**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipengaruhi oleh Globalisasi telah mendorong manusia menciptakan karya-karya yang bermanfaat untuk mendukung dan memudahkan aktivitas sehari hari manusia. Hasil karya tersebut tidak hanya menciptakan kepuasan batin tetapi juga memberikan nilai ekonomis bagi pencipta. Agar nilai ekonomis tersebut bisa dinikmati oleh pencipta maka hasil karya tersebut harus dilindungi agar hak-hak yang dimiliki seseorang yang membuat suatu karya cipta terjamin. Oleh karena itu peranan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan atas suatu ciptaan untuk menghindari adanya pembajakan, peniruan, maupun pemanfaatan atas Hak Kekayaan Intelektual yang tanpa ijin dari pemilik yang sebenarnya.

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) hak yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktifitas intelektual manusia.[[1]](#footnote-1) HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang meliputi Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.[[2]](#footnote-2)

Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang harus dilekatkan pada suatu perlindungan hukum, karena merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis merek dianggap sebagai “roh” suatu produk. Merek menjadi ciri khas antara produk barang dan/atau jasa sejenis yang dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminannya.[[3]](#footnote-3) Selain itu merek juga digunakan oleh produsen sebagai media dalam memasarkan dan mengiklankan suatu produk barang dan jasa, hal tersebut karena publik atau konsumen sering kali mengaitkan kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Konsumen akan membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.[[4]](#footnote-4)

Pengertian Merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disingkat UU 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.

Di Indonesia merek baru mendapat perlindungan setelah dilakukan pendaftaran, sistem pendaftaran ini disebut sistem konstitutif karena pendaftaran dilakukan untuk melahirkan hak. Pada sistem konstitutif perlindungan merek diperoleh oleh pihak yang pertama kali mendaftarkan merek (*first to file).[[5]](#footnote-5)* Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) terlebih dahulu. Hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar.

Akan tetapi suatu merek yang sudah terdaftar bukan merupakan jaminan perlindungan hukum penuh bagi pemilik/pemegang hak merek. Selalu ada celah yang dimanfaatkan oleh produsen lain untuk memanfaatkan popularitas suatu merek yang sudah dikenal luas dan digandrungi oleh masyarakat karena barang tersebut sudah beredar lebih dulu. Cara yang sering digunakan adalah dengan membuat merek yang hampir sama dengan merek yang telah dikenal luas oleh konsumen, tujuannya agar pembeli terkecoh dan membeli produknya.

Kemiripan merek inilah yang dikenal dengan istilah merek yang memiliki Persamaan pada pokoknya. Merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain dalam melakukan persaingan bisnis atau dagang. Salah satu bentuknya adalah merek yang memiliki Persamaan pada pokoknya.

Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.[[6]](#footnote-6)

Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya jelas sangat merugikan pemilik merek karena konsumen yang sebelumnya membeli produk miliknya beralih membeli produk lain karena merek yang hampir sama.

Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya juga sangat berpotensi untuk menipu konsumen dan menyebabkan kebingungan publik *(public confusion*) ataupun *misleading* di masyarakat tentang asal-usul suatu produk.[[7]](#footnote-7)

Dalam pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa pendaftaran merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Indikasi Geografis terdaftar.[[8]](#footnote-8) Pengertian persamaan pada pokoknya menurut penjelasan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Dengan kata lain suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jikapada merek tersebut terdapat kemiripan atau hampir mirip dengan merek orang lain.[[9]](#footnote-9)

Meskipun dalam Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur secara tegas mengenai penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, akan tetapi pada prakteknya masih banyak ditemui merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang lolos dari tahap pemeriksaan dan akhirnya terdaftar didalam daftar umum merek. Hal tersebut disebabkan karena didalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur lebih rinci mengenai kriteria merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu pada akhirnya menimbulkan sengketa dengan pemilik merek yang merasa dirugikan.

Salah satu sengketa mengenai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya pada jenis dan kelas produk yang sama telah sampai pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dan diputus dalam Putusan MA Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa antara PT. Supra Teratai Metal pemilik merek “Star dan Logo Bintang” sebagai Penggugat melawan PT. Wiharta Prametal pemilik merek “Green Star”, “Red Star” dan “Blue Star” sebagai Tergugat. Dalam putusan MA Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018 Kasasi yang diajukan PT. Supra Teratai Metal dengan merek “Star dan Logo Bintang” dikabulkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan mereknya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Green Star”, “Red Star” dan “Blue Star” yang dimiliki PT. Wihart Prametal dan membatalkan Putusan Pengadilan Nomor 05/Pdt.Sus.HKI/ MERK/2017/PN Niaga.Sby yang dalam perkara ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dianggap telah salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam putusan Kasasi tersebut adalah adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang dilakukan oleh tergugat, merek milik tergugat mempunyai persamaan merek baik pada nama, gambar, kata, huruf, dan terdapat pada kelas barang yang sama dengan merek milik penggugat yang terdaftar lebih dahulu.

Apabila merujuk pada dasar hukum merek, hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf A dan pasal 21 ayat (3) UU Merek, karena ketika terdapat persamaan merek pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ atau jasa sejenis maka Dirjen HKI harus menolaknya, namun pada faktanya Dirjen HKI tetap menerima pendaftaran merek yang diidentifikasi memiliki persamaan pada pokoknya.

Dalam hal ini Dirjen HKI kurang tegas dalam menerapkan pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis untuk menolak merek-merek yang di identifikasi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar lebih dahulu, sehingga pemilik merek yang merasa dirugikan akhirnya menggugat dan akhirnya menimbulkan sengketa. Kurangnya aturan secara rinci mengenai kriteria suatu merek yang dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya, menyebabkan Hakim memiliki penafsiran berbeda dalam memutus sengketa merek.

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam Penelitian mengenai; “Perlindungan Hukum terhadap Merek yang memiliki Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis ( Studi Kasus Putusan MA Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018)”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti dapat dirumuskan beberapa permasalahan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan istilah persamaan pada pokoknya pada suatu merek berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Doktrin *Nearly Resembles* ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya pada proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip Itikad Baik ?
3. Bagaimana Implementasi ketentuan persamaan pada pokoknya terhadap sengketa Merek dan pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa tersebut antara merek “Star dan Logo Bintang” dan “Green Star”, “Red Star” dan “Blue Star” dikaitkan doktrin *Nearly Resembles* (Studi Kasus Putusan MA Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018)?

# Tujuan Penelitian

* 1. Untuk mengetahui pemaknaan istilah persamaan pada pokoknya pada suatu merek berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Doktrin *Nearly Resembles*.
	2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya pada proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip Itikad Baik.
	3. Untuk mengetahui Implementasi ketentuan persamaan pada pokoknya terhadap sengketa Merek dan pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa tersebut antara merek “Star dan Logo Bintang” dan “Green Star”, “Red Star” dan “Blue Star” dikaitkan doktrin *Nearly Resembles* (Studi Kasus Putusan MA Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018).

# Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektuan (HKI), sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai penerapan hukum perlindungan hukum bagi pemilik/pemegang hak atas merek dalam hal persamaan pada pokoknya sesuai dengan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#  Manfaat Praktis

 Bahwa penulisan ini diharapkan berguna untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan bagaimana para penegak hukum menerapkan penyelesaian sengketa persamaan unsur pokok suatu merek, sehingga Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai persamaan pada pokoknya pada merek sesuai dengan apa yang diatur dalam UU tentang Merek dan Indikasi Geografis serta bagi Dirjen HKI agar lebih teliti dan selektif dalam proses pendaftaran merek.

# Keaslian Penelitian

# Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Merek yang memiliki Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan MA Nomor 606.k/Pdt.Sus-HKI/2018)”, belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama.

# Dengan demikian, penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang berbicara tentang merek, antara lain:

# Skripsi Muhammad Hijrah, dari Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dengan judul “Pelanggaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan No. 606 K/Pdt.Sus-Hki/2018)”. Pembahasan tentang pengaturan mengenai merek di Indonesia dalan Undang-Undang no 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dan adapun pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018. Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 606K/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai kasus Pelanggaran merek dengan itikad tidak baik.

# Nisa Ayu Spica, dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Jasa Terkenal: Studi Kasus Waroeng Podjok Melawan Warung Pojok”. Pembahasan tentang pengaturan hukum merek terhadap merek jasa terkenal berdasarkan hukum internasional dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini juga membahas tentang hukum dan doktrin dalam bidang merek mengatur mengenai konsep terkenal dan itikad baik dalam hukum merek. Pembahasan terakhir penelitian ini adalah terkait dengan Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek jasa terkenal.

# Tesis Ika Ristia Andini Putri, dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018, dengan judul “Perlindungan Hukum Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan bentuk- bentuk pelanggaran merek terkenal terkait dengan tindakan persaingan usaha tidak sehat, kemudian upaya hukum terhadap pelanggaran Merek terkenal terkait dengan tindakan persaingan usaha tidak sehat serta putusan-putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran merek terkenal dalam persaingan usaha tidak sehat.

# Kerangka Teori dan Konseptual

#  Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori mengenai suatu kasus atau permasalahan menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum.[[10]](#footnote-10) Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai satu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.[[11]](#footnote-11) Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Foundation of Behavioral Research* menjelaskan teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.[[12]](#footnote-12) Gorys Keraf berpendapat bahwa teori merupakan asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.[[13]](#footnote-13)

 Di dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.[[14]](#footnote-14) Memahami hukum secara metodologis sebagai mesin tua yang terus-menerus direperasi, dipreteli dan ditambal sulam yang akhirnya hukum itu diterima yang sifatnya permanen sebagai pedoman kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Indonesia sebagai negara hukum maka sarana dalam pembangunan bangsa harus berlandaskan kepada hukum bukan kekuasaan, hukumlah sebagai pedoman didalam mengambil suatu keputusan.[[15]](#footnote-15)

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.[[16]](#footnote-16) Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.[[17]](#footnote-17) Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa :

 Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir- butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.[[18]](#footnote-18)

 Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi- definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang tidak diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberikan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.[[19]](#footnote-19)

 Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik berdiri sendiri maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasn sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.[[20]](#footnote-20)

Atas dasar pentingnya teori hukum dalam suatu penelitian maka, peneliti dalam hal ini mengambil 3 (tiga) teori penting yang pertama ialah Teori Perlindungan Hukum, Teori Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (*Reward Theory*) dan Teori Hak dan Kewajiban.

1. **Teori Perlindungan Hukum**

 Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu selanjutnya ialah teori perlindungan hukum. Hukum dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Perlindungan hukum berarti bahwa hukum itu melindungi sesuatu yang dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
2. memberikan hak dan kewajiban;
3. menjamin hak-hak para subjek hukum;
4. Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
5. hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan danpengawasan;
6. hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
7. hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.[[21]](#footnote-21)

 Cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum.Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan dalam hal ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama-sama dengan pemerintah.[[22]](#footnote-22)

 Perlindungan Hukum HKI merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur sistem yaitu sebagai berikut:

1. Subjek perlindungan, subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum;
2. Objek perlindungan, objek yang dimaksud adalah semua jenis HKI yang diatur oleh undang-undang;
3. Pendaftaran perlindungan, HKI yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain, seperti hak cipta yang boleh tidak didaftarkan;
4. Jangka waktu perlindungan, jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya HKI itu dilindungi oleh undang-undang; dan
5. Tindakan hukum perlindungan, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran HKI, maka pelanggar harus di hukum, baik secara pidana maupun secara perdata.[[23]](#footnote-23)

 Perlindungan hukum HKI merupakan upaya yang diatur oleh Undang- Undang untuk mencegah terjadinya perlanggaran HKI oleh orang-orang yang tidak berhak. Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.

 Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

 Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.[[24]](#footnote-24)

 Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.[[25]](#footnote-25) Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.

 Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

 Menurut Maria Theresia Geme, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara ekslusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.[[26]](#footnote-26) Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.[[27]](#footnote-27) Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.[[28]](#footnote-28) Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.[[29]](#footnote-29)

 Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

 Menurut Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum* bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.[[30]](#footnote-30)

 Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.[[31]](#footnote-31)

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
2. Institusi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.[[32]](#footnote-32)

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

 Teori perlindungan hukum digunakan sebagai teori yang pertama dan diperlukan pada penelitian ini guna menelaah dan mencari tau sejauh apa peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi hak merek yang terkenal atau dengan kata lain yang dikenal secara umum di dalam masyarakat. Termasuk kaitannya dengan Asas Itikad Baik yang seharusnya diberlakukan pada saat dilakukannya pendaftaran hak merek oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga nantinya akan ditemukan jawaban atas keterkaitan asas itikad baik dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi hak kekayaan intelektual milik seseorang, terkhusus hak merek yang pada umumnya berdampak pada keuntungan secara ekonomi bagi pemiliknya atau bahkan sebaliknya.

1. **Teori pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (*Reward Theory*)**

 Terdapat berbagai teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum bagi HKI, salah satunya sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M.Sherwood. Teori yang dimaksud ialah yang disebut sebagai *Reward Theory* (Pengakuan atas HKI) yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifitasnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.[[33]](#footnote-33)

 Hak Kekayaan Intelektual (khususnya hak merek) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Right* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia. HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan.

 Hak milik intelektual termasuk hak merek merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.[[34]](#footnote-34)

 Pada prinsipnya HKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas; Artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang dan atau kelompok, maka akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek. HKI juga mempunyai sifat eksklusif dan mutlak, maksudnya bahwa hak hasil temuan termasuk kreativitas merek yang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut dapat dipertahankan apabila ada pihak lain yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang HKI yang sah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

 Kemampuan intelektual manusia yang berupa daya cipta, rasa dan karsanya menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Karya-karya intelektual dilahirkan dengan pengorbanan waktu bahkan biaya dan dengan pengorbanan ini menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang melekat sebagai konsekuensi menjadi kekayaan (*property*), bilamana karya-karya tersebut diperoleh manfaat ekonomi yang bisa dinikmati. HKI baru muncul bilamana hasil intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.

 Hal ini juga beranjak dari nilai-nilai yang ada pada *reward* theory bahwa seseorang yang memiliki kemampuan untuk menemukan sesuatu kreativitas haruslah diberikan penghargaan baik dari segi pengakuan yang dilakukan dengan pendaftaran merek maupun dari sisi ekonomi yang akan diperolehnya termasuk pada hak mirik tadi. Hak atas kekayaan yang timbul karena, atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Atas hasil kreasi tersebut, masyarakat beradab mengakui bahwa yang menciptakan boleh mengusai untuk tujuan yang menguntungkannya.

 Kreasi sebagai milik berdasarkan postulak dalam arti yang seluas-luasnya juga meliputi milik yang tak terwujud.[[35]](#footnote-35) Hak kekayaan intelektual sebagai obyek pemilikan dikontruksikan sebagai benda tak terwujud atau benda tak bertubuh (*intangibles,onlichaamelijk*) yang dihasilkan dari benak manusia. Meskipun demikian obyek pemilikan tersebut diabtrasikan sebagai semacam benda bergerak (*moveable*) yang bisa dipindah tangankan dengan mudah.[[36]](#footnote-36)

 *Reward Theory* ataupun teori pengakuan atas kekayaan intelektual ini diperlukan dalam penelitian ini karena melalui teori ini akan dikaji secara lebih mendalam bahwa tentang pihak-pihak yang memang telah menciptakan suatu kreativitas khususnya di bidang merek, maka haruslah diberikan pengakuan dan penghargaan, pengakuan ini akan di dapati dengan adanya pendaftaran hak merek sehingga selanjutnya keuntungan secara ekonomi akan di dapati seiring dengan telah didaftarkannya hak merek kepemilikan orang tersebut.

1. **Teori Hak dan Kewajiban**

Hak Adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Kewajiban Adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum agar mendapatkan haknya.Atau sebaliknya, seseorang yang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya.

 Bahwasanya hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan,dimana ada hak disana ada kewajiban. Mempunyai hubungan erat yang harus berjalan bersamaan dan seimbang. Adapun hak menurut para ahli :

* 1. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian hakdapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

* + 1. Hak searah/ relatif; hak yang berhubungan dengan hukum perikatan atau perjanjian.
		2. Hak jamak arah/ absolut; hak yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek material.[[37]](#footnote-37)
1. John Salmond

Menurut John Salmond, pengertian hak dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, diantaranya:

* + 1. Hak dalam arti sempit; hak yang didapatkan seseorang dengan syarat melakukan suatu kewajiban tertentu.
		2. Hak kemerdekaan; hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan kegiatandengan syarat tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain.
		3. Hak kekuasaan; hak yang didapatkan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, mengubah hak-hak, kewajiban, dan lainnya, melalui jalur dan cara hukum.
		4. Hak kekebalan/imunitas; hak yang dimiliki seseorang untuk bebas dari kekuasaan hukum orang lain.
1. George Natbaniel Curzon

Menurut George Natbaniel Curzon, pengertian hak dapat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu:

* + 1. Hak sempurna; hak yang dapat dilaksanakan melalui proses hukum.
		2. Hak utama; hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan, melengkapi hak utama.
		3. Hak publik; hak yang yang dimiliki oleh seseorang, masyarakat, dan negara.
		4. Hak positif dan Negatif; hak yang didapatkan seseorang dengan syarat adanya suatu tindakan, sedangkan hak negatif didapatkan dengan syarat agar tidak melakukan suatu tindakan.
		5. Hak milik; hak seseorang terhadap barang dan kedudukan.

Berikut merupakan kewajiban menurut para ahli:

1. Sukamto Notonagoro

Kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

1. George Nathaniel Curzon

Menurutnya, Kewajiban dikelompokan menjadi lima diantaranya:

* 1. Kewajiban Mutlak : Kewajiban ini tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak.
	2. Kewajiban Publik : Didalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata.
	3. Kewajiban Positif : Kewajiban ini adalah menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu.
	4. Kewajiban Universal atau Umum : Merupakan kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian.
	5. Kewajiban Primer : Kewajiban ini yaitu tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Contoh kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.

 Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa hak dan kewajiban merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mendapatkan hak pekerja perlu melaksanakan kewajibannya. Adapun macam-macam hak sebagai berikut:

* 1. Hak Absolut

Pengertian hak absolut adalah hak yang sifatnya mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan atau situasi tertentu. Pada praktiknya, hak absolut tidak dapat diterapkan karena hak tersebut akan dikalahkan oleh situasi, keadaan, dan alasan yang cukup.

* 1. Hak Individual dan Hak Sosial

Hak individual adalah semua hak yang didapatkan oleh setiap orang terhadap negara, dimana negara tidak boleh mengganggu setiap orang untuk mendapatkan hak-hak individunya.Misalnya hak untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya Hak sosial adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dalam kaitannya untuk kepentingan bersama di dalam suatu negara.Misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan publik.

* 1. Hak Legal dan Hak Moral

Hak legal adalah suatu hak yang diterima setiap warga negara berdasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk.Umumnya lebih banyak membicarakan mengenai hukum atau sosial.Misalnya hak para veteran untuk mendapatkan tunjangan bulanan.

Hak moral adalah suatu hak yang diterima setiap individu berdasarkan atas prinsip atau peraturan etis.Umumnya bersifat individu atau soliderisasi.Misalnya hak pekerja untuk mendapatkan gaji sesuai kinerjanya.

* 1. Hak Positif dan Hak Negatif

Hak positif adalah hak yang sifatnya positif, jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan Hak negatif adalah suatu hak yang sifatnya negatif, jika seseorang bebas untuk melakukan atau memiliki sesuatu.Misalnya hak untuk menyampaikan pendapat.

* 1. Hak Khusus dan Hak Umum

Hak khusus adalah hak yang timbul dalam suatu hubungan khusus antara beberapa individu karena fungsi khusus yang dimiliki setiap orang terhadap orang lainnya.Misalnya kegiatan pinjam-meminjam uang antar manusia dengan janji pengembalian dalam waktu tertentu.

Hak umum adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena fungsi atau hubungan tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Misalnya hak asasi manusia (HAM).[[38]](#footnote-38)

 Dan ada juga jenis-jenis kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban Publik

Kewajiban publik adalah kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik.Misalnya kewajiban untuk patuh terhadap peraturan dan hukum pidana.

1. Kewajiban Positif dan Negatif

Ini adalah kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.Kewajiban positif menghendaki dilakukannya sesuatu, sedangkan kewajiban negatif menghendaki tidak dilakukannya sesuatu.

1. Kewajiban Primer

Kewajiban primer dapat timbul dari tindakan yang tidak melawan hukum, misalnya kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang sifatnya memberikan sanksi. Kewajiban primer dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum, misalnya kewajiban membayar kerugian dalam hukum perdata.

1. Kewajiban Mutlak

Kewajiban mutlak adalah kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak di lain pihak.

1. Kewajiban Umum dan Khusus

Kewajiban umum (universal) adalah kewajiban yang ditujukan kepada seluruh warga negara secara umum.Sedangkan kewajiban khusus ditujukan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu, atau perjanjian.

* 1. **Kerangka Konseptual**

Terdapat beberapa kerangka konsep yang diperlukan dalam penelitian, konsep ini yaitu:

1. Merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 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 Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang darr/atau jasa.
2. Perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara ekslusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.
3. Hak atas merek menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pernilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau mernberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Atau dengan kata lain dikatakan (pemegang hak atas merek).
4. Lisensi menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk rnenggunakan Merek terdaftar. Dengan kata lain merek terdaftar adalah, merek yang telah didaftarkan oleh pemohon pendaftaran hak merek dan lisensinya telah dikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.
5. Sanksi Pelanggaran terhadap hak merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 100 ayat 1 dan 2. : “Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 ayat 1, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain diancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda dua miliar rupiah”. “Sementara jika merujuk ayat duanya, bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dan terbukti di pengadilan maka tersangka akan diancam hukuman empat tahun penjara dan denda dua miliar.[[39]](#footnote-39)
6. Itikad baik adalah pemohon pendaftar hak merek yang jujur, yang sebaliknya tidak memiliki niat untuk beritikad tidak baik, yaitu 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 usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.[[40]](#footnote-40)

# Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

 Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.[[41]](#footnote-41) Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian ini seperti juga disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book),* maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).[[42]](#footnote-42)

1. Sumber Data dan Bahan Hukum

 Sumber data dalam penelitian normatif adalah data sekunder. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri:[[43]](#footnote-43)

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki,[[44]](#footnote-44) dimana di dalam penelitian ini diantaranya: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder juga merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku, jurnal dan juga bahan-bahan yamg ada dimedia cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
3. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.[[45]](#footnote-45)
4. Teknik Pengumpulan Data

 Prosesur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan- bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hal itu pada pokoknya teknik pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum perpustakaan.[[46]](#footnote-46)

1. Analisis Data

 Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan tesis. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.[[47]](#footnote-47)

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis kemudian digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang telah diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

**BAB II**

**PEMAKNAAN ISTILAH PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DA DOKTRIN *NEARLY RESEMBLES***

# Pengertian Persamaan Pada Pokoknya dalam Merek

 Pada dasarnya merek merupakan tanda yang melekat pada suatu produk barang dan jasa yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang dan jasa yang sejenis. Pemilik merek memiliki hak khusus untuk memakai merek yang tidak hanya terbatas untuk memakai merek yang digunakan untuk membedakan produknya saja. Namun, hak khusus ini juga meliputi semua yang sama pada unsur pokoknya dengan merek yang digunakan.[[48]](#footnote-48)

Dalam penjelasan Pasal 21 UU Merek, yang dimaksud dengan Persamaan Pada Pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. berdasarkan pengertian tersebut persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan yang dimilikan suatu merek dengan merek yang lain.

Adapun unsur yang dominan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Merek, adalah berupa gambar, logo, nama, kata,huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram.[[49]](#footnote-49) Jadi jika salah satu unsur saja dipenuhi, dimana dengan unsur tersebut antara merek yang satu dengan yang lainnya memiliki kemiripan maka sudah dapat dikatakan merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan perbedaan pandangan dalam menentukan persamaan pada pokoknya karena tidak adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur sampai sejauh mana tingkat kemiripan merek tersebut sehingga suatu merek dapat dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lainnya.

35

1. **Penggunaan Doktrin *Nearly Resembles* dalam Merek**

Selain menggunakan ketentuan dalam UU Merek, untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya dapat juga menggunakan Doktrin *nearly resembles.* Karena pengertian Persamaan Pada Pokoknya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 21 UU Merek sesuai dengan Doktrin *nearly resembles* yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain.[[50]](#footnote-50) Adapun penentuan adanya kemiripan dalam Doktrin *nearly resembles* dapat didasarkan pada beberapa faktor. Diantaranya.[[51]](#footnote-51) (1) Kemiripan persamaan gambar; (2) Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi; (3) Tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas; dan (4) Pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion)* atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat atau konsumen *(indirect confusion).*

 Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah bahwa pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Faktor ini juga terkait dengan konsep “*a likelihood of confusion*”. Konsep “*a likelihood of confusion*” terdapat pada situasi dimana masyarakat salah menilai identitas produk barang atau jasa.[[52]](#footnote-52) Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produksi yang sama dan dapat menimbulkan suatu kesan membingungkan pada masyarakat atau konsumen ketika memilih atau membeli suatu produk. Sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain.[[53]](#footnote-53)

 Berkaitan dengan Itikad tidak baik, pada pasal 21 ayat (3) UU Merek, menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Pengertian Pemohon yang beriktikad tidak baik menurut Penjelasan pasal 22 UU Merek adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

 Pada sengketa antara merek Star Dan Logo Bintang dengan merek Green Star, Red Star, dan Blue Star terlihat jelas adanya persamaan kata “Star” dimana hal tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat atau konsumen ketika akan memilih atau membeli salah satu produk dari merek-merek tersebut. Oleh sebab itu, untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek yang satu dengan yang lain, Emmy Yuhassarie menjelaskan dua teori, yaitu teori *Holistic Approach* dan *Dominancy*.[[54]](#footnote-54)

 Menurut teori *Holistic Approach*, untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyi, arti, ejaan, ataupun dari tampilan. Sedangkan menurut teori *Dominancy*, hanya unsur yang paling dominan.[[55]](#footnote-55) Jadi untuk menentukan persamaan pada pokoknya tidak hanya didasarkan kesamaan unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, akan tetapi juga harus memperhatikan secara menyeluruhan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kriteria dalam menentukan persamaan pada pokoknya pada suatu penamaan merek yaitu Adanya kesamaan / kemiripan dari unsur-unsur yang menonjol yang menjadi ciri khas merek berupa berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut, baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada reputasi merek tersebut yang diperoleh baik dengan promosi besar- besaran maupun karena merek tersebut telah terdaftar dan beredar terlebih dahulu, dan pengetahuan umum masyarakat akan merek tersebut.

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA PADA PROSES PENDAFTARAN MEREK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK**

# Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran Hak Merek

Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, oleh karenanya masalah merek perlu diatur dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai merek yaitu dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.[[56]](#footnote-56) Sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 Undang-Undang Merek telah mengaskan pengertian dari merek, di dalam undang-undang merek yang baru juga tidak terlalu berbeda dengan pengertian merek pada undang-undang yang lalu. Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan merek, yaitu:

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 darr/atau jasa.

Lingkup merek itu sendiri terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

39

Hak atas suatu merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek diberikan kepada pemohon yang beritikad baik yaitu 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 kerguian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Misalnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Ini berarti sudah terjadi itikad baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam menirut merek dagang yang sudah dikenal masyarakat tersebut.[[57]](#footnote-57)

Di dalam melihat kedudukan prinsip itikad baik dalam pendaftaran hak merek baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis harus dilihat berdasarkan latar belakang munculnya peraturan perundang-undangan tersebut dan dari penjelasan yang dianut tiap-tiap undang- undang itu.

Berdasarkan teori pengakuan atas kekayaan intelektual tentu peraturan perundang-undang itu dibentuk untuk memenuhi rasa keadilan dan keamanan di dalam masyarakat (Warga negara Indonesia), akan tetapi aturan yang dibentuk tetap harus berada dalam koridor nilai-nilai kepatutan Pancasila yang memperhatikan tiap-tiap silanya. Sehingga tanggungjawab negara hukum untuk melindungi tiap warga negaranya termasuk pengusaha-pengusaha ataupun para pemegang hak kekayaan intelektual seperti hak merek sesuai dengan asas keadilan bagi semuanya. Oleh karena itu uraian di dalam Undang-Undang Merek juga tidak boleh keluar dari kaidah yang dimaksud di dalam teori pengakuan atas kekayaan intelektual itu. Sehingga produk hukum merek yang dibuat tetap berpegangan tidak hanya untuk kepentingan masyarakat melainkan juga kepentingan perkembangan negara.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalamam melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang Merek yang lama, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Merek yang baru dibandingkan dengan Undang-undang Merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini di maksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut di setujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan Hak Prioritas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Hal lain adalah berkenaan denga ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal. Selanjutnya mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.[[58]](#footnote-58)

Artinya kedudukan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat dibuktikan dari berbagai uraian pasal dalam undang-undang tersebut yang bermaksud untuk melindungi pemegang hak merek terdaftar yang sebenarnya. Seperti yang di uraiakan dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”, maka tegaslah bahwa ketika seseorang ingin mendaftarkan hak merek secara sah diawali dengan suatu prinsip itikad baik (perlawanan dari itikad tidak baik). Wujud dari prinsip itikad baik itu juga dapat terlihat dari penentuan tidak semua merek dapat didaftarkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan, yaitu apabila:[[59]](#footnote-59)

* 1. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
	2. Tidak memiliki daya pembeda;
	3. Telah menjadi milik umum. Misalnya, tanda tengkora di atas dua tulang yang bersilang yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda ini telah menjadi milik umum;
	4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan baran gatau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Misalnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Kedudukan prinsip itikad baik itu juga dibuktikan dari perlindungan merek terkenal yang telah dipakai oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan perdagangan. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di depan, merupakan perlindungan hukum yang jitu bagi perlindungan merek-merek terkenal milik orang lain.

Penjelasan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut dibeberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Di dalam pembahasan ini merek terkenal yang dimaksud ialah merek “LOIS” yang bergerak pada barang-barang pakaian luar dan pakaian dalam, alas kaki serta tutup kepala. Dengan kata lain teranglah sudah bahwasannya kedudukan prinsip itikad baik di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas disebutkan pada Pasal 4, namun pada umumnya diuraikan secara gamblang di dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang- undang tersebut guna melindungi pemegang hak merek.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi prinsip itikad baik dalam pendaftaran hak merek diaplikasikan secara nyata pada Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.” Oleh sebab itu pantaslah dikatakan kedudukan prinsip itikad baik di dalam Undang-Undang Merek yang baru ini nyata diterapkan. Sesuai dengan pemaparan sebelumnya yaitu teori perlindungan hukum dan teori pengakuan atas kekayaan intelektual bahwa untuk mengetahui secara jelas produk hukum yang dibuat tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat dan negara maka dapat dilihat dari uraian penjelasan dari undang-undang yang dimaksud, dalam hal ini penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penjelasan itu pada pokoknya menerangkan beberapa perbedaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Salah satu pembedanya ialah Undang-Undang Merek yang baru ada memfokuskan pembahasan terkait indikasi geografis. Hal itu mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat rnenjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional, Oleh karena itu, Undang-Undang 20 Tahun 2016 ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Selain daripada itu ada pengembangan atas undang-undang yang baru, walaupun begitu prinsip itikad baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kegiatan pendaftaran hak merek.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang 20 Tahun 2016 lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang terrnasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.

Se1anjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalarn melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosesur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau *filing date*.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam UndangUndang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Pennohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.[[60]](#footnote-60)

Pengaturan tentang merek di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dengan pergantian undang-undang. Peraturan tentang merek pertama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah UU Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sebelumnya, Indonesia menggunakan UU merek Kolonial tahun 1912. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia memperbaharui pengaturan merek dalam UU Nomor 21 tahun 1961 dengan UU Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1997, dalam rangka menyesuaikan dengan perjanjian internasional mengenai aspekaspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPs*)-GATT.

Pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan UU Nomor14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Selanjutnya dilakukan perubahan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memuat ketentuan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional Tentang Aspek-Aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)-GATT. Beberapa perubahan penting lain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.[[61]](#footnote-61)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan pengaturan terbaru tentang merek yang berlaku saat ini. Dimana keluarnya pengaturan baru ini dikarenakan pertimbangan yuridis yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 bagian konsideran huruf c yang menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.

Beberapa penyempurnaan terhadap Undang-Undang Merek sebagaimana termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon merek adalah dalam bentuk penyederhanaan proses dan prosesur pendaftaran Merek dengan adanya pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan.

Melalui pengaturan yuridis yang tegas dalam peraturan perundang- undangan tentang merek tersebut, para pemilik merek yang sadar hukum dan peduli akan pentingnya pengembangan ekuitas merek akan berupaya mendaftarkan mereknya agar mendapatkan proteksi hukum. Di sisi lain, pihak- pihak tertentu yang beriktikad tidak baik menempuh jalan pintas dengan melakukan peniruan atas merek yang telah terdaftar. Pelanggaran hak atas merek akan merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barangbarang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut.[[62]](#footnote-62) Oleh sebab itu prinsip itikad baik mempunyai kedudukan yang kursial di dalam proses pendaftaran hak merek baik itu dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

# Proses Pengalihan Hak Kekayaan Atas Merek

Istilah hak kekayaan intelektual terdiri dari dua kata, yakni hak kekayaan dan intelektual. Hak kekayaan adalah kekayaab berupa hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemilik, sedangkan kata intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiataan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan dan penemuan di bidang teknologi dan jasa. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Di dalam ilmu hukum hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.[[63]](#footnote-63) Dikarenakan hak kekayaan intelektual seseorang berupa karya- karya seperti hak merek merupakan objek benda intelektual, maka hak merek itu juga dapat dilakukan terhadapnya pengalihan kepada orang lain. Untuk memahami tujuan dari pengalihan hak atas merek dan kedudukannya dalam hukum positif Indonesia, maka sebelumya harus dipahami pula hakikat dari hak kebendaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena hak atas merek juga dapat dikategorikan sebagai hak kebendaan seseorang. Karena beralihnya hak atas kekayaan merek diantaranya ialah bisa dengan perjanjian maupun hibah, yang hal itu diatur secara delas dalam Kitab Undang-Undang

Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan dan diatur dalam Buku ke -11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, hukum harya kekayaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak apakah yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan oran lain, tertentu atau tidak tertentu, yang mempunyai nilai uang. Adapun menurut L.J. van Apeldoorn, hukum harta kekayaan adalah peraturan hubungan- hubungan hukum yang bernilai uang.

Atas dasar itu, Buku II KUH Perdata tidak hanya memuat mengenai ketentuan hukum benda saja, tetapi juga memuat mengenai hukum waris (salah satu sebab pengalihan dalam hak merek). Diaturnya hukum waris dalam Buku II KUH Perdata dengan pertimbangan, karena pembentuk undang-undang menganggap bahwa hak waris itu merupakan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan atas boedel dari orang yang meninggal dunia. Oleh karena dianggap sebagai hak kebendaa, jadi diatur dalam Buku II KUH Perdata. Adapun menurut pendapat lain mengatakan, bahwa hukum waris diatur dalam Buku II KUH Perdata karena pewarisan itu adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik (sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata) dan hak milik itu diatur pula dalam Buku II KUH Perdata.[[64]](#footnote-64)

Sistem pengaturan hukum benda itu ialah sistem tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka. Artinya, orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi, siapa pun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenal asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, berlakunya asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh undang-udnang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, benda ialah tiap-tiap barang dan tiap- tiap hak yang dapat dikuasi oleh hak milik. Adapun, yang dimaksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.

Menurut Soediman Kartohadiprodjo, yang dimaksudkan dengan benda ialah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik). Menurut Sri Soedewi Mascjchoen Sofwam, pengertian benda pertama-tama ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, tapi barang yang tidak berwujud termasuk benda juga. Adapun menurut Subekti, perkataan benda (*zaak*) dalam arti luas ialah segala sesuaitu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan benda dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja.

Menurut L.J. VAN APELDOORN, benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan objek hukum. Hakikat benda (*zaak*) adalah sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum objektif.

Jadi, di dalam sistem hukum perdata (KUH Perdata), kata *zaak* (benda) mempunyai dua arti, yaitu barang yang berwujud dan bagian dari pada harta kekayaan. Yang termasuk *zaak* selain daripada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud. Selain pengertian tesebutm benda (*zaak*) dapat berarti bermacam-macam, yaitu:

1. Benda sebagai objek hukum (Pasal 500 KUH Perdata).
2. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUH Perdata).
3. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUH Perdata).
4. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUH Perdata).[[65]](#footnote-65)

Atas seluruh uraian tersebut dapat diambil pemahaman bahwasannya hak kekayaan intelektual termasuk hak merek merupakan suatu hak kebendaan yang tak berwujud. Melalui dasar hak kebendaan itu, hak merek dapat dialihkan kepemilikan haknya kepada orang lain. Tentu selain secara umum merujuk pada KUH Perdata, peralihan hak kebendaan terhadap benda tak berwujud berupa merek harus melihat peraturan perundang-undangan yang khusus, yakni Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peralihan hak atas merek termasuk dalam ruang lingkup untuk memastikan kepemilikan hak kekayaan intelektual seseorang. Hal yang mendasar dalam mengalihkan hak atas merek ialah sebelumnya hak merek tersebut haruslah terdaftar, itu diperlukan agar hak merek tesebut di akuin dan dilindungi oleh negara, begitu pula ketika hak atas meres tersebut hendak untuk dialihkan. Pengalihan hak atas merek itu juga harus dicatatkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan “Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.”

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan perdagangan dewasa ini, menyebabkan kegiatan di sektor perdagangan meningkat dengan beragamnya produk barang maupun jasa yang ditemukan di pasaran. Barang dan jasa yang diproduksi merupakan hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada dasarnya HKI merupakan hak yang timbul dari hasil kemampuan intelektual manusia dalam menghasilkan produk maupun karya, yang menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya. Salah satu cabang HKI yang memegang peran penting adalah merek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (sekarang Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016) menerangkan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Suatu merek dapat dikenal oleh masyarakat luas melalui promosi yang terus-menerus umumnya melalui iklan yang menarik dan strategis atas barang yang menggunakan merek tersebut.[[66]](#footnote-66)

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terns menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan pelindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual rnanusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di Iuar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Atas dasar itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRiPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.[[67]](#footnote-67)

Penyesuaian yang dimaksud juga termasuk penyesuaian dalam hal kegiatan peralihan hak atas merek. Akan tetapi, walaupun peralihan hak atas merek itu harus disesuai, berdasarkan kajian teori perlindungan hukum, penyesuaian yang dilakukan harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan ada di Indonesia. Karena jika penyesuaian dari negara lain tidak memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarkat di Indonesia maka penyesuaian yang telah dilakukan tidak akan dapat diterapkan. Oleh karenanya teori perlindungan hukum memberikan pandangan bahwa penyesuaian itu tetap berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Terkhusus terkait peralihan tentu berkaitan tentang hukum positif, hukum adat bahkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Yang pada dasarnya hal itu tidak dikenal di konvensi- konvensi internasional.

Hak merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan, karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, setiap pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan pencatatannya di direktorat jenderal merek untuk dicatat dalam daftar umum merek.[[68]](#footnote-68) Lengkapnya pengalihan hak atas merek dapat dilihat pada ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun, pada saat sekarang ini ketentuan pengalihan hak atas merek itu telah diubah namun pada substansinya tidak banyak perbedaan, yaitu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan:

* 1. Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
	2. pewarisan;
	3. wasiat;
	4. wakaf;
	5. hibah;
	6. perjanjian; atau
	7. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.
	8. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang merniliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pacta pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika sernua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
	9. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dirnaksud pacta ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
	10. Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
	11. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang te1ah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
	12. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
	13. Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
	14. Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
	15. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dapat dilihat bahwa pengalihan itu walaupun menyerap dari konvensi- konvensi intelektual internasional, akan tetapi produk hukum yang diciptakan di Indonesia dalam pengalihan tetap mengedepankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Seperti halnya pewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan wujud dari konsep negara hukum, yang walaupun mengadopsi ketentuan hukum dari luar negeri, akan tetapi tetap mengedapankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Termasuk pengalihan hak atas merek ini.

Pengalihan hak ini tentunya wajib dimohonkan pencatatannya kepada Ditjen HAKI untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Penglaihan hak yang telah dicatat akan diumkan dalam Berita Resmi Merek. Apabila pengalihan hak atas merek terdaftar tidak dicatatkan dalam Daftar umum Merek, akan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Selain pengalihan hak seperti diatur di atas, pemilik merek terdaftar juga berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan suatu perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa. Perjanjian lisensi akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian lisensi inipun wajib dimohonkan pencatatannya pada Ditjen HKI. Sekalipun telah ada lisensi, pemilik merek tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Dalam perjanjian lisensi tentu dapat ditentukan bahwa penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Terhadap merek yang dibatalkan karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain. Penerima lisensi yang beritikad baik (prinsip itikad baik) tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai berkahirnya jangka waktu perjanjian lisensi. Penerima lisensi selanjutnya tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan. Apabila pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.[[69]](#footnote-69)

 Pada pokok pengalihan hak atas merek dapat dilakukan oleh pemegang merek terdaftar yang sah, sehingga untuk mengalihkan hak atas merek tersebut sebelumnya pemilik hak merek harus mendaftarkan hak merek di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, pada akhirnya nanti akan dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan serupa dengan pengalihan hak kebendaan yang diterapkan di dalam KUH Perdata, namun pada pokoknya dalam pengalihan hak merek ini dapat dilakukan dengan cara pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan. Di dalam melakukan pengalihak hak atas merek pemilik merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa, hal itu sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

# Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang memiliki persamaan pada Pokoknya pada Proses Pendaftaran Merek Dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pendaftaran merek harus disertai prinsip itikad baik (*good faith*) yang mana prinsip ini melekat kepada pemohon yang melakukan pendaftaran, akan tetapi prinsip ini hanya dapat dibuktikan ketika tidak ada gugatan pembatalan merek. Maksudnya ketika pendaftar merek diterima mereknya ia harus memiliki itikad baik bahwa yang didaftarkannya adalah benar-benar mereknya sendiri memiliki daya mula asal diciptakan atau murni hasil kreasinya (origin).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis lebih cenderung merujuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum. Pentingnnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya unutuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan agar negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain.

Pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal dimasyarakat.[[70]](#footnote-70)

Atas dasar itu dinilai penerapan dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Merek, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.[[71]](#footnote-71)

Prinsip baik merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika pendaftaran merek, pasalnya pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dinyatakan permohonan pendaftaran merek tidak akan diterima jika tidak memiliki itikad baik. Dalam konteks ini dapat dikorelasikan bahwa prinsip itikad baik merupakan hal absolut untuk selanjutnya penggunakan hak atas merek tertentu. Ketika diketahui ada salah satu pihak yang mengajukan gugatan yang mana dianggap salah satu pihak lainnya menggunakan dalih adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak maka harus ditentukan oleh Pengadilan Niaga untuk putusan tingkat pertama dan dapat diajukan kasasi hingga peninjauan kembali.

Selanjutnya apabila ditelaah lebih lanjut mengenai pendaftaran merek, maka tidak jauh pula berikatan dengan keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang di dalamnya terkandung tentang pendaftaran merek. Tentu tidak ada secara gamblang disebutkan dalam undang-undang merek tersebut mengenai prinsip itikad baik secara jelas, akan tetapi secara tersyirat maka dapat dikatakan bahwa asas itikad baik dalam pendaftaran merek merupakan hal sudah sepatutnya berada dan dimiliki oleh pendaftar merek di kantor merek.

Di dalam pendaftaran merek diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografisnya mengatur secara implisit tentang itikad baik yang mana dapat ditelaah melalui merek yang didaftarkan tidak diterima atau ditolak apabila sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 tentang pendaftaran merek. Merek tidak dapat didaftarkan apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan danketertiban umum.

Hal tersebut dalam artian tidak beritikad baik dapat diambil dari penjelasan tentang Pasal 20 tersebut yang mana pendaftar merek tidak dapat diterima jika bertentangan dengan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, terlebih lagi berkaitan dengan hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarat tentang asal, kualitas, jenis dan semacamnya danjuga tidak memiliki daya pembeda yang mana merupakan dari tujuan adanya merek dan fungsi merek.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. Pasal inilah melandasi pentingnya seseorang melakukan pendaftaran atas hak merek yang dimilikinya, guna memperoleh kekuatan hukum dan perlindungan hukum atasnya. Agar pemilik merek memperoleh hak ekslusif atas merek dan mendapat perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beritikad baik (prinsip itikad baik) dapat mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Terdapat suatu pendapat bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan manakala mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

* 1. Merek tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
	2. Merek tidak memiliki daya pembeda.
	3. Telah menjadi milik umum.
	4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
	5. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar untuk barang dan/jasa sejenis.
	6. Mempunyai persaman pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.
	7. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhanya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
	8. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
	9. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singakatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertuli dari pihak yang berwenang.

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.

Pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa. Kelas barang atau jasa dalam kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Apabila merek akan dimintakan pendaftarannya untuk lebih dari satu kelas, maka permintaan akan pendaftarannya harus diajukan secara terpisah.[[72]](#footnote-72)

Berdasarkan uraian pengertian Undang-Undang Merek yang telah dijabarkan sebelumnya, ada 2 (dua) hal atau pembahasan pokok yang dapat dipetik/pahami. Pertama terkait bentuk-bentuk merek yang dapat dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum adalah:

1. Berupa gambar/lukisan. Bentuk ini harus bisa membedakan dalam wujud gambar atau lukisan antara barang yang satu dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan lain. Contoh, cat kuda terbang. Gambar kuda terbang tersebut misalnya harus punya sayap yang menunjukkan kuda tersebut terbang sehingga dapat membedakannya dengan cat/barang lain yang bermerek kuda.
2. Merek perkataan. Misalnya, Rexona, Tancho, Bodrek, dan sebagainya.
3. Huruf atau angka, misalnya, Sirup ABC, minyak rambut 4711.
4. Merek kombinasi. Misalnya, kombinasi nama dengan gambar.

Melalui pengerti merek itu juga, disbeutkan ada beberapa jenis merek,yang kemudian di jelaskan dalam Pasal 1 angka 2, 3 dan 4 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama- sama atau badan hukum membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama- sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang danjatau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa-jasa sejenis lainnya.

Setelah mengetahui dan memahami jenis-jenis merek dan memahami bahwa pendaftaran hak merek merupakan bagian dari prinsip itikad baik yang dipraktekkan dalam kegiatan usaha, begitu juga sebaliknya prinsip itikad baik harus dikedepankan ketika seseorang/badan usaha ingin mengukuhkan hak merek miliknya menjadi terdaftar secara hukum. Selanjutnya akan dijabarkan langkah- langkah/mekanisme dari proses pendaftaran hak merek yang berdasarkan prinsip itikad baik, mulai dari permohonan, pemeriksaan, pengumuman sampai keluartnya sertifikat hak merek terdaftar atas nama pemegang merek yang sah.

# Permohonan

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis, dengan menggunakan bahasa Indoenesia kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal HAKI, sebelumnya diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun sekarang telah diubah dengan undang-undang terbaru. Hal yang substansial dalam pendaftaran hak merek itu secara tegas di sebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu:

* 1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Meriteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
	2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
		1. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
		2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alarnat Pemohon;
		3. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
		4. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
		5. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
		6. kelas barang darr/atau kelas jasa serta uraian jenis barang darr/atau jenis jasa.

Permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, oleh pemohon atau kuasa, dengan melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran Merek.[[73]](#footnote-73) Dalam surat permohonan harus dicantumkan hal-hal sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,

Pemohon dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa secara bersama- sama, atau badan hukum.

Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang yang sama-sama berhak atas merek tersebut, dengan begitu:

1. semua nama pemohon harus dicantumkan dalam surat permohonan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka;
2. surat permohonan pendaftaran harus ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan, dan
3. apabila permohonan pendaftaran dilakukan oleh seorang Kuasa, surat kuasa harus ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.[[74]](#footnote-74)

# Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal. Jika ternyata terdapat kekurangan, Direktorat Jenderal akan meminta untuk melengkapinya dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Bila jangka waktu terlampaui, dan pihak pemohon tidak melengkapinya maka pengajuan permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali, sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. Sebaliknya jika persyaratan dianggap lengkap maka Direktorat Jenderal akan diberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan Direktorat Jenderal akan menyerahkan permohonan pendaftaran kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan substantif.[[75]](#footnote-75) Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

* 1. Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.
	2. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, darr/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.
	3. Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
	4. Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri. Sedangkan pemeriksaan substantif maksudnya adalah suatu pemeriksaan yang menyangkut apakah pemrohonan pendaftaran merek tersebut termasuk merek yang tidak dapat didaftar dan termasuk permohonan yang harus ditolak.

Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menerangkan terkait merek yang dapat dilakukan penolakan terhadap pendaftarannya, yaitu sebagai berikut:

1. Perrnohonan ditolak jika Merek tersebut mernpunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
	1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan Zatau jasa sejenis;
	2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
	3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang darr/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
	4. Indikasi Geografis terdaftar
2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
	1. rnerupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
	2. 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
	3. merupakan tiruan atau rnenyerupai 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.

Selanjutnya dapat dikemukakan, bahwa jika pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya tidak dapat didaftar atau ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Pemohon atau kausanya dalam jangka waktu tiga puluh hari dapat menyampaikan keberatan atau tanggapan atas penolakan tersebut dengan mengemukakan alasan. Jika tanggapan dan keberatan pemohon atau kuasanya diterima, pengumuman merek akan dilakukan, sebaliknya jika tidak diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal akan ditetapkan Surat Keputusan tentang penolakan permohonan pendaftaran.[[76]](#footnote-76)

Terhadap penolakan permohonan merek, dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek sebagai badan yang independen dilingkungan Departemen Kehakiman dan HAM. Komisi ini akan membentuk suatu majelis yang akan memeriksa permohonan banding yang telah diajukan. Dala hal Komisi Banding menolak permohonan banding, pemohon banding dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan tersebut kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Selanjutnya atas putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.[[77]](#footnote-77)

# Pengumuman

Setelah dilakukan pemeriksaan substantif, dan pemeriksa melaporkan bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktorat Jendral permohonan akan segera diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Baik Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 maupun Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mempunyai ketentuan yang pada pokoknya sama terkait hal yang harus dicantumkan dalam melakukan pengumuman pendaftaran merek. Pengumuman dilakukan dengan mencatumkan:

* 1. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
	2. kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
	3. Tanggal Penerimaan;
	4. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
	5. Label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terkait permohonan pendaftaran hak merek, selanjutnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohon untuk didaftar, Ditjen HKI akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet.[[78]](#footnote-78) Uraian itu saat sekarang ini telah diubah dalam undang-undang merek yang baru pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan:

1. Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
2. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
3. Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non- elektronik.

Terkait pengumuman pendaftaran merek itu telah diubah dengan undang- undang yang baru baik dari sisi jangka waktu pengumuman maupun dari sisi sarana pengemuman baik itu sarana elektronik dan/atau non-elektronik. Oleh karenanya pada saat sekarang ini jika ingin melakukan permohonan pendaftaran hak merek landasan hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selama jangka waktu pengumuman Merek dalam Berita Resmi Merek, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan Pendaftaran Merek tersebut dengan dikenai biaya. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan, Direktorat Jenderal harus mengirimkan salinan surat keberatan kepada pemohon dan kuasanya. Dan pemohon atau kuasanya harus membalasa surat keberatan dengan sautu sanggahan kepada Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Namun dalam Undang-Undang Merek yang baru keberatan dan sanggahan langsung disampaikan kepada pihak kementrian terkait.

Berdasarkan keberatan dan sanggahan tersebut Direktorat Jenderal memerintahkan kepada pemeriksa untuk mengadakan pemeriksaan kembali atas permohonan pendaftaran merek. Jika hasil pemeriksaan kembali menyatakan bahwa keberatan diterima maka permohonan pendaftaran merek ditolak. Sebaliknya jika keberatannya yang ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Jendral/Menteri mere tersebut harus didaftar dalam Daftar Umum Merek, dan untuk selanjutnya kepada pemohon atau kuasanya akan diberikan sertifikat hak atas merek.

Pada pokoknya Setiap permohonan merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Merek Departemen Kehakiman dan HAM dan setiap permohonan yang telah disetujui akan memperoleh sertifikat merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. [[79]](#footnote-79)Permohonan pendaftaran merek dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang diajukan oleh pemohon atau kausanya kepada departemen pemerintah yang berwenang. Jika pemohon adalah pemohon dengan permohonan yang menggunakan hak prioritas seperti tersebut di atas, harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang peratama sekali di terima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Hal ini sesuai dengan uraian penjelasan atas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berkenaan dengan Perrnohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.[[80]](#footnote-80) Atas dasar itu proses dari pendaftaran merek harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dari merek yang akan didaftarkan tersebut.

Setelah semua proses berawal dari permohonan yang berdasarkan itikad baik, pemeriksaan, dan pengumuman dilewati oleh pihak pemohon pendaftaran merek dan pada akhirnya memenuhi syarat-syarat administratif dan pemeriksaan substantif, sehingga pemohon merek tersebut dinyatakan layak sebagai pemegang merek yang sah. Atas hal itu hak merek yang didaftarkan tersebut terdaftar dan dicantumkan dalam Daftar Umum Merek. Sehingga pantaslah pihak pemohon tersebut dinyatakan sebagai pemegang hak atas merek terdaftar. Disini pemegang hak atas merek terdaftar yang terbukti beritikad baik sudah mendapatkan kekuatan hukum atas mereknya dan diberikan perlindungan hukum dari negara, sebagaimana tanggungjawab negara sebagai negara hukum. Hal itu sebagai pengaplikasian dari teori perlindungan hukum itu sendiri.

# D. Tujuan dan Fungsi dari Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek

Perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.[[81]](#footnote-81) Hak Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diakui di Indonesia dan sudah selayaknya harus dilindungi bagi setiap orang pemegang haknya yang telah terdaftar secara sah. Perlindungan hukum harus diberikan kepada pemegang Hak Merek yang telah didaftarkan guna menjamin terciptanya tanggungjawab Negara menjaga tiap warga negaranya.

Pada dasarnya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek ialah bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Para ahli tidak ada kesamaan pandangan tentang hal yang menjadi tujuan hukum. Ada ahli yang mamandang bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga mamndang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan lainnya.

Roscou Poun mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga jenis, yaitu;

* 1. *Public interest* (kepentingan umum).

Adapun kepentingan umum (*public interest*) yang utama meliputi:

* + 1. Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya.
		2. Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
	1. *Social interest* (kepentingan masyarakat).

Ada enam kepentingan masyarakat (*social interest*) yang dilindungi oleh hukum, yang meliputi:

* + 1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti keamanan, kesehatan dan kesejahteraan, jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
		2. Bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam perkawinan, politik seperti kebebasan berbicara, dan ekonomi.
		3. Masyarakat terhdap kerusakan moral, seperti korusp, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik, atau peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust*.
		4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of right*).
		5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industry, dan penemuan baru (termasuk hak-hak kekayaan intelektual, dalam hal ini hak merek).
		6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan berbicara, dan memilih jabatan.
	1. *Privaat interest* (kepentingan individual).

Ada tiga jenis kepentingan individual (*privaat interest*) yang perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu:

* + 1. Kepentingan kepribadian (*interest personality*), meliputi perlindungan terhadap integritas (keutuhan) fisik, kemerdekaan kehendak, reputasi (nama baik), terjaminnya rahasia-rahasia pribadi, kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya, dan kemerdekaan mengemukakan pendapat.
		2. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic*).
		3. Kepentingan substansi (*interest of substance*), meliputi perlindungan terhadap harta, kemerdekaan dalam penyusunan testamen, kemerdekaan industry dan kontrak, dan pengharapan legal akan keuntungan- keuntungan yang diperoleh.[[82]](#footnote-82)

Atas uraian tujuan hukum tersebut juga menggambarkan adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar setelah melewati proses permohonan pendaftaran hak merek, mulai dari permohonan, pemeriksaan, pengumuman, sampai pada penerimaan sertifikat hak merek sehingga hak atas merek seseorang tersebut tertuang dalam Daftar Umum Merek merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Oleh karenanya untuk mengakomodir terciptanya tujuan hukum yang dimaksud dalam perlindungan hak atas merek, pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya wujud tujuan dari perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar dapat dilihat dari uraian Jeremy Bentham dalam memahami tujuan hukum.

Jeremy Bentham dengan teori utilitasnya, berpendapat bahwa hukum bertujuan semata-mata hal yang berfaedah bagi orang banyak. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori ini menempatkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya. Apabila disintesiskan (padukan) kedelapan pandangan di atas, dengan begitu tujuan hukum adalah:

1. Perlindungan kepentingan masyarakat.
2. Mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.
3. Mencapai keadilan bagi masyarakat.
4. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.[[83]](#footnote-83)

Atas dasar itu untuk mencapai tujuan hukum di atas, hukum harus menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosesural, hukum harus berkompeten dan juga adil, dengan demikian hukum mampu mengenali keinginan masyarakat/publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Jika dikatikan dengan perlindungan hak atas merek maka tujuan hukum itu bahkan meliputi kepentingan baik untuk kepentingan negara, kepentingan masyarakat (pembeli barang yang bermerek) dan kepentingan dari pemegang hak merek terdaftar secara sah, hal itu juga berkaitan dengan sifat dari hak kekayaan intelektual merek yang bersifat eksklusif dan mutlak.

Hak kekayaan intelektual (terkhusus Hak Merek) bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan nya ataupun menggunakannya. Sebelumnya di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 perlindungan hukum diberikan yaitu ”Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”. Namun di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan dapat diperpanjang berapa lama dan sampai kapan.

Oleh karenanya pemerintah membentuk undang-undang baru untuk mengakomodir lebih lanjut terkait perlindungan hukum hak atas merek, yaitu di dalam Pasal 35 Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan:

1. Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
2. Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
3. Permohonan perpanjangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pernilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 [enarn] bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
4. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Melalui pembaharuan dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar tersebut mengisyaratkan pentingnya memastikan perlindungan hukum pemegang hak merek diaplikasikan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan hukum itu benar-benar tecipta. Hal ini juga erat kaitannya dalam kajian teori perlindungan hukum yang mengakomodir kepentingan-kepentingan tiap orang yang seharusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan konstitusi yang ada. Kepemilikan hak kekayaan intelektual seperti hak merek merupakan bagian tanggungjawab Negara untuk melindunginya dari pihak-pihak lain yang tidak beritikad baik untuk mengambil alih hak merek milik orang lain.

Secara filosofi konsep kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual tidak bisa dilepaskan pemikiran John Locke yang mengatakan setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya. Tak seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja tubuhnya dan karya tangannya serta panca inderanya. Artinya setiap orang secara alamiah mempunyai hak untuk memiliki segala potensi yang melekat pada diri pribadinya dan seluruh kerja yang dihasilkannya. Intinya adalah bahwa manusia mempunyai hak memiliki ataupun minimal yang ada dalam dirinya termasuk akal budinya, buah pikiran, ide atau gagasan serta kepekaan terhadap lingkungan yang kemudian diolah dengan memadukan, memisahkan, mengurangi atau menambah apa yang sudah ada di alam dan menyatakan secara bertanggung jawab dialah sang empunya gagasan (pemiliki hak atas merek).

Sehingga disini HKI lahir dari hak alamiah yang secara nyata ada sejak manusia lahir sehingga HKI merupakan salah satu bagian dari hak azasi manusia (*human rights*) dan pengaruh hukum kodrat John Locke ini mempengaruhi hukum Perancis yang melahirkan doktrin hak moral yaitu hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang pencipta ataupun penemu untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya ataupun temuannya dan untuk mendapatkan pengormatan atau pengharagaan atas karya tersebut. Doktrin hak moral kemudian juga diadopsi dalam pasal 6 Konvensi Bern 1886. Pengakuan HKI sebagai salah satu bentuk hak azasi manusia termuat dalam pasal 27 Declaration Universal of Human Rights 1948 yang berbunyi “*Everyone has right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (sic) is the author”*

Lebih jauh lagi filosofi rezim Hak Kekayaan Intelektual adalah alasan ekonomi. Bahwa individu telah mengorbankan tenaga, waktu, pikiran dan biaya demi sebuah karya atau temuan yang berguna bagi kehidupan. Rasionalitas untuk melindungi modal investasi tersebut mesti dibarengi dengan pemberian hak eksklusif terhadap individu yang bersangkutan agar menikmati secara eksklusif hasil olah pikirnya. Dasar pemikiran tersebut sudah ada sejak filusuf Yunani Aristoteles dengan teori keadilannya. Bahwa seseorang mempnyai hak untuk memperoleh imbalan atas jerih payah yang dikerjakannya atau dikenal dikenal dengan keadilan disributif. Falsafah ini dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual melahirkan *reward theory, recovary theory, incentive theory, dan public benefit theory* yang mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif di beri insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi. Artinya hukum menjamin pemilik memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta temuannya mendorong masyarakat untuk menghasilkan kreatifitas.

Konsep kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (termasuk perlindungan hukumnya) termasuk hak merek yang berasal dari Eropa berbeda dengan konsep kepemilikan kreatifitas intelektual yang mendasarkan pada pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia. Peradaban bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu sudah mengenal karya-karya seni yang sangat monomental seperti candi Borobudur, Prambanan, tari-tarian, ceritera rakyat yang berasal dari pelbagai suku bangsa di Indonesia dan kekayaan atas pengetahuan tentang obat-obatan dari sumber hayati (*genetic resources*) atau di Jawa sebagai pengetahuan tentang jamu (istilah popular sekarang obat herbal) sudah tidak diragukan lagi. Kreativitas tersebut oleh para seniman atau kreatornya dan oleh penemu pengetahuan tersebut tidak bermaksud untuk dimiliki monopoli atau mengklaim sebagai milik pribadi.

Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep hak atas kekayaan intelektual, masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*).[[84]](#footnote-84) Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat kongkrit. Orang Indonesia tidak mengenal tentang kebendaan sebagaimana konsep *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang Barat. Dalam Adat hanya mengakui produk (*in perse*) yang dihasilkan oleh pencipta dan si pencipta hanya boleh boleh mengklaim kepemilikan produk hasil ciptaannya dan Adat tidak membolehkan pencipta untuk mengklaim ide intelektual (HKI) yang mendasar pembuatan produk karena HKI adalah tidak real atau kongkret.

Kosmologi masyarakat Indonesia menempatkan seorang individu tidak dipisahkan dari lingkungan yang mengitarinya, masyarakat, alam dan bahkan kekuatan gaib. Fritjof Capra menyebutnya sebagai pandangan tradisi mistis. Adat tidak mengakui kepemilikan yang bersifat monopoli karena individu serta segala yang dimilikinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan yang mengitarinya.[[85]](#footnote-85)Hal ini berakibat bahwa seorang individu harus mempertanggungjawabkan penggunaan dan/atau pengekploitasian hak miliknya kepada masyarakat, alam dan kekuatan gaib yang mengitarinya. Latar belakang dapat menjelaskan mengapa pada masa penjajahan Belanda hak monopoli atas karya intelektual tidak dikenal dalam masyarakat Indonesia. Karena karya intelektual tidak hanya dibutuhkan oleh individu pemiliknya tapi juga komunitas dimana pemilik karya tersebut tinggal.[[86]](#footnote-86)

Hal ini berbeda dengan doktrin moral diadopsi oleh rezim HKI dengan kepemilikan eksklusif untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Jadi jelas sekali bahwa perlindngan HKI mengadopsi gagasan yang mengedepankan hak-hak individu atau dengan kata lain perlindungan HKI mengadopsi paham individulis. Paham ini memenerima sesorang itu memiliki harga perseorangan yang kuat, kalau hendak dikatakan mutlak, Seseorang atau individu diyakini memiliki harga moral yang intrinsik. Berdasarkan keyakinan tersebut, maka paham perseorangan mendorong otonomi seseorang dalam berpikir dan bertindak.[[87]](#footnote-87) Sebagai konsekuensiya maka eksklusifitas diri sebagai invidu (*individual privacy*) mendapat tempat dan diakui sebagai penting. Seseorang benar-benar otonom karena dilepaskan dengan hubungan specifik dengan orang. Tujuan yang ingin dicapai dicapai berpusat pada pengembangan diri sendiri. Kepemilikan eksklusifnya dapat membawa konsekuensi pemilik Hak Kekayaan Intektual mengeksploitasi manfaat ekonomi dari hasil karya ataupun temuannya sebesar-besarnya tanpa gangguan pihak lain selama masa perlindungan dan menjadi pembatasannya hanyalah selama tidak merugikan orang lain.

Perlindungan atas HKI (termasuk hak merek) merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah Negara yang sistem perlindungan HKI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula. Dikaji dari berbagai teori diatas, memungkinkan sistem HKI yang baik akan menjadi alat pembangunan ekonomi suatu negara. Sistem HKI yang baik itu harus di topang oleh beberapa hal diantaranya adalah:

1. Pemberian Kemandirian kepada Kantor HKI agar secara mandiri dan profesional mengelola keuangan dan kebijakan HKInya.
2. Penegakan Hukum di bidang HKI, dinegara berkembang harus dimulai dari proses edukasi akan pentingnya HKI itu sendiri. Baru setelah edukasi tentang HKI berjalan penegakan hukum di bidang HKI akan berjalan pula.
3. Sadar dan Faham HKI harus di terapkan di tingkat Universitas, Perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga penelitian.[[88]](#footnote-88)

Pada pokoknya dapat diuraikan bahwa tujuan dari perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar ialah pada dasarnya menjamin terciptanya tujuan hukum yang ada di Indonesia diantaranya untuk melindungi kepentingan Negara, masyarakat dan secara individu pemegang hak merek terdaftar, selanjutnya untuk mengatur dan menciptakan tata tertib kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan hak merek, untuk mencapai keadilan bagi masyarakat dan pemegang hak merek, dan mengakomodir hak dan kewajiban dari pemegang hak atas merek terdaftar. Perlindungan hak merek dilakukan melalui Pendaftaran Merek. Perlindungan hak merek dimaksudkan ataupun bertujuan untuk melindungi pemilikan atas merek, investasi dan *goodwill* (nama baik) dalam suatu merek, dan untuk melindungi konsumen dari kebingungan menyangkut asal usul suatu barang atau jasa.

Selanjutnya selain daripada tujuan dari pendaftaran hak merek ada pula fungsi dari pendaftaran hak merek. Namun sebelum itu harus dieketahui terlebih dahulu fungsi dari adanya hak merek tersebut. Menurut *Endang Purwaningsih*, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya, menurut beliau suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk yang satu dengan produk perusahaan lain;
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut;
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar;
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari segi produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya, dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.[[89]](#footnote-89)

Mempunyai pandangan yang sedikit berbeda, menurut Imam Sjahputra, fungsi merek adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pembeda (pengenal);
2. Melindungi masyarakat konsumen;
3. Menjaga dan mengamankan kepentingan produsen;
4. Memberi gengsi karena reputasi;
5. Jaminan kualitas.[[90]](#footnote-90)

Setelah mengetahui fungsi dari merek itu sendiri, maka pada akhirnya perlu diketahui pula fungsi dari proses pendaftaran merek itu sendiri sehingga akhirnya pemegang merek terdaftar yang sah mendapatkan sertifikat hak merek miliknya dan didaftarkan di Daftar Umum Merek. Berdasarkan dari berbagai uraian di atas, termasuk dari telaah tujuan dari pendaftaran merek itu, juga dikaitkan dengan prinsip itikad baik yang melekat dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, oleh karenanya di dapati fungsi dari pendaftaran merek ialah sebagai berikut:

1. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA TERHADAP SENGKETA MEREK DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA MEREK DIKAITKAN DENGAN DOKTRIN *NEARLY RESEMBLES* (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 606.K/PDT.SUS-HKI/2018)**

1. **Posisi Kasus**

Putusan MA Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018 merupakan kasus antara PT. Supra Teratai Metal, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda No.50, Neglasari, Tangerang melawan PT. Wiharta Prametal yang beralamat di Dusun Karangasem, Kelurahan Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Gresik, Jawa Timur. Dalam hal ini, PT. Supra Teratai Metal sebagai pemohon kasasi dan PT. Wiharta Prametal sebagai termohon kasasi.

Kasus ini berawal dari adanya persamaan unsur pokok antara merek yang dimiliki oleh PT. Supra Teratai Metal yaitu merek Star Dan Logo Bintang dengan merek Green Star, Red Star, dan Blue Star yang dimiliki oleh PT. Wiharta Prametal. Oleh sebab itu, PT. Supra Teratai Metal sebagai Pemohon Kasasi yang dahulu berkedudukan sebagai Penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap PT. Wiharta Prametal sebagai Termohon Kasasi yang dahulu berkedudukan sebagai Tergugat didepan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau pasal 21.

Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya merek Green Star, Red Star, dan Blue Star milik Tergugat karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Star dan Logo Bintang yang sudah terdaftar lebih dahulu di Dirjen HKI. Persamaan pada pokoknya tersebut terlihat dari kesamaan penggunaan kata “Star” yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Pendaftaran Merek Dagang STAR DAN LOGO BINTANG Daftar No.IDM000120263 Kelas 6, pada tanggal 10 Mei 2007 dan telah diperpanjang dibawah No.R008802/2014 tanggal 15 Juli 2014, sedangkan Pendaftaran Merek Dagang GREEN STAR Daftar No. IDM000513150 Kelas 6, Tanggal 18 Januari 2016; Pendaftaran Merek Dagang RED STAR Daftar No. IDM000513223 Kelas 6, Tanggal 18 Januari 2016; dan Pendaftaran Merek Dagang BLUE STAR Daftar No. IDM000540526 Kelas 6, Tanggal 16 Maret 2017, sehingga sangat jelas bahwa merek Penggugat terdaftar lebih dulu di Dirjen HKI.

86

Selain itu, Merek Penggugat dan Tergugat juga sama/sejenis dan termasuk dalam satu kelas yang sama, yaitu kelas 6 berupa pipa stainlees steel, barang yang terbuat dari besi stainlees steel (anti karat). Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek, bahwa Permohonan pendaftaran merek ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Selain itu Penggugat juga keberatan dengan terdaftarnya merek Green Star, Red Star, dan Blue Star karena adanya itikad tidak baik. Hal ini didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan dengan tegas bahwa Permohonan pendaftaran merek ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Hal ini didukung dengan adanya hubungan hukum sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat melakukan pembelian atau pemesanan produk-produk pipa merek Star dan Logo Bintang dari Penggugat dari tahun 2007 hingga awal tahun 2014. Sehingga maksud dan tujuan dari pendaftaran merek yang mengandung kata Star oleh Tergugat adalah untuk menarik konsumen yang sudah mengenal merek dagang Star Dan Logo Bintang milik Penggugat agar membeli produk-produk milik Tergugat karena menganggap merek tersebut merupakan hasil produksi perusahaan yang sama milik Penggugat, sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat.

Hal tersebut menunjukan adanya tujuan tidak jujur dan itikad tidak baik dari Tergugat untuk membonceng, meniru, menjiplak, merek dagang “Star Dan Logo Bintang” milik Penggugat untuk mendapat keuntungan dengan jalan pintas dan menciptakan iklim persaingan curang.

* Merek Penggugat:

Gambar1

* Merek Tergugat:



Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4

Berdasarkan Gugatan tersebut, PT. Wiharta Prametal sebagai Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan Gugatan Penggugat kurang pihak (Tidak mengikut sertakan Adi Wijaya Komarjono), Gugatan Penggugat kurang pihak (Tidak mengikut sertakan / mencantumkan Pemerintah Republik Indonesia), Gugatan *Obscuur Libel* (Gugatan Tidak Jelas), dan Gugatan *Obscuur Libel* (Gugatan tidak jelas karena keliru/tidak lengkap mencantumkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis).

Berikut amar Putusan No. 5/Pdt.Sus.HKI/Merek/2017/PN.Niaga.Sby pada tanggal 23 Oktober 2017 dan amar Putusan MA Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018 tertanggal 17 Juli 2018, dimana amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nomor Register Perkara** | **Kesimpulan Hasil Putusan** |
| 1. | 05/Pdt.Sus.HKI/MERK/2017/PN Niaga.Sby | 1. Majelis Hakim mempelajari dan mencermati secara seksama merek milik Tergugat dan Milik Penggugat ternyata **tidak terdapat persamaan pada pokoknya** karena Merek Milik Penggugat Star dan Logo Bintang dengan Merek milik Tergugat yaitu Green Star, Red Star, Blue Star sangat berbeda baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur yang mana merek milik Penggugat tertulis Star dan Logo Bintang warna biru serta ada tulisan Stainless Steel, sedangkan merek milik Tergugat hanya tertulis Green Star, Red Star, Blue Star , bewarna hitam dan selain itu persamaan bunyi ucapan juga berbeda , antara Star dan Logo Bintang dengan Green Star, Red Star, Blue Star yang terdapat dalam Merek tersebut, mengenai kata STAR yang ada dalam Merek milik Tergugat walaupun sama dengan kata STAR milik Penggugat akan tetapi baik penulisan kombinasinya berbeda antara Merek milik Tergugat dengan Merek Penggugat.
2. Kata STAR adalah logo yang bersifat umum dimana yang menjadi unsur daya pembedanya adalah kombinasi mereknya atau tambahan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembedanya sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU Merek, hal ini juga dipertegas oleh saksi Ahli DR. Agung Sujatmiko, SH., MH.
3. Merek milik Penggugat tidak sama dengan Merek milik Tergugat maka Tergugat mendapatkan miliknya yaitu GREEN STAR, RED STAR, BLUE STAR dari Adi Wijaya Komarjono dan telah terdaftar DI Kementrian Hukum dan ham Asasi Manusi RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis serta bersertifikat adalah dengan **beritikad baik.**
4. Dalil dari Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam mendapatkan merek tersebut tidak beritikad baik karena sebelumnya adalah Distributor dari Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa ternyata berdasarkan bukti bertanda P-7 sampai dengan bukti P-36 yaitu Faktur Penjualan PT. Supra Teratai Metal terhadap Pembeli PT. Wiharta Prametal, Surat Jalan dari PT. Supra Teratai Metal kepada PT. Wiharta Prametal, Fotokopi printout laporan transaksi PT Supra Teratai Metal dari Bank CIMB NIAGA, maka menurut majelis Hakim Tergugat bukanlah distributor sebagaimana dalil dari Penggugat hanya saja memang Tergugat pernah membeli barang dari Penggugat secara continue sejak tahun sampai dengan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014
5. Sehingga dalam Putusan tersebut **Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya** **memenangkan Pihak Tergugat yaitu PT. Wiharta Prametal**
 |
| 2. | Putusan MA Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018 | Dengan adanya hasil putusan tersebut, PT. Supra Teratai Metal sebagai Penggugat merasa sangat keberatan, sehingga melalui kuasa hukumnya Ludiyanto, S.H., M.H., M.M., mengajukan permohonan Kasasi di Mahkamah Agung pada 13 November 2017. Pada Kasus ini, Kasasi yang diajukan oleh PT. Supra Teratai Metal diterima oleh MA yang tertuang dalam Putusan MA Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018 tertanggal 17 Juli 2018, dimana amar putusannya Majelis Hakim menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan. |

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum karena pemohon kasasi/penggugat merupakan pendaftar pertama dari merek dagang Star dan Logo Bintang di daftar nomor IDM000120263 Kelas 6 dan mendapat perlindungan merek sejak tanggal 15 Juli 2004.

Merek dagang Penggugat Star dan Logo Bintang terdiri dari kata “Star” dengan logo bintang berwarna biru, sedangkan Blue Star yang secara harfiah diterjemahkan menjadi Bintang Biru, sehingga apabila dilihat secara visual sama- sama mengesankan Bintang Biru. Disamping itu kata pokok yang menonjol pada kedua merek tersebut adalah “Star”, sedangkan kata Blue pada merek Blue Star milik Termohon Kasasi hanya menunjukkan kata keterangan dan tambahan variasi yang tidak dapat dianggap sebagai daya pembeda dengan merek Star dan Logo Bintang berwarna biru.

Pada kedua merek milik Penggugat dan Tergugat ada persamaan pada unsur bunyi Star pada kata Star dengan Blue Star, Green Star, Red Star, lagi pula terdapat persamaan untuk melindungi pada jenis barang yaitu sama-sama merupakan produk pipa dari logam sehingga pendaftar merek Tergugat Blue Star, Green Star, Red Star yang **Terdapat Persamaan Pada Pokoknya** dengan merek Penggugat Star dan Logo Bintang warna biru milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu, dimana Tergugat mengetahui bahwa merek Star & Logo Bintang Biru sudah beredar di pasaran dan Tergugat pernah memesan atau melakukan pembelian-pembelian produk pipa Penggugat dengan merek Star & Logo Bintang sehingga **terdapat Itikad Tidak Baik** dari Tergugat mendaftar merek Blue Star, Green Star, Red Star, karena akan menyesatkan konsumen, tentang asal usul dan kualitas barang, seakan-akan merek milik Tergugat berasal dari atau pengembangan dari merek milik Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Agung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Hakim Agung sebagai Hakim Anggota mengadili perkara tersebut dalam Putusan Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018 berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Supra Teratai Metal tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus.HKI/MERK/2017/PN Niaga.Sby., tanggal 23 Oktober 2017.

# Anotasi Putusan MA Nomor 606.k/Pdt.Sus-HKI/2018

Akhirnya sengketa merek antara Star dan Logo Bintang dengan merek Green Star, Red Star dan Blue Star dapat diselesaikan di Mahkamah Agung dengan Putusan MA Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan ini, kasus antara merek Star dan Logo Bintang dengan merek Green Star, Red Star dan Blue Star ini dimenangkan oleh merek Star dan Logo Bintang atas nama PT. Supra Teratai Metal dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus.HKI/MERK/2017/PN Niaga.Sby., tanggal 23 Oktober 2017. Hal ini berdasarkan pertimbangan Hakim yang telah disebutkan diatas.

Dengan hasil tersebut, Penulis tidak sepakat dengan putusan MA yang menyatakan bahwa merek Green Star, Red Star dan Blue Star memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Star dan Logo Bintang. Menurut penulis kata “Star” yang terdapat pada merek Star dan Logo Bintang dan merek Green Star, Red Star dan Blue Star tersebut, merupakan kata yang bersifat umum sehingga siapapun dapat mendaftarkan dan menggunakannya sebagai merek sepanjang terdapat tambahan kata lain yang menjadi unsur pembeda sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU merek.

* Merek Penggugat
* Merek Tergugat

Lebih lanjut, jika merek-merek tersebut dibandingkan secara keseluruhan terlihat sangat berbeda baik mengenai bentuk, cara penempatan,cara penulisan atau kombinasi antara unsur. Merek milik Penggugat tertulis Star dan Logo Bintang warna biru serta ada tulisan Stainless Steel, sedangkan merek milik Tergugat hanya tertulis Green Star, Red Star, Blue Star, bewarna hitam dan selain itu persamaan bunyi ucapan juga berbeda , antara Star dan Logo Bintang dengan Green Star, Red Star, Blue Star yang terdapat dalam Merek tersebut. Sehingga secara keseluruhan dari merek-merek tersebut masih dapat dibedakan secara mudah oleh masyarakat maupun konsumen. Dalam putusan MA Nomor 380 K/Pdt.Sus-HKI/2018 antara merek Vermicelli + Huruf Kanji dengan merek Shandong Vermicelli FyF + Huruf Kanji dimana terdapat persamaan pada kata Vermicelli pada kedua merek tersebut, akan tetapi dalam *Ratio decidendi* Hakim menyatakan bahwa merek Shandong Vermicelli FyF + Huruf Kanji milik tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya dengan Merek merek Vermicelli FyF + huruf Kanji milik penggugat karena adanya perbedaan unsur yang dominan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi dan ucapan antara kedua merek tersebut. Hal ini sejalan dengan teori *Holistic Approach*, yang menyatakan bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyi, arti, ejaan, ataupun dari tampilan.[[91]](#footnote-91)

Disisi lain penulis sepakat dengan sebagian *Ratio decidendi* terkait dengan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek Green Star, Red Star, dan Blue Star. Hal ini didasarkan bahwa pemilik merek Green Star, Red Star, dan Blue Star pernah menjadi distributor pipa stainless bermerek Star dan Logo Bintang dari tahun 2007 hingga akhir tahun 2014. Berdasarkan hal ini penulis berpendapat bahwa penggunaan kata “Star” pada merek Green Star, Red Star, dan Blue Star bertujuan untuk “membonceng” reputasi dari merek Star dan Logo bintang yang telah beredar lebih dulu dan dikenal oleh masyarakat atau konsumen, Sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain.[[92]](#footnote-92) Persamaan kata star tersebut juga menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat atau konsumen yang seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produksi yang sama.[[93]](#footnote-93)

Hal ini sejalan dengan Putusan MA Nomor 382 K/Pdt.Sus/2012 antara merek “SOPHIE MARTIN” dengan merek “SOPHIE”, dimana *Ratio decidendi* Hakim menyatakan bahwa tergugat mempunyai iktikad tidak baik karena terinspirasi membuat nama merek SOPHIE untuk membonceng ketenaran merek SOPHIE MARTIN milik penggugat, sehingga kesamaan kata SOPHIE pada kedua merek tersebut menyebabkan kebingungan atau menyesatkan pembeli / konsumen seolah-olah merek tergugat sama dengan merek penggugat.

Dengan adanya Putusan MA Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018 memberikan dampak yang sangat penting bagi pihak yang akan membuat dan mendaftarkan mereknya agar terlebih dahulu melihat merek yang sudah terdaftar lebih dulu agar tidak terdapat persamaan pada pokoknya baik sebagian maupun keseluruhan pada saat mendaftarkan mereknya serta terhindar dari itikad tidak baik karena ingin membonceng merek yang sudah dikenal oleh masyarakat/konsumen dan didaftar lebih dulu di Dirjen HKI.

Selain itu, dengan adanya Putusan tersebut, pemilik merek yang telah terdaftar agar senantiasa selalu melindungi mereknya dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek lain. Apabila terdapat merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya yang telah terdaftar dan diumumkan dalam Berita Umum Merek, maka pemilik merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 76 ayat 1 UU Merek yaitu Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

# BAB V

# PENUTUP

# Kesimpulan

* 1. Berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat (1) UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis persamaan pada pokoknya ialah, didasarkan pada kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang menjadi ciri khas dari suatu merek, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
	2. Perlindungan hukum dilakukan mulai dari permohonan, pemeriksaan, dan pengumuman, pada akhirnya si pendaftar memenuhi syarat-syarat administratif dan pemeriksaan substansi merek. Kemudian Hak merek yang didaftarkan dicantumkan dalam Daftar Umum Merek serta pemegang hak merek diberikan sertifkat merek sebagai bukti pemegang hak atas merek. Permohonan pendaftaran hak merek tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setelah proses itu semua, pemilik dapat mengalihkan hak merek dan memberikan lisensi kepada pihak lain sesuai Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Merek.
	3. Implementasi Ketentuan Persamaan pada pokoknya dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 606.k/pdt.sus-HKI/2018 menyatakan bahwa merek Star dan Logo Bintang milik Penggugat dan merek Blue Star, Green Star, dan Red Star milik Tergugat memiliki Persamaan berupa kata “Star” sebagai unsur yang dominan dari merek-merek tersebut, dan terdapat pada jenis barang yang sama yaitu produk pipa dari logam, dan di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek Penggugat.

98

# Saran

* 1. Perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik lebih diuraikan dengan tegas dan jelas di dalam satu Pasal yang menyatakan itu sebagai suatu syarat keharusan pengajuan permohonan pendaftaran hak merek. Karena dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 21, tidak secara tegas memberikan pemahaman tentang prinsip itikad baik itu merupakan syarat mutlak pendaftaran merek.
	2. Pemerintah perlu merevisi Peraturan Pemerintah yang telah ada sehingga secara Tegas mengatur dan dapat memberikan sanksi efek jera terhadap para pelaku yang melanggar ketentuan. Serta diharapkan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut juga dilakukan Regulasi sehingga terealisasi itikad baik dari Para Pengusaha.
	3. Integritas Dirjen HKI lebih ditingkatkan sehingga dapat lebih selektif dan teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan baik administrasi maupun substansi pada tahap pendaftaran merek agar tidak terjadi sengketa mengenai persamaan unsur pokok suatu merek serta para pelaku usaha.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Advendi Simangunsong & Elsi Kartika Sari. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ediwarman (1). 2017. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Cet.II. Yogyakarta: Genta Publishing.

Ediwarman (2). 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Firmansyah. Hery. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Yustitia.

Friedman. W. 1996. *Teori dan Filsafat Umum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ibrahim Johny. & Jonaedi Efendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group

Jened. Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi)*. Jakarta: Kencana.

Keraf. Gorys. 2001. *Argumentasi dan Narasi.* Jakarta: Gramedia.

Kerlinger. Fred N. 2004. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

100

Lindsey. Tim. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.

Lubis. M Solly. 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia.

Mayana Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo.

Muhammad. Abdulkadir 2001 *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nasution. Bismar. 2003. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Nurbani Septiana Erlies & Salim HS. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.* Edisi 1. Cet. Ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Pound. Roscoe. 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharat Karya Aksara.

Prodjohamidjojo. Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.

Purwaningsih. Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rahardjo. Satjipto. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sadi Is Muhammad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Saidin. Ok. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Ed. Revisi. cet. 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saidin. Ok II. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Grafindo Persada.

Sarjono I. Agus. 2004. *Pengetahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-obatan*. Jakarta: Pascasarjana Fak. Hukum UI.

Sasongko. Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sidharta. Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Simanjuntak. P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana

Simatupang. Richard Burton. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Soekanto. Soerjono. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind Hill Co.

Soekanto. Soejono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.

Soerapati. Oentoeng. 1999. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*. Salatiga: Fakulas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Sumarsono. Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Thoyibi. M. 2007. *Titik Balik Peradaban, Saint, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Jejak.

Wicaksono. Indirani Wauran. 2017. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Salatiga: Tisara Grafika.

William. John F. 1996. *Manager’s Duide to Patent,Trade Marks & Copyright***.** London: Kogan Page.

Wirartha. I Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian. Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.

Yuhassarie. Emmy. 2005*. Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Yulianto Achmad & Mukti Fajar. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**JURNAL & MAKALAH**

Afifah Kusumadra. *Konflik Hukum HKI dan Hukum Adat Di Indonesia. Jurnal Arena. Nomor 12 Tahun 2000*, FH UNBRA, hal. 5.

Ari Wibowo. 2015. *Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark) Berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. dalam *Jurnal Privat Law*. Volume VII. Juni. 2015. Hal. 32.

Dandi Pahusa. *Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014),* Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 1. Juni 2015. hal. 179.

Maria Theresia Geme. *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada. Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2012. hal. 99.

Mastur. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012. hal. 67.

Nur Hidayati. *Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar,* Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 3. Desember 2011. hal. 179.

**WEBSITE**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham RI. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-nyatakan-p21-kasus-dugaan-pelanggaran-merek-terdaftar-orchard-collection?kategori=liputan-humas#:~:text=%E2%80%9CBerdasarkan%20Undang%2Dundang%20Nomor%2020,dua%20miliar%20rupiah%2C%E2%80%9D%20pungkasnya>.. diakses pada tanggal 29 November 2022. Pukul : 18. 40 WIB.

Anonim. “Perlindungan Hukum”. melalui [*www.statushukum.com*.](http://www.statushukum.com/) diakses pada tanggal 29 November 2022. Pukul : 19.12 WIB

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang – Undnag Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

1. Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 9. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mastur, *“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten”*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012, hal 67. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed. Revisi, cet. 9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 329. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2005, hal 131. [↑](#footnote-ref-4)
5. Indirani Wauran-Wicaksono, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Tisara Grafika, Salatiga, 2017, hal 18-19. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yustitia, Yogyakarta, 2011,hal 73 [↑](#footnote-ref-6)
7. Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar,* Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 3, Desember, 2011, hal 179. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis [↑](#footnote-ref-8)
9. Emmy Yuhassarie*, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hal 207. [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia, 2012, hal. 27. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*, hal. 23. [↑](#footnote-ref-11)
12. Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2004, hal.14. [↑](#footnote-ref-12)
13. Gorys Keraf, *Argumentasi dan Narasi.* Jakarta: Gramedia,2001, hal. 47. [↑](#footnote-ref-13)
14. W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ediwarman (1). *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Cet.II. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017, hal. 33. [↑](#footnote-ref-15)
16. I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian. Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi, 2006, hal. 23. [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Solly Lubis. *Op.Cit*., hal. 30. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*., hal.80. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind Hill Co,1990, hal. 67. [↑](#footnote-ref-19)
20. Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju,2009, hal. 122. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wahyu Sasongko., *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung,2007, hal. 31. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdulkadir Muhammad., *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001 hal. 144. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*., hal. 57. [↑](#footnote-ref-24)
25. Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju,2001, hal. 21. [↑](#footnote-ref-25)
26. Maria Theresia Geme. *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada. Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Disertasi. Program Doktor Ilmu. Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2012, hal. 99. [↑](#footnote-ref-26)
27. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet. Ke-1, 2013, hal. 262. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*., hal. 263. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-29)
30. Anonim. “Perlindungan Hukum”. melalui [*www.statushukum.com*.](http://www.statushukum.com/) diakses pada tanggal 26 November 2022. [↑](#footnote-ref-30)
31. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Op.Cit*., hal. 264. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo, 2004, hal. 44. [↑](#footnote-ref-33)
34. John F. William. *Manager’s Duide to Patent,Trade Marks & Copyright***.** London: Kogan Page,1996, hal. 11. [↑](#footnote-ref-34)
35. Roscoe Pound. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharat Karya Aksara,198), hal. 118. [↑](#footnote-ref-35)
36. Oentoeng Soerapati. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*. Salatiga: Fakulas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana,1999, hal.1 [↑](#footnote-ref-36)
37. Soekanto, Soejono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI.hal. 24 [↑](#footnote-ref-37)
38. Sonny sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2003, hal.4. [↑](#footnote-ref-38)
39. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham RI, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-nyatakan-p21-kasus-dugaan-pelanggaran-merek-terdaftar-orchard-collection?kategori=liputan-humas#:~:text=%E2%80%9CBerdasarkan%20Undang%2Dundang%20Nomor%2020,dua%20miliar%20rupiah%2C%E2%80%9D%20pungkasnya>., diakses pada tanggal 29 November 2022, Pukul : 18. 40 WIB. [↑](#footnote-ref-39)
40. Penjelasan atas Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis [↑](#footnote-ref-40)
41. Ediwarman (2). 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hal. 94. [↑](#footnote-ref-41)
42. Bismar Nasution. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. (Medan: Universitas Sumatera Utara,2003), hal. 4. [↑](#footnote-ref-42)
43. Salim HS. Erlies Septiana Nurbani. *Op. Cit*., hal. 17-18. [↑](#footnote-ref-43)
44. Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group,2018, hal.173. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ediwarman (3). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing,2016, hal. 21. [↑](#footnote-ref-46)
47. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hal. 183. [↑](#footnote-ref-47)
48. Dandi Pahusa, *Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014),* Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 1, Juni 2015, hal 179. [↑](#footnote-ref-48)
49. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis [↑](#footnote-ref-49)
50. Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hal. 207 [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid* [↑](#footnote-ref-51)
52. Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi)*, Kencana, Jakarta, 2015, hal 231. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid*, hal 183. [↑](#footnote-ref-53)
54. Emmy Yuhassarie, *Op.Cit*, hal. 184. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Ibid* [↑](#footnote-ref-55)
56. Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 87. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-58)
59. Richard Burton Simatupang. *Op.Cit*., halaman, 88. [↑](#footnote-ref-59)
60. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. [↑](#footnote-ref-60)
61. Tim Lindsey, Eddy Daiman, dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, halaman 132. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ok. Saidin II. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Grafindo Persada, hal. 359. [↑](#footnote-ref-62)
63. Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 112. [↑](#footnote-ref-63)
64. P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, hal. 175. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Ibid*., halaman 176-177. [↑](#footnote-ref-65)
66. Abdulkadir Muhammad. 2001 *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 229-230 [↑](#footnote-ref-66)
67. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. [↑](#footnote-ref-67)
68. Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. *Op.Cit*., hal. 126. [↑](#footnote-ref-68)
69. Richard Burton Simatupang. *Op.Cit*., hal. 90-91 [↑](#footnote-ref-69)
70. Ari Wibowo. 2015. “Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek” . dalam *Jurnal Privat Law*. Volume VII. Juni. 2015, hal. 32. [↑](#footnote-ref-70)
71. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-71)
72. Richard Burton Simatupang. *Op.Cit*., hal. 89. [↑](#footnote-ref-72)
73. *Ibid*., hal. 220 [↑](#footnote-ref-73)
74. *Ibid*., hal. 221 [↑](#footnote-ref-74)
75. *Ibid*., hal. 221-222 [↑](#footnote-ref-75)
76. *Ibid*., hal. 223. [↑](#footnote-ref-76)
77. Richard Burton Simatupang. *Op.Cit*., hal. 90. [↑](#footnote-ref-77)
78. Richard Burton Simatupang. *Op.Cit*., hal. 89. [↑](#footnote-ref-78)
79. Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. *Op.Cit*., hal. 125 [↑](#footnote-ref-79)
80. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. [↑](#footnote-ref-80)
81. Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. *Op.Cit*., hal. 113. [↑](#footnote-ref-81)
82. Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 175- 177. [↑](#footnote-ref-82)
83. *Ibid*., hal. 179. [↑](#footnote-ref-83)
84. Agus Sarjono I. 2004. *Pengetahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-obatan*. Jakarta: Pascasarjana Fak. Hukum UI, hal. 72. [↑](#footnote-ref-84)
85. M. Thoyibi. 2007. *Titik Balik Peradaban, Saint, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Jejak, hal. 323-324. [↑](#footnote-ref-85)
86. Afifah Kusumadra. ”Konflik Hukum HKI dan Hukum Adat Di Indonesia”. *Jurnal Arena*. Nomor 12 Tahun 2000, FH UNBRA, hal. 5 [↑](#footnote-ref-86)
87. Satjipto Rahardjo. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 60. [↑](#footnote-ref-87)
88. Dan Allatify. *Loc.Cit*. [↑](#footnote-ref-88)
89. Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 96. [↑](#footnote-ref-89)
90. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-90)
91. Emmy Yuhassarie, *Loc.Cit* [↑](#footnote-ref-91)
92. Rahmi Jened, *Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-92)
93. *Ibid* [↑](#footnote-ref-93)