

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berawal dari adanya pemahaman atas perlunya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, dan digunakan secara praktis. David I. Bainbridge mengatakan bahwa, *Intellectual property is the collective name given to legal right which protect the product of the human intellect.*<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi.<sup>2</sup> Sifat dari Hak Kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio, dimana hasil kerja itu dirumuskan sebagai intelektual, sehingga ketika sesuatu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

---

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

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana dan R. DJubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cat. Ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 21-22.

Tidak semua orang dapat memperkerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) dengan maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual, namun hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya saja yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, hasil kerja otak yang membuahkan Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif, dimana hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.

Dalam perkembangannya, muncul berbagai macam Hak Kekayaan Intelektual yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada Hak Kekayaan Intelektual. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and trade – GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO – World Trade Organization*) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi <sup>3</sup> : Hak Merek dan hak-hak lain yang terkait (*Trademark and Related Rights*).

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

---

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay* (1994), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 17

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menjelaskan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Kebutuhan untuk melindungi merek dari peniruan atau persaingan yang curang, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selain peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, ada juga peraturan merek yang bersifat internasional seperti Konvensi Paris Union yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*).

Indonesia merupakan peserta pada Paris Convention, oleh karena itu Indonesia juga turut serta dalam *International Union for the Protection of Industrial Property* yaitu organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Perindustrian, yang sekarang ini sekretariatnya turut diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO (*World Intellectual Property Organization*).<sup>4</sup>

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang sangat penting. Oleh karena itu merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan kekayaan besar.

Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadap merek tersebut dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyeknya terkait hak – hak perseorangan atau badan hukum. Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran.

---

<sup>4</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 338.

Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek yang dimiliki dengan merek milik pihak lain yang kelas barangnya sama atau sejenis. Agar memiliki daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>5</sup>

Selain tidak memiliki daya pembeda, pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu pendaftaran merek dapat ditolak apabila mengandung persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis, dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang sejenis, dan juga dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Penjelasan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai persamaan pada pokok adalah merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur – unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur – unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek – merek tersebut.

Salah satu kesulitan yang timbul dari ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu kurangnya pedoman yang jelas untuk menentukan kriteria merek terkenal, dengan kata lain Undang – Undang merek Indonesia tidak mengatur secara rinci tentang merek terkenal ini. Namun dalam ketentuan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam penjelasannya tentang penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang yang sejenis dilakukan dengan

---

<sup>5</sup> Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 83.

memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selain itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang di peroleh karena promosi yang gencar dan besar – besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa Negara.

Perlindungan merek merupakan salah satu aspek penting dalam hukum merek. Perlindungan yang diberikan oleh Undang – Undang merek terhadap merek merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang di peroleh melalui pengiklanan atau penjualan produk – produknya secara langsung.<sup>6</sup> Adanya peniruan merek pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, yaitu mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek disebabkan ada kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat dari sebagian konsumennya beralih ke merek yang menyerupainya.

Salah satu sengketa persamaan pokok pada suatu merek untuk dua jenis produk barang dan kelas yang sama telah ditangani oleh Mahkamah Agung dan diputus dalam putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa antara PT Gudang Garam, Tbk, dengan H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru. Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 permohonan kasasi oleh H. Ali Khosin, SE dikabulkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan mereknya ternyata tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., dalam perkara ini tidak sesuai dengan hukum dan/atau Undang – Undang, sehingga permohonan kasasi H. Ali Khosin, SE tersebut dikabulkan.

---

<sup>6</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm.151.

Kurangnya aturan secara rinci tentang merek terkenal dan batasan mengenai kriteria persamaan pada pokoknya dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016, sehingga hakim memiliki penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa antara PT Gudang Garam, Tbk., dengan H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Sengketa Antara Merek Gudang Garam Dengan Merek Gudang Baru Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud mengangkat beberapa pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
2. Bagaimana kriteria untuk menentukan persamaan terhadap merek berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 ?
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik merek untuk melindungi hak atas merek apabila terjadi sengketa persamaan merek ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan penelitian yang akan di lakukan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dengan memberikan kajian yang lebih mendalam tentang

perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dalam sengketa persamaan merek pada pokoknya maupun keseluruhannya. Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah :

1. Untuk meneliti, perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk menganalisa, kriteria persamaan terhadap merek berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016.
3. Untuk meneliti, upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik merek apabila terjadi sengketa persamaan merek.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan di pelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya baik oleh rekan – rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat luas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dalam sengketa antara merek Gudang Garam dengan merek Gudang Baru di hubungkan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang Hukum Perdata khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak merek. Selain itu, diharapkan juga dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi dari penelitian sejenis.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Falsafah Negara mencantumkan nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila ke-2 menyatakan “ Kemanusiaan yang adil dan beradab “ dan sila ke-4 “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Yang berarti bahwa Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan” sama seperti pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke IV yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintah ketika Negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.<sup>7</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dapat dilihat sebagai bagian dari konsep pembangunan secara umum yang telah berkembang sejak tahun 1970-an. Teori hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal pembangunan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Sebagaimana diuraikan, Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri – ciri atau unsur – unsur Negara hukum adalah:<sup>9</sup>

1. Terdapat Pembatasan Kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang – wenang.
2. Tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
3. Asas Legalitas, sebuah tindakan harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan, yang harus ditaati oleh pemerintah dan aparturnya.

---

<sup>7</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki>, diunduh pada Kamis 09 Februari 2017, jam 11.00.

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Peranan Hukum Sebagai Alat atau Sarana Pembaharuan atau Pembangunan Masyarakat*, Unpad, Bandung, 2000, hlm. 7.

<sup>9</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 23.

4. Pemisahan Kekuasaan, agar hak – hak asasi ini betul – betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang – undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain.

Eddy Damian juga mengungkapkan suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi:<sup>10</sup>

1. Konsepsi hak;
2. Konsepsi kekayaan;
3. Konsepsi perlindungan hukum.

Pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual terdapat di berbagai konvensi internasional, diantaranya : *UCC*, *Berne Convention*, *Rome convention*, serta konvensi – konvensi lainnya. Terdapat pula *TRIP's (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)* sebagai salah satu bagian dari perjanjian multilateral *WTO* atau perjanjian *Agreement Etsabliishing The World Trade Organization*. *TRIP's* sebagai peraturan standar internasional perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai kedudukan penting dalam mengatur hak – hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perdagangan internasional pada bidang kekayaan intelektual. *TRIP's* adalah salah satu bagian penting dalam rangka Hak Kekayaan Intelektual telah menetapkan mekanisme perlindungan minimum yang sama terhadap Hak Kekayaan Intelektual di seluruh Negara – Negara anggota *WTO*.

Pemerintah Indonesia yang juga ikut serta menandatangani *Agreement Etsabliishing The World Trade Organization* beserta seluruh persetujuan yang dijadikan lampiran dan sebagai bagian persetujuan tersebut, lalu mengesahkan persetujuan pembentukan *Agreement Etsabliishing*

---

<sup>10</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2003, hlm. 18.

*The World Trade Organization* tersebut dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>11</sup>

Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan dunia *WTO* telah disepakati norma – norma dan standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi:<sup>12</sup>

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

Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual yang didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*.<sup>13</sup>

1. Hak Cipta (Copy Right)
2. Hak Milik (kekayaan), perindustrian (*Industrial Property Rights*).

Adapun prinsip – prinsip dalam Hak Kekayaan Intelektual antara lain:<sup>14</sup>

1. Prinsip Keadilan, pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 25.

<sup>12</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana HKI*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 4.

<sup>13</sup> <http://www.hkiwipo.co.id/pengelompokanhki>, diunduh pada Jumat 10 Februari, pukul 01.00 WIB.

<sup>14</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, cetakan pertama, Binacipta, Bandung, 2000, hlm. 124.

2. Prinsip Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual yang diekspresikan khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia.
3. Prinsip Kebudayaan, Pertumbuhan dan Perkembangan ilmu pengetahuan seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.
4. Prinsip Sosial, Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Adapun dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya memiliki dua prinsip deklaratif dan prinsip konstitutif :

1. Prinsip Deklaratif (*First To Use*)

Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakai pertama. Siapa pemakai pertama suatu merek adalah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek bersangkutan.

2. Prinsip Konstitutif (*First To File*)

Prinsip Konstitutif atau disebut juga first to file principle. Artinya, merek yang di daftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tidak semua merek dapat di daftarkan. Merek tidak didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang

beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur dan tidak layak, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran yang menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek adalah orang atau badan hukum. Dalam sistem konstitutif, hak akan timbul apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Karena itu, dalam sistem ini pendaftaran merupakan suatu keharusan.

Perbuatan melakukan menjiplak merek pada merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk kelas barang yang sejenis tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

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

“ Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau;
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”

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

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.”

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

Dalam aturan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdapat Pasal yang menyebutkan untuk menyelesaikan masalah jika dapat menimbulkan sengketa, Pasal 83 Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa
  - a. gugatan ganti dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Kemudian Pasal 84 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Lalu dalam Pasal 85 Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 menjelaskan Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga:

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Lalu Pasal 86 Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 menyebutkan:

“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis. “

Lalu Pasal 87 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan:

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.”

Lalu Pasal 88 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan :

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

- (4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- (10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi diucapkan.
- (11) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.
- (12) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu Pasal 89 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan :

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.”

Lalu Pasal 90 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

“Ketentuan mengenai pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan gugatan Indikasi Geografis. ”

Jika dilihat dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1365 BW menjelaskan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Dalam hal ini maka perbuatan meniru atau menyerupai Merek milik perusahaan lain pada pokoknya atau keseluruhannya menimbulkan kerugian bagi pemegang Merek yang terdaftar terlebih dahulu karena terdapat unsur Perbuatan Melawan hukum (PMH). Namun pada umumnya dalam menyelesaikan sengketa maka langkah awal perlu adanya penyelesaian alternatif diluar pengadilan sebelum melangkah lebih lanjut ke ranah pidana serta kerugiannya, hal ini bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan *win – win solution*. Langkah yang dilakukan diluar pengadilan yaitu Negosiasi, Konsiliasi, dan Arbitrase dan lewat pengadilan. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui penyelesaian alternative maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan dan diputus melalui pidana maupun melalui ganti kerugian.

Dalam Pasal 93 Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

“Ketentuan mengenai pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan gugatan Indikasi Geografis.”

Dalam Pasal 100 Undang – Undang No.20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 101 Undang – Undang No.20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan

barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam Pasal 102 Undang – Undang No.20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 103 Undang – Undang No.20 tahun 2016 menyebutkan bahwa: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. ”

Jadi berdasarkan teori serta penerapan dalam peraturan perundang – undangan diatas dapat dijadikan sebuah hipotesis bahwa perbuatan meniru atau menyerupai merek milik perusahaan lain yang terdaftar terlebih dulu ditinjau dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan dapat dilakukan upaya untuk melindungi hak merek bagi pemegang hak merek karena telah melakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

## **F. Metode Penelitian**

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu tipe penelitian yang menggambarkan keadaan yang meliputi semua penelitian terhadap ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan keadaan – keadaan serta gambaran dan uraian tentang masalah yang sedang dibahas yang terjadi sekarang ini.

Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai wewenang pemerintah dalam mengatasi kasus – kasus karya cipta yang terjadi. Analitis karena menganalisis ketentuan peraturan perundang – undangan yang diimplementasikan pada kewenangan pemerintah dalam mengatasi kasus – kasus karya cipta yang terjadi.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian atas perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek apabila terjadi sengketa persamaan merek pada pokoknya maupun keseluruhannya ini merupakan penelitian yuridis-normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian yuridis-normatif mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan norma – norma lain yang berlaku dan mengikat di masyarakat. Perolehan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yakni melalui pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan buku primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan yakni:

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan sebagai data sekunder dengan cara menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan tentang Hak Merek yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti sebagai perbandingan dan pengujian data primer berupa:

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.
- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu berasal dari artikel - artikel dan situs - situs internet yang berhubungan erat dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dapat menunjang untuk memenuhi data sekunder, yaitu dengan mengadakan wawancara serta memperoleh data-data yang diperlukan untuk mendukung data sekunder tersebut, yaitu penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti pemilik merek.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data yaitu, melalui penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang terdiri dari:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti.

b. Wawancara

Penelitian ini, yaitu data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin. Yakni dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara dilaksanakan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data sangat tergantung terhadap Teknik Pengumpulan Data. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi dari peraturan perundang – undangan, majalah, Koran, buku, dan lain – lain. Selain itu juga dengan cara *Non Directive Interview* atau pedoman wawancara bebas, yaitu dengan alat pengumpulan data seperti merekam melalui alat komunikasi, pulpen, kertas, dan penunjang lainnya dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan dengan penyusunan seluruh data yang ada secara sistematis. Dikaji dan dianalisis secara menyeluruh dan komperhensif dengan analisis non-statistik bertitik tolak dari instrumen dan peraturan perundang-undangan yang

ada sebagai hukum positif yang dianalisis secara kualitatif. Data tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitannya serta hubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## 7. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian akan dilakukan di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam Nomor 21 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, yang beralamat di Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
- c. Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Nomor 629 Bandung.
- d. Kantor Perwakilan Gudang Garam, yang beralamat di Jalan Jendral A Yani Nomor 79 Jakarta.