

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada tahun 2018, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menangani gugatan pembatalan merek **LEXUS** yang terdaftar atas nama Marzuki Tan yang diajukan oleh TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI atau TOYOTA MOTOR CORPORATION. Sebenarnya merek penggugat dan tergugat tidak berada dalam kelas yang sama. Merek **LEXUS** terdaftar dalam kelas 11 dan jenis barang yang diproduksi adalah barang-barang sanitary seperti wastafel, closet, *bathtub*, bak cuci piring, sementara merek  milik TOYOTA berada di kelas 12 dan melindungi jenis barang berupa kendaraan, alat untuk bergerak di darat dan udara, motor dan mesin untuk kendaraan di darat, komponen kopling dan transmisi untuk kendaraan di darat, komponen kopling dan transmisi untuk kendaraan di darat, kendaraan ban masif, pengadilan niaga mengabulkan gugatan penggugat TOYOTA.¹ Putusan atas gugatan ini membuktikan bahwa suatu merek yang sudah terdaftar masih dapat dibatalkan karena alasan atau pertimbangan tertentu. Putusan demikian seolah-olah menyiratkan bahwa di negeri ini tidak ada kepastian hukum bahkan atas merek yang sudah terdaftar sekali pun. Namun, ada aspek-aspek tentang merek yang mempengaruhi putusan terkait permohonan pendaftaran suatu merek.

Saat berbicara tentang merek, umumnya masyarakat awam sudah memahami bahwa merek merupakan suatu simbol yang mewakili produk atau jasa. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan bahwa merek adalah tanda yang digunakan sebagai alat pembeda antara barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum yang berbeda. Tanda tersebut dapat diwujudkan dalam dua atau tiga dimensi berupa

¹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018, tanggal 15 Mei 2018. Diakses tanggal 8 Juni 2023 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8f9d551ab55a33fc059ab30578b7b7c4.html>

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau dalam bentuk suara atau hologram atau kombinasi antara dua atau lebih unsur-unsur tersebut. Dengan demikian tanda pembeda yang digunakan oleh perusahaan penyedia jasa disebut merek jasa dan yang digunakan perusahaan penghasil barang disebut merek dagang.

Penggunaan merek sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Merek diduga pertama kali digunakan di Zaman Batu yang dibuktikan dengan penemuan suatu simbol dalam lukisan dari zaman tersebut untuk menandai ternak sebagai harta atau milik pribadi untuk mencegah terjadinya pencurian. Bangunan-bangunan batu Mesir 6.000 tahun yang lalu juga menunjukkan tanda tambang dan pemahat batu yang mencantumkan sumber darimana batu berasal dan nama pekerja yang melakukan pekerjaan. Seiring perubahan zaman, perdagangan pun semakin berkembang dan mutu barang-barang yang diperdagangkan pun semakin tinggi, sehingga pemberian tanda untuk menunjukkan asal dan karakteristik khusus dari suatu barang semakin penting yang akhirnya digunakan turun temurun. Sistem penandaan yang dulu sederhana secara perlahan berubah menjadi sistem pendaftaran dan perlindungan merek sebagaimana yang digunakan sekarang. Peranan yang semakin penting ini mendorong dibentuknya undang-undang merek yang pertama yang dinamai *Bakers' Marking Law* (Hukum Penanda Pembuat Roti) yang disahkan oleh Parlemen Inggris Raya pada tahun 1266 yang mengharuskan setiap pembuat roti untuk mencantumkan penanda pribadi pada roti yang dibuatnya. Penanda pribadi atau “merek dagang” yang digunakan dari abad ke-13 hingga abad ke-16 dianggap sebagai asal muasal merek modern yang mencantumkan nama pedagang dan digunakan sebagai jaminan bahwa kualitas barang yang dijual adalah sebagaimana yang diharapkan.²

Semangat pengakuan dan perlindungan ini kemudian menjadi cikal bakal dibentuknya *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 1967 yang berperan sebagai forum global bagi kekayaan intelektual jasa, kebijakan, informasi dan kerjasama. WIPO merupakan organisasi swadana Perserikatan

² “*Trademarks Past and Present*”, *World Intellectual Property Organization* (WIPO). 2005, Diakses tanggal 8 Juni 2023 dari https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0003.html

Bangsa-Bangsa (PBB) dan Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara anggota WIPO. Misi WIPO adalah untuk memimpin pengembangan sistem kekayaan intelektual internasional yang efektif dan seimbang sehingga memungkinkan inovasi dan kreatifitas untuk kemanfaatan bersama.³ Karena keanggotaan WIPO bersifat internasional, pengaturan pengembangan dan perlindungan tentunya menghadapi tantangan karena masing-masing negara anggota memiliki sistem hukum yang berbeda dan untuk menangani isu perbedaan pengaturan dan kemungkinan terjadinya sengketa antara negara-negara anggota, hingga saat ini WIPO telah menyelenggarakan dan menghasilkan beberapa traktat atau perjanjian internasional seperti *Paris Convention* (Konvensi Paris), *Madrid Agreement* (Persetujuan Madrid), *Madrid Protocol* (Protokol Madrid), *Nice Agreement* (Persetujuan Nice), *Vienna Agreement* (Persetujuan Wina), *Singapore Treaty* (Traktat Singapura), *Trademark Law Treaty* (Traktat Merek), dan *Nairobi Treaty* (Traktat Nairobi).⁴

Perlu diingat bahwa walaupun para negara anggota meratifikasi sebagian atau semua perjanjian dalam naungan WIPO, hal ini tidak berarti bahwa para negara anggota tersebut, seperti Indonesia, kehilangan kedaulatan hukumnya untuk mengatur aspek-aspek terkait merek berdasarkan sistem hukum Indonesia. Peratifikasian tersebut merupakan upaya yang diharapkan mampu menghasilkan kesamaan pandangan dalam penanganan aspek-aspek terkait merek. Salah satu kesamaan ini dapat dilihat dari definisi merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang isinya kurang lebih sama dengan Pasal 15 ayat 1 *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual) yang berbunyi: *Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark*⁵ (Tanda atau gabungan tanda-tanda, yang dapat membedakan barang atau jasa dari satu bisnis

³ Ibid. Diakses tanggal 8 Juni 2023 dari <https://www.wipo.int/about-wipo/en/>

⁴ Ibid. Diakses tanggal 8 Juni 2023 dari <https://www.wipo.int/trademarks/en/>

⁵ “*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*”, *World Trade Organization* (WTO), Diakses tanggal 8 Juni 2023 dari https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

dengan bisnis lain, dapat diartikan sebagai merek.). Dengan demikian sistem merek berfungsi melindungi produsen dari kompetisi tidak sehat yang dilakukan produsen lain yang ingin memanfaatkan itikad baik dan reputasi positif yang dicapai pemilik merek. Selain itu, pencantuman merek pada produk atau jasa yang berasal dari atau yang diotorisasi oleh pemilik merek juga merupakan upaya pemberian jaminan tertentu yang membantu konsumen menentukan pilihan saat membeli suatu produk atau saat menggunakan jasa tertentu. Dengan kata lain, merek mengurangi kebingungan dan menghindarkan konsumen dari penipuan serta membantu mereka untuk mengenali dan membeli suatu produk atau jasa yang memang mereka inginkan. Di saat bersamaan, produsen juga dapat melindungi reputasi dan nama baiknya.⁶

Pengakuan hak atas merek diberikan oleh negara dan untuk mendapat pengakuan tersebut pemilik merek harus mendaftarkan mereknya sehingga kepemilikan merek tersebut sah di mata hukum dan ada kepastian hukum bahwa orang yang mendaftarkan mereknya adalah orang yang berhak atas merek tersebut.⁷ Dengan kata lain, perlindungan hukum hanya dapat diperoleh apabila merek didaftarkan dan permohonan pendaftaran diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk memastikan diterimanya pendaftaran merek, merek tersebut:

1. harus memiliki daya pembeda;
2. berupa tanda pada barang atau jasa;
3. tidak boleh bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
4. bukan milik umum;
5. tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 1-2

Diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/modules3_e.pdf

⁷ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, 1993, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 128.

⁸ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 10.

Namun demikian, dipenuhinya semua syarat di atas tidak serta merta menjamin bahwa permohonan pendaftaran akan diterima. Hal ini karena salah satu dampak perdagangan bebas dan ditambah lagi dengan kehadiran WIPO sebagai organisasi yang berperan dalam pengaturan hak kekayaan intelektual negara-negara anggotanya telah menghilangkan batas antar negara. Dengan kata lain, setiap kali suatu merek didaftarkan, ada kemungkinan bahwa merek tersebut ternyata memiliki kemiripan dengan suatu merek yang sudah terdaftar atas nama pihak lain baik dari dalam negeri pemohon maupun dari negara lain terlepas dari apakah kemiripan tersebut disebabkan ketidaktahuan maupun itikad tidak baik pemohon. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pasal 16 Perjanjian TRIPS mengatur bahwa apabila tanda yang sama digunakan untuk barang atau jasa yang sama oleh pemilik yang berbeda, harus diasumsikan kemungkinan terjadinya kebingungan. Apabila tanda dan produk tidak sama tapi hanya mirip dengan yang sudah terdaftar, asumsi kemungkinan terjadinya kebingungan harus dianalisis kasus demi kasus dan didasarkan pada situasi pasar terpisah.⁹

Dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek, kemiripan ini disebut sebagai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Dalam penjelasan pasal tersebut, pada dasarnya “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan dan kemiripan tersebut ada karena merek yang terdaftar dan yang dimohonkan untuk didaftarkan memiliki unsur yang dominan yang sama dalam hal bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun dalam hal bunyi ucapan sehingga seolah-olah merek-merek tersebut memiliki persamaan. Berikut ini ada beberapa contoh yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait penolakan karena adanya persamaan:

- 1) Permohonan yang ditolak karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek yang hendak didaftarkan dan merek terdaftar atau yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang sejenis:

1. secara konseptual

⁹ World Trade Organization (WTO), *Op.cit*, hlm. 62

 TERDAFTAR KELAS : 30 JENIS BARANG ; Kopi, teh, kakao, gula, coklat bubuk, garam beryodium, minuman dengandasar teh, kopi/coklat, minuman kopi dengan susu, kerupuk, emping, mie, bihun, sohun, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sedian-sediaan terbuat dari gandum, roti, biskuit,	 DITOLAK Alasan penolakan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) KELAS 30 JENIS BARANG : Minuman dengan rasa kopi, minuman dengan dasar teh, kopi/coklat, bahan pengganti kopi.
--	--

2. secara visual atau tampilan

 TERDAFTAR KELAS 12 JENIS BARANG ; kendaraan - kendaraan; alat - alat untuk bergerak di darat, udara dan air, baik bermotor maupun tak bermotor beserta suku cadang dan perlengkapannya...untuk sepeda,	 DITOLAK Alasan penolakan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) KELAS 12 JENIS BARANG : Sepeda balap, sepeda mini sepeda kumbang, sepeda tandem, sepeda roda tiga untuk anak-anak, sepeda roda dua, sepeda gunung, segala macam spare part sepeda yaitu: stang sepeda, rangka sepeda, sadel sepeda, jok sepeda, jok bonceng sepeda,
---	--

3. secara fonetik atau bunyi ucapan

 TERDAFTAR KELAS : 30 JENIS BARANG ; Kue dan Roti	 DITOLAK Alasan penolakan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) KELAS 30 JENIS BARANG : Pia, Kue basah, Kue kering
---	--

4. persamaan pada keseluruhan

 TERDAFTAR KELAS : 30 JENIS BARANG ; Kue dan Roti	 DITOLAK Alasan penolakan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) KELAS 30 JENIS BARANG : Pia, Kue basah, Kue kering
---	--

- 2) Permohonan yang ditolak karena ada persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

 Kelas 25 Jenis barang: Pakaian, jas, mantel, jas hujan, mantel panjang, mantel panjang yang berat (greatcoats), daster (pakaian untuk di rumah), bulu binatang (pakaian), gaun, setelan baju, baju yang terbuat dari kulit, rok, jaket, baju rajut (pakaian), celana panjang, setelan celana pendek, bermuda, jeans, baju rompi, kemeja, t-shirt, atasan, blus, kostum dari jersey (pakaian), sweater, rompi, blazer, kardigan, stocking, kaos kaki, pakaian dalam, gaun longgar yang dipakai di luar baju tidur, topi, kerudung, sarung tangan, sabuk, ikat pinggang; alas kaki, alas kaki untuk di pantai, alas kaki untuk olah raga, sepatu bot, sepatu dan sandal.  Kelas 25 Jenis barang: Pakaian dan pakaian terbuat dari kulit, yaitu: setelan baju, setelan berjahit, gaun, rok, celana	 Ditolak Alasan penolakan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Kelas 25 Jenis barang: pakaian jadi, celana jeans, pakaian anak-anak, bretel, kaos oblong, selempang, pakaian muslim, kerudung, dasi, alas kaki, mantel Pemohon: Suryani (ID)
--	---

panjang, pakaian jeans, celana, baju yang longgar (frock), jas pendek, sweater, jaket, barang-barang pakaian dalam, rompi, singlet, pakaian dari kain jersey, piyama, gaun longgar yang dipakai diluar baju tidur, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian dalam berupa celana panjang, rok dalam wanita, kutang, kaos kaki panjang, kaos kaki, stocking, pakaian kerja, mantel, mantel dari bulu halus binatang, jas hujan, mantel panjang, mantel besar, jaket tahan angin, anorak, kostum mandi, pakaian kerja olahraga, celana ski, topi, ikat pinggang, dasi, alas kaki, yaitu: sepatu, sepatu olahraga, sepatu bot, sandal. Pemilik merek: Dolce & Gabbana Trademarks S.r.l.	
---	--

- 3) permohonan yang ditolak karena persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;

 Terdaftar di beberapa kelas antara lain kelas 29,30, 32,43 a.n McDonalds International Property Company Ltd	 Ditolak Alasan penolakan ; Pasal 21 ayat (1) huruf (c) Secara visual pada bentuk huruf M Kelas 30 : Jenis barang : Makaroni, Makaroni Panggang, Makaroni Goreng
--	---

Berdasarkan pengaturan TRIPs dan Undang-Undang Merek serta contoh yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selayaknya sudah jelas kapan dan atas dasar apa pendaftaran suatu merek ditolak dalam hal adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Namun, pada kenyataannya ada beberapa putusan yang berlawanan dengan pengaturan dan konsep yang sudah sah diberlakukan di Indonesia. Salah satu contoh kasus tersebut adalah gugatan pembatalan merek PIERRE CARDIN.

Pierre Cardin adalah seorang perancang asal Prancis yang menggunakan namanya sebagai merek busana yang dirancangnya. Nama Pierre Cardin mulai tenar sejak tahun 1950-an dan dia sering menggelar rancangannya di luar Prancis seperti ke Jepang pada tahun 1959 dan negara-negara lain termasuk merancang seragam Pakistan International Airlines. Selain itu dia juga mendesain ulang pakaian Barong Tagalog yang merupakan pakaian nasional negara Philipina pada tahun 1971. Bahkan mulai menggelar pameran koleksi hasil karyanya pada tahun yang sama. Kreasi Pierre Cardin terus berkembang dan mulai memproduksi desain furnitur, desain interior, desain interior mobil dan perhiasan serta parfum yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1972. Merek dagang PIERRE CARDIN juga telah terdaftar di negara-negara yang tergabung dalam *Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle* atau Organisasi Dunia Hak Kekayaan Intelektual yakni Jerman, Hungaria, Liechtenstein, Swiss, Ceko, Slowakia, Austria, Belgia, Spanyol,

Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Portugal, San Marino, Tunisia, Maroko, dan Vietnam serta dipromosikan secara terus menerus di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di pengadilan tingkat pertama, gugatan PIERRE CARDIN ditolak oleh majelis hakim dengan dalil bahwa merek PIERRE CARDIN milik Alexander telah didaftarkan terlebih dahulu di Indonesia pada 29 Juli 1977 dan telah diperpanjang beberapa kali sehingga sah menurut perundang-undangan dan sistem di Indonesia yang menerapkan prinsip *first to file*. PIERRE CARDIN kemudian mengajukan banding dan kasasi. Di tingkat kasasi ada *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) dari seorang hakim agung yang berpendapat bahwa merek dagang tidak hanya bermakna sekedar nama atau tulisan tapi juga menjadi ciri atau pembeda yang menunjukkan daerah asal produk tersebut. Karena nama PIERRE CARDIN bukanlah nama Indonesia melainkan nama Prancis yang merupakan negara asal Pierre Cardin dan produknya, maka dalil penggugat yang mengatakan bahwa tergugat telah membonceng ketenaran merek penguat dan membuktikan ada itikad tidak baik dari tergugat dapat dibenarkan. Namun, gugatan PIERRE CARDIN tetap ditolak dengan pertimbangan bahwa tergugat selalu mencantumkan *Product by PT Gudang Rejeki* dan keterangan lainnya yang mengatakan bahwa produk tersebut adalah produk Indonesia sehingga menurut pemikiran majelis kasasi, hal tersebut adalah pembeda dan dengan demikian membuktikan bahwa tergugat (termohon kasasi) tidak membonceng ketenaran merek PIERRE CARDIN.¹⁰

Perbedaan pandangan dan pertimbangan hakim yang kemudian mengeluarkan putusan yang berbeda sebagaimana yang terjadi pada gugatan pembatalan merek  oleh TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI atau TOYOTA MOTOR CORPORATION dan gugatan pembatalan merek PIERRE CARDIN seolah menjadi bukti bahwa tidak ada kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar terutama merek terkenal milik asing saat akan didaftarkan di Indonesia. Perbedaan putusan dalam kedua kasus ini menarik perhatian penulis untuk menggali lebih

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 30 Nopember 2015” Diakses pada tanggal 9 Juni 2023 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8ee7a3e92afe0c49d9b033361785f1f7.html>

dalam dengan cara menganalisis satu putusan dengan pokok perkara sejenis dan menulis skripsi berjudul **PELINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK INTERNASIONAL YANG DIDAFTARKAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar di Indonesia yang ingin mendaftarkan mereknya di negara lain?
2. Bagaimana penerapan hukum hakim terhadap sengketa pendaftaran merek terdaftar di Indonesia yang sudah didaftarkan di negara lain berdasarkan putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada penelaahan Pelindungan Hukum Atas Merek Internasional Yang Didaftarkan Di Indonesia berdasarkan studi kasus atas Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. secara khusus tentang

1. pelindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar di Indonesia yang ingin mendaftarkan mereknya di negara lain
2. penerapan hukum hakim terhadap sengketa pendaftaran merek terdaftar di Indonesia yang sudah didaftarkan di negara lain berdasarkan putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis bermaksud untuk memberi uraian terkait Pelindungan Hukum Atas Merek Internasional Yang Didaftarkan Di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. pelindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar di Indonesia yang ingin mendaftarkan mereknya di negara lain;

2. penerapan hukum hakim terhadap sengketa pendaftaran merek terdaftar di Indonesia yang sudah didaftarkan di negara lain berdasarkan putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan keilmuan dalam hukum hak kekayaan intelektual di era digital ini. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut terkait merek asing di suatu negara serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam prosesnya.

b. Manfaat Penelitian

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pengaturan yang lebih spesifik terkait merek terdaftar di Indonesia yang akan didaftarkan di negara lain, dan sebaliknya merek dagang terdaftar di negara lain yang akan didaftarkan di Indonesia dan agar pihak-pihak yang berperan dalam pendaftaran sejenis senantiasa memperhatikan status Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan Protokol Madrid. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para hakim di negeri saat mengadili sengketa terkait merek internasional (asing).

2) Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan para pelaku usaha terkait kendala yang mungkin dihadapi saat mendaftarkan merek dagang yang dimilikinya di negara lain dan upaya apa yang dapat ditempuh untuk melindungi haknya atas merek dagangnya yang sudah terdaftar di Indonesia

3) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat agar sedikit banyak memahami aspek-aspek pendaftaran suatu merek dan peran penting itikad baik dalam pendaftaran suatu merek dagang.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Berdasarkan judul penelitian tersebut, penulis akan menggunakan dua teori sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Dalam filsafat hukum ada beberapa pendapat ahli terkait makna atau arti keadilan. Dalam skripsi ini penulis akan mendasarkan analisis pada teori keadilan menurut John Rawls. Rumusan keadilan menurut John Rawls didasarkan pada tiga prinsip yaitu prinsip kebebasan setara (yang sama sebesar-besarnya), prinsip perbedaan, dan prinsip kesetaraan kesempatan.¹¹ Teori kemudian dihubungkan dengan pendapat Radbruch yang mengatakan bahwa penegakan hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu (1) keadilan (*Gerechtigkeit/justice*); (2) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit/utitlity*); and (3) kepastian hukum (*Rechtssicherheit/legal certainty*). Salah satu arti keadilan menurut Gustav Radbruch adalah bahwa keadilan bersumber dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*).¹²

b. Teori Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *Einführung in die Rechtswissenschaften*'' (Pengantar Hukum). Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum. Kepastian hukum bermakna bahwa hukum memiliki kekuatan yang nyata dan keberadaannya merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang. Sejalan dengan asas ini, ada pula pendapat Lord Llyod yaitu "... law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system" (hukum membutuhkan keteraturan dan kepastian, yang tanpanya akan mustahil memastikan bahwa hal yang berlaku di bidang tertentu layak dianggap sebagai suatu sistem hukum). Dengan demikian, karena salah satu nilai dasar hukum adalah kepastian

¹¹ Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, 2018, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Bandung, Nusa Media, hlm. 53-58

¹² Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 245

hukum, apabila tidak ada keteraturan dan kepastian maka akan timbul kekacauan (*chaos*) karena ketidaktegasan sistem hukum.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu kerangka yang mendefinisikan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep dalam hal ini merupakan salah satu bentuk konkrit dari sebuah teori. Berdasarkan judul penelitian, penulis mendapatkan konsep-konsep sebagai berikut:

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada setiap orang terhadap hasil kreasi dari pikirannya.

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.

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 sejenis lainnya.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Merek terkenal berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Perjanjian TRIPS adalah “*Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one*

undertaking from those trademarks. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.” (setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata, termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi tanda-tanda tersebut, yang dapat didaftarkan sebagai merek. Seandainya suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas antara satu barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya sebagai syarat pendaftaran suatu merek. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali penggunaannya sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat pendaftaran suatu merek.)¹³

F. Orisinalitas Penelitian

Ada beberapa penelitian dan tulisan ilmiah terkait merek sebagai berikut Tasha Salsabila menulis skripsi berjudul Prinsip Iktikad Baik Dalam Perselisihan Merek Asing Urban Revivo di Indonesia. Walaupun penelitian ini juga menganalisis iktikad pemilik merek Urban Revivo di Indonesia dan pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa merek tersebut dengan menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum¹⁴, penulis memfokuskan pada perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar di Indonesia yang ingin mendaftarkan mereknya di

¹³ Rachmadi Usman, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Kencana, Jakarta, hlm. 164-165

¹⁴ Tasha Salsabila, 2023, “ Prinsip iktikad baik dalam perselisihan merek asing urban revivo di Indonesia Analisis Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Diakses tanggal 2 Juni 2023 dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70998>

negara lain dan penerapan hukum hakim terhadap sengketa pendaftaran merek terdaftar di Indonesia yang sudah didaftarkan di negara lain

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan hukuman dari segi normatif dengan menganalisis azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data sekunder sebagaimana yang disebutkan di atas.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menganalisis apakah suatu peraturan perundang-undangan memiliki keserasian dengan perundang-undangan lainnya baik secara hierarki ataupun kesederajatan untuk melihat apakah perundang-undangan tersebut saling bertentangan atau saling mendukung. Melalui pendekatan ini dapat ditelusuri hal-hal terkait penyebab terjadinya suatu kasus serta menemukan kelemahan, kekurangan, ketidakjelasan atau ketumpangtindihan suatu perundang-undangan.¹⁶ Dalam skripsi ini penulis akan menganalisis sengketa merek terdaftar dan putusannya berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan konvensi-konvensi internasional terkait merek dimana Indonesia menjadi negara anggota.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada suatu kasus yang telah diputus

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Utama, Jakarta, hlm. 14.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 133

pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kasus, penulis mengkaji pertimbangan hakim dan membangun argumen hukum untuk menelaah putusan pengadilan tersebut.¹⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki hukum yang mengikat terkait topik yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
- 7) *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* (Perjanjian tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual);

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 134

- 8) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industrial);
- 9) *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*;
- 10) *Madrid Protocol* atau Protokol Madrid;
- 11) Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst¹⁸
- 12) Putusan Nomor 1332 K/Pdt.Sus-HKI/2021¹⁹

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menguraikan penjelasan mendalam terkait bahan hukum primer, yaitu literatur yang membahas permasalahan atau topik yang dikaji penulis dalam penelitian ini misalnya buku, jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi, pendapat ahli (doktrin), kasus hukum, dan putusan pengadilan (yurisprudensi).²⁰ Dalam penelitian ini bahan sekunder berkaitan dengan merek terutama merek terkenal dan pendaftarannya di negara lain. Semua bahan tersebut akan digunakan penulis untuk membantu penulisan skripsi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi informasi atau penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²¹ Salah satu fungsi bahan tersier adalah untuk memberikan definisi umum terkait topik, misalnya definisi merek terkenal dan istilah-istilah lain yang sering digunakan dalam hak kekayaan intelektual terkait merek.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Mei 2021 Diakses pada tanggal 2 Juni 2023 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1466d7186f1aeea313434373236.html>

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1332 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tanggal 22 Desember 2021. Diakses pada tanggal 2 Juni 2023 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecba3ab9163c0cc0b6313532393531.html>

²⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 94.

²¹ *Ibid.* hlm 242.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berdasarkan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil data dari buku, kajian teoritis, literatur ilmiah, artikel, dan semua bahan terkait suatu topik yang diteliti. Semua data tersebut kemudian diambil intisarnya dan disusun secara sistematis untuk mempermudah proses analisis.²²

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan dan diolah adalah data kualitatif dan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis interpretasi yang merupakan metode yuridis dalam membahas suatu permasalahan hukum.²³

Teknik interpretasi yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis merupakan penafsiran dengan menghubungkan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam satu perundang-undangan atau dengan perundang-undangan yang lain. Dalam interpretasi ini, penulis memilah bahan hukum, menggolongkan bahan hukum, dan menyusun bahan hukum hasil penelitian dengan sistematis dan logis.²⁴

b. Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif adalah metode penafsiran hukum dengan membandingkan hasil penafsiran dari satu regulasi dengan hasil penafsiran regulasi lainnya sehingga terdapat penjelasan tentang hukum yang perlu dibentuk untuk dilakukan.²⁵

c. Interpretasi gramatikal

²² Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

²³ Johan Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Nandar Maju, Bandung, hlm 93.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14.

²⁵ Tommy Hendra Purwaka, 2011, *Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional*, MMH, Jilid 40, No.2, hlm 119

Interpretasi gramatikal adalah penafsiran berdasarkan tata bahasa yang digunakan terhadap konservasi yang tidak hanya mencakup proteksi dan preservasi, namun juga pemanfaatan lestari yang berkelanjutan dengan berbasis konservasi.²⁶ Dengan demikian, penafsiran ini dilakukan dengan mengambil arti teks menurut bunyi kata-katanya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, diperlukan sistematika penulisan yang jelas dan benar. Penulis akan membagi skripsi ini dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan secara umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik yang ditulis. Bab ini terdiri dari:

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- F. Orisinalitas Penelitian
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini, penulis akan menguraikan teori dan konsep yang disebutkan di Bab I. Bab II ini terdiri dari:

- A. Tinjauan Asas dan Teori Hukum:
 - 1. Teori Keadilan
 - 2. Teori Kepastian Hukum
- B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual
 - 1. Tinjauan Umum tentang Merek dan Fungsinya

²⁶ *Ibid.* hlm 118-119

2. Jenis-Jenis Merek
3. Definisi Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya
4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Merek Asing Terkenal
5. Dampak Positif dan Negatif Protokol Madrid

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN I

Dalam bab ini, penulis akan membahas permasalahan I

- A. Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar di Indonesia Yang Mendaftarkan Mereknya di Negara Lain
- B. Hasil Analisis

BAB IV PEMBAHASAN PERMASALAHAN II

Dalam bab ini, penulis akan membahas permasalahan II

- A. Penerapan Hukum Hakim Terhadap Sengketa Pendaftaran Merek Terdaftar di Indonesia Yang Sudah Didaftarkan di Negara Lain (Studi Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)
- B. Hasil Analisis

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan mengambil kesimpulan terkait topik dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian terkait permasalahan yang diteliti.

- A. Kesimpulan
- B. Saran