

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya.¹ Masyarakat saat dalam memilih sesuatu barang atau jasa melihat dari segi efisiensi. Sebagian alasan itulah yang membuat perusahaan-perusahaan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan atau mengembangkan suatu produk yang dapat menarik perhatian masyarakat, hal tersebut ditunjang juga dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Tingginya minat masyarakat saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, membuat perdagangan dalam hal ekonomi nasional terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut membuat penyedia barang dan/atau jasa semakin berusaha menciptakan produk yang dapat menunjang kehidupan masyarakat saat ini.²

Pemakaian merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan barang yang menentukan kualitas barang serta sarana promosi dalam kehidupan perekonomian, maka merek sebagai bentuk karya intelektual mempunyai peranan penting dalam perekonomian

¹M. Nurrachmad. *Segala tentang HAKI Indonesia*. Cet. I. Buku Biru. Bantul. 2011. h. 54.

² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.14.

dibidang perdagangan barang guna membedakan produk yang satu dengan produk sejenisnya dalam satu kelas penggunaan merek khususnya merek terkenal (*Well-know mark*) tanpa izin dari pemilik merek sangat merugikan bagi pemilik merek terdaftar yang sebenarnya, yakni si pemilik atau produsen barang-barang yang bermutu tinggi.

Konsumen juga dirugikan karena banyak sekali pembeli yang terkadang tertipu atau tidak dapat membedakan mana barang yang asli dengan kualitas baik dan bermutu tinggi, dengan barang palsu yang berkualitas rendah, selain itu negara dirugikan. Semakin banyaknya penggunaan Merek Terkenal tanpa izin di Indonesia, maka akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang merek terkenal yang telah terdaftar, serta merugikan "*brand image*" yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemilik atau pemegang merek terkenal tersebut, mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan atau pemegang merek terkenal yang bersangkutan untuk mempromosikan mereknya. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik di dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional tentang merek.

Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap merek-merek terkenal, yang memang konsumen sudah mengakui kelebihan dari produk dengan merek terkenal tersebut. Usaha pelanggaran merek merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan cara yang melanggar etika bisnis, norma,

kesusilaan, dan hukum. Dari pengertian itu jelas sekali bahwa pelanggaran merek dilakukan terhadap sesuatu hal yang memang telah mempunyai reputasi atau nilai lebih. Kesuksesan dan tingginya reputasi suatu perusahaan dengan produk dan juga merek yang melekat pada produk tersebut seringkali menggoda pihak-pihak lain yang beritikad buruk untuk membonceng dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum.

Perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan dikenal dengan *Passing off* (pemboncengan reputasi). *Passing off* terkait erat dengan apa yang disebut *goodwill*. Istilah *goodwill* sering digunakan dalam arti yang bersamaan dengan kata reputasi, yaitu sebagai sesuatu yang melekat dalam merek dan selain itu, kata *goodwill* sering juga diartikan sebagai “itikad baik”. Penjelasan mengenai *goodwill* adalah sebagaimana dilukiskan oleh *MacNaghten* sebagai berikut:

“*goodwill*” merupakan suatu kebaikan yang bermanfaat dan bersifat menguntungkan dari nama baik, reputasi, dan keterkaitannya dalam usaha bisnis. *Goodwill* adalah daya kekuatan yang atraktif yang timbul dari kegiatan usaha Reputasi atau *goodwill* dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa

kelas satu ke pada para konsumen. Kalangan pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada. Reputasi merupakan hasil aktivitas daya intelektual manusia. Oleh karena itu, di negara-negara dengan sistem *Common Law*, hukum memberikan perlindungan kepada pemilik yang berhak atas segala sesuatu yang melekat di dalamnya reputasi atau *goodwill* terhadap pihak yang hendak membonceng reputasinya.³

Dalam suatu pertemuan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang membicarakan upaya efektif perlindungan HKI dari persaingan curang atau *unlawful competition* (persaingan yang melawan hukum) di Jenewa, antara lain disinggung "*action for passing off*" sebagai alternatif melawan tindakan persaingan curang, sebagai berikut:⁴

"Di negara yang menganut tradisi hukum umum, tindakan pemboncengan reputasi sering ditujukan sebagai dasar perlindungan melawan pesaing-pesaing usaha yang curang. Tindakan terhadap pemboncengan reputasi dapat dijelaskan sebagai sebuah upaya hukum yang sah untuk kasus dimana suatu barang atau jasa dianggap sama seperti barang atau jasa orang lain. Pada umumnya dalam kasus- kasus ini penggugat kehilangan konsumen, disebabkan tergugat menggiring

³ Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I*, Media HKI, Desember 2008, hlm 4.

⁴Ibid , hlm. 6

konsumen untuk percaya bahwa mereka membeli barang-barang penggugat. Padahal yang mereka beli atau dapatkan adalah barang-barang tergugat.”

Jelas bahwa *Passing off* merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan curang dalam bisnis. Istilah *passing off* atau pemboncengan reputasi memang tidak dikenal di Indonesia, namun bukan berarti perbuatan seperti itu tidak diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek pada dasarnya membedakan jenis pelanggaran merek dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek milik pihaklain,
2. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihaklain,
3. Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis dan atau indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpajak,
4. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karenakelalaiannya.

Dari keempat jenis pelanggaran merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek, bentuk pelanggaran yang

kedua mengindikasikan adanya perbuatan membonceng reputasi. Pelanggaran jenis inilah yang disebut dengan peniruan. Pelaku peniruan menggunakan merek yang tidak sama tetapi terdapat persamaan dari sudut pandang (secara visual), dalam suara atau bunyi yang dapat diartikan ada persamaan walaupun sesungguhnya artinya sendiri tidak sama.

Dalam penulisan ini pelanggaran merek yang dimaksud adalah khususnya pada pemanfaatan reputasi suatu merek atau menyerupai suatu merek pada pokoknya maupun pada umumnya. Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap suatu merek terkenal, maka perlu dijernihkan di sini kriteria apa yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu merek adalah merek terkenal.

Permasalahan dalam bidang perdagangan yang sekarang ini banyak mendapat sorotan adalah permasalahan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat dalam era globalisasi ini, ikut pula mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI.

Pengertian Hak Milik juga disebut *eigendom* menurut KUHPerdara diatur dalam buku II tentang Benda, dimana hak milik ini ditujukan kepada penguasaan atas sesuatu benda. Adapun yang dimaksudkan dengan hak milik menurut KUHPerdara dirumuskan dalam Pasal 570.

Pasal 570 KUHPerdara menyatakan;

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Dari ketentuan Pasal 570 KUHPerdara tersebut di atas terdapat beberapa ciri dari hak kepemilikan tersebut yaitu:

1. Berhak menikmati kegunaan sesuatu benda dengan bebas,
2. Merupakan hak menguasai secara terkuat,
3. Tidak melanggar undang-undang atau peraturan umum,
4. Tidak mengganggu hak orang lain,
5. Jika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi ganti rugi,
6. Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya (*misbruik van straf recht*). Mariam Darus Badruzaman mengemukakan Para ahli Perdata (*Suyling, Pitlo, Asser*) pada umumnya sepakat bahwa hak kepemilikan (*eigendom*) adalah hak terkuat (*volstrekste*) yang memberikan sejumlah wewenang menguasai (*beschikking*) yang maksimal untuk menikmati dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas benda (*feitelijke rechthandelingen*). Terkuat diartikan dalam kaitannya dengan hak-hak lain seperti hak pakai, hak sewa, hak memungut hasil dan sebagainya.

Suatu barang dan jasa yang hari ini diproduksi suatu negara, disaat berikutnya telah dapat dipasarkan di negara lain. Kehadiran barang dan jasa dalam proses produksinya menggunakan HKI, memerlukan perlindungan hukum. Sehubungan dengan itu, pemberian perlindungan yang semakin efektif terhadap HKI perlu lebih ditingkatkan lagi.⁵

Peniruan yang dilakukan bukan saja merugikan pihak pemilik merek terkenal dan konsumen, tetapi juga secara meluas merugikan masyarakat Indonesia, karena dengan adanya peniruan dapat mematikan daya kreasi manusia dalam menciptakan sebuah karya baru. Perkembangan motif pelanggaran terhadap merek mengacu pada peniruan merek terkenal yang tidak hanya untuk barang identik atau mirip (*identical or similargoods*) tapi juga meluas hingga peniruan merek terkenal untuk merekjasa (*services*) dan untuk merek barang yang tidak sejenis atau tidak mirip (*goods or services which are not similar*).

Hak Moral, adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Apabila Hak Cipta atau Paten dialihkan kepada pihak lain, maka Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, integritas yang hanya dimiliki oleh

⁵ Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm.2.

pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta sela hidup bahkan sampai meninggal dunia. Termasuk dalam Hak Moral adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta atau Paten sehingga nama pencipta tetap dicantumkan pada Ciptaan atau penemuannya

2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya

3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau temuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Salah satu aspek khusus pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Ekonomi (*economic right*). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak ekonomi karena HKI adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, HKI adalah objek perdagangan. Jenis Hak Ekonomi pada setiap klasifikasi HKI dapat berbeda- beda. Pada Hak Cipta, jenis Hak ekonomi lebih banyak jika

dibandingkan dengan Paten dan Merek. Jenis Hak Ekonomi pada Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. Hak Perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan- bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan ciptaan.

2. Hak Pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewa oleh orang lain

3. Hak Pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, senman, peragawati.

Studi tentang Hak Kekayaan Intelektual meliputi banyak hal, mulai tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, *intergrated circuits* sampai pada varietas tanaman. HKI menjadi sangat penting untuk meningkatkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia.⁶ Perlindungan atas HKI pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negara, dan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negara, dan oleh karena itu HKI pada pokoknya bersifat teritorial

⁶ OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.1.

kenegaraan. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang dibuat, tiap orang dapat meniru dan menjiplak secara bebas hak milik orang lain tanpa batas. Hal ini bisa berakibat tidak adanya inisiatif bagi penemu untuk mengembangkan kreasi-kreasi baru.

Merek dagang merupakan salah satu jenis merek selain dari merek jasa. Merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peran penting, karena merek merupakan salah satu upaya strategis untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas. Definisi merek tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (Undang-Undang Merek) yang menjelaskan bahwa merek merupakan 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.

Terkenalnya suatu merek menjadi suatu *well-known/famous mark*, dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik dalam skala nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas negara. Perlindungan merek terkenal secara Internasional telah diatur

dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 6 bis Konvensi Paris berbunyi sebagai berikut:⁷

Dalam ayat (1) pasal ini ditentukan bahwa negara-negara peserta Konvensi Paris dapat secara *ex officio* (jika diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan negara mereka), atau atas permintaan yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan belaka, yang dapat menimbulkan kekeliruan dari suatu merek yang dianggap oleh instansi berwenang bahwa pendaftaran atau pemakaian merek itu sebagai merek yang terkenal di negara itu, serta dipakai untuk barang-barang yang sama / sejenis.

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan merek seperti itu, sekurang-kurangnya 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang bersangkutan. Kemudian ditentukan pula bahwa negara-negara peserta konvensi dapat memastikan suatu jangka waktu di dalam mana permohonan larangan pemakaian harus diajukan. Akan tetapi dalam ayat (3) ditambahkan bahwa tidak ada jangka waktu untuk meminta pembatalan atau larangan pemakaian merek yang telah didaftar atau dipakai dengan itikad buruk (*bad faith*). Ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris mengingatkan kita pada pentingnya sistem

⁷ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, (Bandung : PT Alumni, 2009), hlm 4.

pendaftaran merek untuk memberikan perlindungan terhadap merek asli dan produk asli, khususnya merek-merek terkenal.⁸

Berkaitan dengan ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut, Undang-Undang Merek 2016 menempatkan sistem pendaftaran sebagai prioritas utama dalam ketentuan pasal-pasal nya. Dalam pasal 4 Undang-Undang Merek 2016 dikatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad tidak baik. Ini berarti pemilik merek yang tidak terdaftar bukanlah pemilik merek yang sah atau pemilik merek terdaftar yang beritikad buruk bukanlah pemilik merek yang sah.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris, makna dari ketentuan pasal 4 Undang-Undang Merek 2016 adalah pemilik merek yang sah ialah pendaftar merek pertama yang beritikad baik, dimana terkandung di dalamnya pengertian keharusan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan belaka. Dengan demikian, dapat dihindarkan usaha-usaha pembajakan, pemalsuan, peniruan, dan persaingan curang merek terhadap merek terkenal dan produknya.⁹

⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm 148-150

⁹ H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 80.

Ketentuan sebagaimana dalam pasal 6 bis Konvensi Paris mencakup juga perlindungan merek terkenal terhadap tindakan-tindakan persaingan curang yang diatur dalam ketentuan pasal 10 bis Konvensi Paris yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

Ketentuan pasal 10 bis Konvensi Paris khususnya melarang semua perbuatan yang dapat menciptakan kebingungan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul dari barang atau berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seorang usahawan yang bersaing. Selain itu, dilarang setiap bentuk yang palsu berkenaan dengan sifat daripada barang bersangkutan yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan barang-barang dan usaha dari seorang usahawan yang bersaing. Juga ditentang semua perbuatan-perbuatan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul barang yang bersangkutan.

Apabila terjadi suatu pembajakan atau pemalsuan merek terkenal berikut dengan produknya, maka upaya hukum yang dilakukan terhadap perbuatan persaingan curang menurut Samantha D. Slotkin adalah pembatalan pendaftaran merek yang tidak sah dari merek terkenal tersebut.

Sehubungan dengan persaingan curang ini, pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek 2016 menyatakan sebagai berikut:

“Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk

¹⁰ Ibid, hlm 5

barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.”

Sengketa merek yang terjadi bukan lagi terjadi antara pelaku usaha dan merek yang dimiliki oleh Indonesia dan didaftarkan di Indonesia, tetapi sengketa ini telah melintasi batas-batas Negara. Di samping itu, terhadap suatu produk yang mempunyai merek terkenal dan telah berhasil menembus pasar dengan sukses, biasanya perusahaan pesaing akan mencoba untuk membuat *copy* produk sejenis, baik dengan cara mengubah nama yang sedikit berbeda maupun kemasan yang tidak jauh berbeda dengan aslinya, karena kalau hendak memperkenalkan produk baru diperlukan promosi yang besar dan efektif yang akan memakan biaya besar dan akan mempengaruhi harga jual produk.

Merek menjadikan objek usaha dikenal dan mudah diingat dengan objek usaha lain baik yang sejenis atau berbeda sama sekali jenisnya. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu asli (*original*), karena kadangkala yang membuat suatu barang atau jasa diminati oleh masyarakat bukanlah kualitas atau kepuasan menikmati barang atau jasa, tetapi pada nilai prestise yang dirasakan oleh pengguna.

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu:

- 1) *Trademark piracy* (pembajakan merek)
- 2) *Counterfeiting* (pemalsuan)
- 3) *Imitations of labels and packaging* (peniruan label dan

kemasan suatu produk)

Di Indonesia kerap kali terjadi sengketa merek antara lain mengenai klaim atas merek, pendaftaran beriktikad tidak baik, persamaan merek pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, peniruan merek terkenal, dan lain-lain, salah satunya adalah pendaftaran gugatan atas sengketa merek yang diajukan ke Pengadilan seperti yang terjadi pada sengketa merek PT Inter IKEA System BV Swedia (IKEA Swedia). IKEA Swedia merupakan sebuah perusahaan perabot untuk rumah tangga dari Swedia yang didirikan pada tahun 1943 yang sekarang terdapat 364 toko IKEA di 46 negara belahan dunia termasuk Indonesia.¹¹

IKEA merupakan kepanjangan dari *Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd* dimana singkatan dari nama pendirinya yaitu *Ingvar Kamprad*, tempat pendirinya dilahirkan, *Elmtaryd*, dan desanya, *Agunnaryd*.¹²

Secara singkat kasus sengketa merek yang melibatkan IKEA Swedia bermula dari adanya pendaftaran sertifikat merek oleh IKEA Swedia pada tahun 2010 yang kemudian mendapatkan sertifikat merek untuk 40 kelas termasuk kelas 20 mengenai perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain), dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading balei, kulit kerang, amben, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan

¹¹ IKEA, *Siklus Tentang IKEA*, group/index.html, diakses pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 11.55 WIB.

¹² IKEA, *Cerita di Balik Nama*, http://www.ikea.com/ms/in_ID/this-is-ikea/the-ikea-concept/index.html, di akses pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 11.58 WIB.

bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik serta kelas 21 mengenai perkakas dari wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol baja; kaca yang belum atau yang setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porselin atau pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.¹³

Kemudian pada tahun 2012 IKEA Swedia melakukan registrasi ulang atas merek IKEA Swedia pada kelas 20 dan kelas 21 yang diterbitkan pada tahun 2014. Pada tahun 2013, perusahaan mebel rotan asal Surabaya, PT Ratania Khatulistiwa, menggugat IKEA Swedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan dari hasil survei pasar (*market survey*) BGI.¹⁴

¹³Panduan Mengenai HKI: *Hak Kekayaan Intelektual*. Klinik Konsultasi HKI. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Departemen Perindustrian. Jakarta pada www.kemenperin.go.id/download/136/Panduan-Pengenalan-HKI, diakses pada tanggal 16 Maret 2018, pukul 11.40 WIB.

¹⁴*Market Survey* Berlian Group Indonesia adalah lembaga yang netral dan independen serta berpengalaman dalam melakukan *market survey* di Indonesia. BGI telah melakukan *market survey* di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan *market survey* secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden. Bahwa *market survey* ini dilakukan oleh pewawancara BGI yang telah terlatih dan berpengalaman, wawancara dilakukan secara netral tanpa menyebutkan tujuan dari *market survey* tersebut. Bahwa berdasarkan hasil *market survey* tersebut dapat disimpulkan atau ditemukan fakta bahwa produk-produk dengan merek "IKEA" atas nama IKEA Swedia untuk kelas 20 dan 21 tidak pernah dijual dan/atau tidak pernah diedarkan oleh IKEA Swedia di toko-toko *furnitur* di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik IKEA Swedia.

Hasil survey ini, hingga Desember 2013 IKEA Swedia belum membuka tokonya di Indonesia atau mengedarkan produk merek IKEA Swedia di Indonesia. Oleh karena adanya 'merek tidur' ini, maka PT Ratania Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA miliknya pada 20 Desember 2013. IKEA miliknya merupakan akronim dari Intan Khatulistiwa Esa Abadi. Intan sendiri akronim dari 'Industri Rotan'. PT Ratania Khatulistiwa menilai IKEA Swedia yang mengantongi sertifikat merek tertanggal 9 Oktober 2006 dan 27 Oktober 2010 dinilai 'menidurkan' mereknya selama tiga tahun berturut-turut dimana dasar hukum yang digunakan PT Ratania Khatulistiwa adalah pada Pasal 61 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Merek: Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian mengabulkan gugatan PT Ratania Khatulistiwa pada tanggal 17 September 2014 dimana putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan merek IKEA dimiliki oleh PT Ratania Khatulistiwa dan memerintahkan merek IKEA Swedia yang berdiri sejak 1943 harus dicabut. Setelah diputusnya putusan tersebut kemudian IKEA Swedia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Nomor

264K/Pdt.Sus-HKI/2015. Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan menolak permohonan kasasi pemohon dalam hal ini IKEA Swedia.

Hal yang tidak diungkapkan dalam pengadilan yaitu adanya registrasi ulang ke Direktorat Jenderal HKI yang dilakukan oleh Inter Ikea System, B.V. pada bulan Maret tahun 2012 dan disetujui atau terdaftar pada tanggal 4 Juni tahun 2014 untuk semua kelas jenis barang dan/atau jasa merek dagang 'IKEA' termasuk kelas barang jenis 20 dan 21.¹⁵

Dengan demikian putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 99/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst Proses pelaksanaan pengambilan Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada Hakim Agung I Gusti Agung Sumantha yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul

" PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL IKEA PADA INTER IKEA SYSTEM B.V DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 "

¹⁵ BBC Indonesia. *MA Hapuskan Merek, Toko IKEA di Indonesia Tetap Buka*, <http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/2016/>, diakses 15 Maret 2018, jam 14.00 WIB.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang relevan dengan judul yang penulis pilih. Adapun rumusan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum merek terkenal asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek?
2. Apakah merek IKEA masuk dalam kategori merek terkenal?
3. Penyelesaian permasalahan Merek IKEA pada *INTER IKEA SYSTEM B.V*?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

- 1 Menganalisis, rinci, dan sistematis mengenai pengaturan hukum merek terkenal asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek.
- 2 Menganalisis, rinci, dan sistematis mengenai apakah merek IKEA termasuk kategori merek terkenal.
- 3 Menganalisis, rinci, dan sistematis mengenai apakah penyelesaian permasalahan merek IKEA sudah sesuai dengan pengaturan hukum merek terkenal asing di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang Merek.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai sengketa merek.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan falsafah Negara mencantumkan nilai-nilai kemannusiaan dan keadilan, pada sila kedua dinyatakan “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang artinya pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amademen ke 4 yaitu :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Sebagaimana uraian diatas, Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur dari Negara Hukum adalah : ¹⁶

1. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas. Sebuah tindakan Negara harus berdasarkan hukum terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemertintah dan aparaturnya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asas ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

¹⁶Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm23,

Tujuan Negara Indonesia sebagai Negara hukum mengandung makna bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan kehidupan bersama. Hal ini tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Isi makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 tujuan dan terbagi 2 yakni tujuan umum dan tujuan khusus:¹⁷

1. Tujuan khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam Negeri Indonesia yaitu:
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar Negeri Indonesia yang ikut melaksanakan ketertiban dunia

¹⁷Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2003, hlm.160.

yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, H. R Otje Salman dan Anthon F.

Susanto berpendapat mengenai makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yaitu :¹⁸

“Pembukaan alinea ke 4 ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki cara partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 menyatakan Indonesi sebagai Negara Hukum, memberikan pengakuan, jaminan, bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).

Negara Indonesia menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 24 ayat (1) menyatakan, “ Kekuasaan kehaiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

¹⁸H. R Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori hukum: mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.158.

Perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan.

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum dimana hukum itu tidak lain adalah aturan, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khusus bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, karena Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memberikan pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Pengakuan tersebut diantaranya hak keadilan, hak keamanan dan hak kesejahteraan dan oleh karena itu hak dasar tadi tidak boleh dirampas oleh siapapun karena setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan diperlakukan sama di muka hukum. Konsep pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai bagian dari konsep pembangunan secara umum yang berkembang sejak tahun 1970-an. Teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal perkembangan pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan juga memperlihatkan bahwa ilmu-ilmu non-hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum. “Mochtar Kusumaatmadja” sebagai penulis hukum pembangunan yang berpengaruh di Indonesia, menjelaskan pentingnya peranan ilmu-ilmu non-hukum

dalam pembentukan hukum pembangunan nasional. Dalam tulisannya yang berjudul “Fungsi dan Perkembangan Hukum dan Pembangunan Nasional” Mengatakan bahwa

“Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai yang berlaku di suatu masyarakat bahwa hukum itu sendiri merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. atas dasar pemikiran ini, suatu masyarakat yang sedang dalam peralihan masyarakat tertutup ke suatu masyarakat terbuka, dinamis dan modern nilai-nilai itupun sedang dalam perubahan pula, salah satu kemajuan dalam ilmu pengetahuan diantaranya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), HKI adalah harta kekayaan yang timbul dari kemampuan Intelektual manusia.”

Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kesepakatan yang sebenarnya. Karena kesepakatan tersebut adalah pemaksaan kehendak WTO kepada negara-negara untuk tunduk kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat WTO. Pengaturan tentang hak kekayaan intelektual terdapat berbagai konvensi internasional yaitu: *The paris C invention for the Protection on Industrial Property*, *Bern Convention*, *Rome Convention*, *Washington Treaty*, *General Agreement Tariff and Trade/GATT*. Terdapat pula *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's)* sebagai salah satu bagian dari perjanjian

multilateral *Agreement Esstabilishing The world Trade Organisation (WTO)*.

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's) sebagai peraturan standar internasional perlindungan HKI mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mengatur hak-hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan perdagangan internasional pada bidang kekayaan intelektual, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang “Pengesahan *Agreement Esstabilishing The world Trade Organisation* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreatifitas hak intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI bermacam-macam terdiri dari :¹⁹

1. Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang
3. Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang desain Industri
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
5. Undang-Undang No.16 Tahun 2016 tentang paten

¹⁹Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI tanya jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm,2.

6. Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek
7. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sistem perlindungan dalam HKI di Indonesia terbagi menjadi dua sistem yaitu:

1. Sistem Konstitutif yaitu bahwa suatu pendaftaran merupakan suatu keharusan jadi, hak atas suatu ciptaan atau temuan ada setelah adanya suatu pendaftaran. Dalam sistem ini, menimbulkan kepastian hukum.
2. Sistem Deklaratif yaitu bahwa suatu penemuan atau ciptaan pendaftarannya bukan merupakan suatu keharusan sehingga didaftarkan atau tidak tetap, mendapatkan perlindungan asal bisa membuktikan bahwa dialah sebagai penemu atau pencipta pertama. Dalam sistem ini hanya menimbulkan dugaan hukum.

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 yang menyatakan :

“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 terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai Negara.

Adapun mengenai kriteria Merek Terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuan juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independent) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Merek memberi fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang-Undang NO. 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka

waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri serta sejalan dengan terbukanya sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada saat itu maka sengketa-sengketa merek mulai muncul.

Dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan banyak sengketa-sengketa merek pada saat itu terutama antara pemilik merek dagang pengusaha yang meniru produk tersebut, hal tersebut disebabkan karena terbukannya sistem ekonomi nasional, sehingga pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terkenal untuk digunakan dan didaftarkan lebih dulu di Indonesia demi kepentingan usahanya.

Banyaknya sengketa merek sampai pada dekade 80-an, maka pada tahun 1987 pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.01.01 Tahun 1987 tentang "Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Orang lain". Dengan adanya ketentuan tersebut maka banyak sekali pemilik merek terkenal yang mengajukan gugatan pembatalan mereknya dan banyak pula perpanjangan merek yang ditolak oleh kantor merek dikarenakan mempergunakan merek orang lain. Keputusan tersebut kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri

Kehakiman No. M.03-HC.02.01 untuk lebih memberikan perlindungan terhadap pemilik merek-merek terkenal.

- Pengalihan Hak Atas Merek

Pengalihan atas hak merek terdaftar menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis :

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. wakaf;
 - d. hibah;
 - e. perjanjian; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
- (3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
- (4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.

- (5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
- (8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (9) 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.

- Penyelesaian Sengketa

Cara penyelesaian sengketa hukum dapat ditempuh dengan berbagai cara. Setidaknya ada 2 (dua) kelompok besar cara penyelesaian sengketa, yakni melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur non litigasi dalam penyelesaian sengketa lebih diterima dalam sengketa hukum keperdataan, karena berpusat pada suatu titik damai tanpa melibatkan organ-organ penegakan hukum. Hal tersebut saat ini lebih condong ditolak dalam hukum pidana, walaupun untuk beberapa hal sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan jalur litigasi

merupakan jalur yang masih dominan karena melibatkan pengadilan yang telah memiliki alat eksekusi yang jelas. Pada pokoknya, penyelesaian sengketa senantiasa bukan merupakan pilihan yang ekonomis. Untuk itu, langkah-langkah penyelesaian sengketa biasanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan ekonomis dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses penyelesaian tersebut.

F. Metode penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi ialah proses, cara, perbuatan melakukan pemilihan dengan cara terperinci sedangkan penelitian ialah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* analitis,²⁰ yaitu suatu *type* penelitian yang

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm 35.

menggambarkan keadaan yang meliputi semua penelitian terhadap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sifat keadaan-keadaan serta gambaran dan uraian tentang masalah yang sedang dibahas yang terjadi pada pemakaian nama ikea milik ikea *system b.v* oleh PT.Ratania khatulistiwa

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan “yuridis normatif”²¹, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Peneliiian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder.

Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum perlindungan merek pada umumnya, terutama terhadap kajian (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law in Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan

²¹ *Ibid*, hlm 35

tersier sejauh memuat informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis dalam lingkup penelitian ini adalah :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan kreatif kepada masyarakat. Dalam hal ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan banyaknya pengklaiman hak cipta, dalam penelitian ini peneliti mengkaji data sekunder berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu :

- a) KUHPerdata
- b) Undang-Undang Dasar 1945
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

- d) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.01.01 Tahun 1987
- e) Putusan Mahkamah Agung 264 K/Pdt.SUS-HKI/2015.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian dimaksudkan untuk memperoleh sekunder guna menunjang bahan yang bersifat primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier berupa bahan yang diberikan informasi tentang hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa ensiklopedia, kamus hukum dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan langsung kepada objek yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara)

dengan berbagai kalangan, para penegak hukum, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Keperpustakaan

Dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, biografi, indeks kumulatif, dan lain-lain. Terhadap data tersebut dilakukan inventarisasi yang selanjutnya dilakukan pencatatan juga pengklarifikasian yang memiliki relevansi dengan materi perlindungan hukum merek dagang IKEA.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data lapangan dengan wawancara, wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang di wawancarai, wawancara tidak terstruktur yang merupakan proses interaksi dan komunikasi, dimana hasil dari studi lapangan tersebut digunakan sebagai pelengkap data primer serta memperdalam penafsiran dan pembahasan terhadap data yang telah tersedia.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan pemanfaatan catatan lapangan. Dalam penelitian ini ada 3 jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview .

a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data kepastakaan berupa cacatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai intansi terkait, maka diperlukanlah alat pengumpulan terhadap penelitian lapang berupa daftar pertanyaan, kamera, alat perekam (tape recorder), dan flashdisk.

6. Analisis Data

Analisis data dapat disimpulkan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²² Dari pengertian demikian, terlihat analisis memiliki kaita erat dengan pendekatan masalah.

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagaimana norma hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 17, Kota Bandung Jawa Barat
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No.35, Kota Bandung Jawa Barat

b. Lapangan :

- 1) Jl. Jalur Sutera Boulevard No. Kav.45, Kunciran, Pinang, Kota Tangerang , Banten 15320