapa produsen melakukan jalan pintas dengan menjalankan perilaku bisnis curang yaitu dengan melakukan “ Pembajakan ” atau peniruan dari merek yang telah lama beredar dipasaran, atau dapat juga disebut sebagai merek yang sudah terkenal<sup>13</sup>

Dalam periklanan dan pemasaran merek sangat penting karena publik sering mengaitkan suatu citra, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan acap kali lebih bernilai disbanding dengan aset riil perusahaan tersebut.<sup>14</sup> Merek merupakan gengsi. Bagi kalangan tertentu gengsi seseorang terletak pada barang yang dipakai atau jasa yang digunakan. Alasan yang sering kali diajukan adalah demi kualitas, bonafiditas, atau investasi. Terkadang merek menjadi gaya hidup, Merek bisa membuat seseorang menjadi percaya diri atau bahkan menentukan kelas sosialnya.

Memakai barang-barang yang mereknya terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, apalagi barang-barang tersebut merupakan produk asli yang sulit didapat dan dijangkau oleh kebanyakan konsumen. Beragamnya merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen menjadikan konsumen dihadapkan oleh berbagai macam pilihan, bergantung kepada daya beli atau

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Tim Lindsey,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* Bandung : PT. Alumni, 2011, hal. 131.

kemampuan konsumen. Masyarakat menengah ke bawah yang tidak mau ketinggalan menggunakan barang-barang merek terkenal membeli barang palsunya. Walaupun barangnya palsu, imitasi dan bermutu rendah, tidak menjadi masalah asalkan dapat terbeli.

Reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha yang berjuang untuk mendapatkan reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada konsumen.<sup>15</sup> Melihat suksesnya, dan tingginya reputasi suatu perusahaan dengan produknya, dengan mengikuti, dan memirip – miripkan baik bentuk produk barang yang lebih tinggi reputasinya, hal ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan melalui jalan pintas dengan segala dalih walaupun tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan bahkan melanggar hukum (*Passing off*).<sup>16</sup>

*Passing Off* adalah suatu upaya/ tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak kekayaan intelektual<sup>17</sup>. *Passing off* merupakan suatu hal yang tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law*, tetapi dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum *common law*. *Passing off* terjadi manakala seseorang mempresentasikan barangnya seolah – olah sebagai barang milik pihak lain yang sudah terkenal dan memiliki reputasi yang baik atau

---

<sup>15</sup> Marwiyah, S, *Op.Cit.* hal. 47.

<sup>16</sup> Sari, M. Y. A. R. (2014). PASSING OFF DALAM PENDAFTARAN MEREK. *Jurnal Yudisial*, 7(3) : 263.

<sup>17</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl273/passing-off> diakses pada 07 Mei 2019 Pukul 18.22 WIB

setidak – tidaknya mempunyai hubungan sehingga menimbulkan kekeliruan Khalayak umum,, sehingga hal tersebut memberikan kerugian pada pihak lain.<sup>18</sup>

Guna melindungi miliknya tersebut dalam sistem “ *common law* ” maka pihak yang merasa dirugikan biasanya melakukan apa yang disebut “ *action of passing off* ”. Dalam konteks hukum Merek “ *action of passing off* ” adalah untuk melindungi nama baik . Jadi, seseorang tidak boleh membonceng atas ketenaran Merek, nama baik dan reputasi pihak lain sehingga akan terlindungilah masyarakat dari tindakan penipuan. Syarat lain dalam melakukan aksi “ *Passing off* ” mengenai merek, yaitu Merek tersebut dipakai dalam satu jenis kelas barang yang sama.<sup>19</sup>

Dalam hal ini suatu merek dagang terkenal ( *well-known or famous mark*) memiliki reputasi tinggi tersebut dapat memicu tindakan -tindakan pelanggaran merek baik nasional maupun internasional, karena suatu merek tersebut merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar dan melanggar legalitas karena terdapat unsur tiktikad tidak bai katas penggunaan ataupun pendomplengan dan pemboncengan merek dagang terkenal ( *well-known or famous mark*) dengan tanpa izin atau lisensi dari pemegang merek dagang terkenal tersebut dengan menerobos norma kesepanan dan norma hukum dalam etika berbisnis pada persaingan usaha. Tindakan pelanggaran atas merek dagang tersebut dalam kaitannya dengan pemboncengan terhadap merek dagang terkenal ( *well-known or famous mark*). Tindakan pemboncengan terhadap merek terkenal terkait erat

---

<sup>18</sup> Sudjatmiko, A. (2010). Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek. *Yuridika*, 25(1): 53.

<sup>19</sup> [https://www.academia.edu/9870252/Passing\\_Off](https://www.academia.edu/9870252/Passing_Off) diakses pada 07 Mei 2019 Pukul 11:47 WIB

dengan apa yang disebut dengan *goodwill*.<sup>20</sup> Menurut Kamus Istilah Hukum arti dari *goodwill* adalah Segala sesuatu yang menjadi bagian dari usaha perniagaan atau bagian dari perusahaan untuk mempertinggi nilai dari perusahaan tersebut sebagai kesatuan.<sup>21</sup>

Suatu merek dikatakan terkenal apabila merek tersebut dikenal khalayak umum tetapi tidak ada ukuran yang pasti atau standart baku bila dikatakan suatu merek itu terkenal. Ketika suatu merek itu terkenal dikatakan bahwa itu adalah bentuk usaha atau kerja keras seseorang /perusahaan dalam membuat suatu merek dengan bentuk orisinil atau autentik dari pemikirannya sendiri dan tidak merupakan “nama” sebuah merek yang menjadi istilah umum, pengetahuan umum, kata - kata temuan atau nama seseorang yang terkenal pada masanya.

Oleh karena itu suatu merek tidak dapat lagi dikatakan mempunyai hak eksklusif atau hak untuk memonopoli apabila nama merek tersebut bukan hasil ciptaan, inovasi atau temuan khusus. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS KEKAYAAN INTELEKTUAL tentang LEGALITAS MEREK J.CASANOVA dan CASANOVA (Studi Kasus Nomor : 197PK/Pdt.Sus-HKI/2018).

---

<sup>20</sup>[https://www.academia.edu/34738668/Perlindungan\\_Hukum\\_Terhadap\\_Merek\\_Dagang\\_Terkenal\\_Atas\\_Tindakan\\_Passing\\_Off\\_Pada\\_Praktek\\_Persaingan\\_Usaha](https://www.academia.edu/34738668/Perlindungan_Hukum_Terhadap_Merek_Dagang_Terkenal_Atas_Tindakan_Passing_Off_Pada_Praktek_Persaingan_Usaha) diakses pada 08 Mei 2019 Pukul 19.56 WIB

<sup>21</sup> Tim Beranda Yustica, *Kamus Istilah Hukum*, (D.I. Yogyakarta : C – Klik Media, 2018).

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Merek di Indonesia ?
2. Bagaimana Legalitas Merek J.CASANOVA dan CASANOVA di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam menulis tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum merek di Indonesia
2. Untuk mengetahui legalitas merek J.CASANOVA dan CASANOVA di Indonesia

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis

Untuk memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum kekayaan intelektual pada umumnya dan mengenai hukum merek pada khususnya.

Selanjutnya untuk mengetahui kedudukan hukum kekayaan intelektual serta peran hukum merek dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum ;

2. Secara Praktis

- a. Sebagai Analisa pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum merek umumnya, maupun pengaturan hukum merek di Indonesia khususnya;
- b. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan, serta sebagai pedoman bagi kalangan pengusaha dalam

melakukan perlindungan terhadap kreativitas seseorang dalam membuat merek dalam rangka pembangunan berkelanjutan di era industri 4.0 .

- c. Sebagai sumbangan pemikiran dan/atau masukan kepada pihak penegak hukum dalam menjalankan tugas serta menanggulangi hal – hal yang menjadi penghalang dalam penegakan hukum merek sehingga pencegahan dan pelanggaran hukum merek dapat diatasi. Selanjutnya untuk menciptakan keadilan , kepastian dan kemanfaatan hukum untuk semua kalangan masyarakat dalam hal kreativitas sebuah ide dalam membuat merek di Indonesia.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa. Selain itu melalui penulisan skripsi ini juga menambah pengetahuan dan wawasan kita akan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kekayaan Intelektual tentang Legalitas Merek J. CASANOVA dan CASANOVA (Studi Kasus Nomor : 197PK/Pdt.Sus-HKI/2018)”** ini belum pernah dibahas oleh mahasiswa lain di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa dan skripsi ini asli disusun oleh penulis sendiri, bukan tiruan atau diambil dari skripsi orang lain.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Hak Kekayaan Intelektual**

Teori kekayaan intelektual dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkan itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian tersebut tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda

yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.<sup>22</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.<sup>23</sup> Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara, benda tidak berwujud ini disebut hak. Benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksi dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.<sup>24</sup> Oleh karena itu Hak Kekayaan Atas Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptanya.<sup>25</sup>

## 2. Merek

Menurut Kamus Hukum Merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Indonesia juga telah mengubah dan menambah Undang -Undang Merek sedemikian rupa dan yang terakhir pada saat ini berlakunya Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagai anggota

---

<sup>22</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan\\_intelektual](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual) diakses pada 07 Mei 2019 Pukul 19.30 WIB

<sup>23</sup> Afrillyana Purba, dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: kajian perlindungan hak cipta batik tradisional Indonesia* Jakarta : PT. Asdi Mahasatya , 2005, hal. 12.

<sup>24</sup> *Ibid.* hal 14 -16.

<sup>25</sup> <https://dhasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/> diakses pada 07 Mei 2019 Pukul 19.45 WIB

dari WTO ( *World Trade Organization* ) dan turut menandatangani perjanjian tentang TRIPs ( *Trade on Related Aspect Intellectual Property Right* ).

Dalam *Article 1 (1) TRIPs* mensyaratkan negara anggota untuk mematuhi TRIPs, namun memberikan kebebasan untuk menentukan cara penerapannya sesuai dengan sistem hukum di negara anggota, sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

*Member shall give effect to the provisions of this agreement. Member may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provision of this Agreement. Member shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.*<sup>26</sup>

( Negara anggota wajib melaksanakan ketentuan – ketentuan perjanjian ini. Negara anggota dapat, namun tidak wajib, dalam hukum mereka menerapkan perlindungan yang lebih dari yang ditentukan oleh perjanjian ini, asalkan perlindungan yang ditetapkan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian in. Negara anggota bebas untuk menentukan metode yang tepat mengenai pelaksanaan ketentuan – ketentuan dari perjanjian ini berdasarkan sistem dan praktik hukum mereka sendiri).<sup>27</sup>

Setelah penulis mendudukan kerangka berpikir diatas. Maka teori yang digunakan penulis dalam perlindungan kekayaan intelektual khususnya tentang merek di Indonesia yaitu :

---

<sup>26</sup> [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_03\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm) diakses pada 09 Mei 2019 Pukul 21.45 WIB

<sup>27</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integritas Ekonomi*, Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2015, hal. 19 -20.

a. Teori Kedaulatan teritorial negara

Bahwa kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yuridiksi (kewenangan) secara eksklusif di wilayah negaranya, yang mana didalam wilayah tersebut negara memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya.<sup>28</sup>

b. Teori *Reward*

Pada dasarnya menyatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha dan upaya tersebut.

c. Teori *Risk*

Bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian dan mengandung resiko, dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.<sup>29</sup>

d. Teori Etis

Perlindungan merek didasarkan kepada gagasan *fairness* atau keadilan (*justice*). Secara khusus prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menuai dari yang tidak ditanamnya. Secara lebih khusus, Bahwa dengan mengambil merek milik orang lain, seseorang telah mengambil keuntungan dari nama baik (*goodwill*) yang dihasilkan oleh pemilik merek yang asli.<sup>30</sup>

e. Teori Karya (*Labour Theory*)

Teori karya menekankan pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mampu mendayagunakan fungsi otaknya (Intelektual) untuk menghasilkan sesuatu.

<sup>28</sup> [https://www.academia.edu/30601776/Kedaulatan\\_Negara](https://www.academia.edu/30601776/Kedaulatan_Negara) diakses pada 16 Mei 2019 Pukul 14.45 WIB

<sup>29</sup> Ismail Rumadan, *Kriteria Itikad Tidak Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal melalui Putusan Pengadilan*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Pengadilan Mahkamah Agung RI, 2018, hal 124 – 125.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 119.

Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh David McClelland, bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena memang memiliki motivasi untuk berprestasi. Artinya menghasilkan suatu karya (Produk) tidak serba otomatis, melainkan melalui tahap – tahap yang harus dilewati. Maka proses berkarya yang menghasilkan suatu ciptaan atau temuan (invensi) sekaligus menimbulkan kekuasaan (hak) terhadap ciptaan, desain atau invensi tersebut. Sehingga orang lain tidak boleh mengakui ciptaan atau invensi orang lain, dan kepada si pencipta, pendesain atau inventor harus diberikan perlindungan hukum.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam mengadakan penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam membuat/menulis suatu karya ilmiah, penggunaan suatu metode mutlak diperlukan. Maka jenis penelitian dalam membuat/menulis skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada didalamnya. Maka demikian penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menganalisa hukum positif. Sifat penelitian adalah analitis deskriptif. Deskriptif Analitis yaitu memaparkan atas subjek dan objek secara analitis. Selain memaparkan fakta – fakta juga menganalisis menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan (*Statute Approach*).

---

<sup>31</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan upaya membangun hukum kekayaan intelektual demi kepentingan nasional*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2012, hal. 49 – 50.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- UUD 1945
- Peraturan Perundang – Undangan
- Hukum Kebiasaan
- Yurisprudensi
- Doktrin
- Traktat

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil seminar dan seterusnya.

c. Bahan Hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain kamus umum, kamus hukum, dan esiklopedia.<sup>32</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) di perpustakaan dengan mengupulkan bahan yang relevan dengan masalah di penelitian ini, khususnya tentang bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual tentang merek.

---

<sup>32</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hal. 64.

Cara memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui membaca referensi buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mengunduh melalui internet. Semua data yang diperoleh akan dipilih yang relevan sesuai dengan permasalahan ini.

#### 4. Analisa Data

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dasarnya menggunakan pendekatan deduktif – induktif. Penelitian kualitatif<sup>33</sup> didasarkan pada relevansi data terhadap permasalahan, Analisis kualitatif menggunakan norma, asas – asas, prinsip – prinsip dan doktrin – doktrin.

Argumentasi hukum dalam penelitian ini secara deduktif (dari umum ke khusus), diberikan secara tajam dan mendalam terhadap permasalahan terkait kekayaan intelektual terhadap merek. Hasil akhir analisis ini menarik kesimpulan dari rumusan masalah sehingga permasalahan dapat dijawab.

---

<sup>33</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, hal. 76.