

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak milik yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Bakat ini dapat ditunjukkan melalui karya seni, sains, humaniora, serta sastra (Subroto & Suprapedi, 2018). Contoh karya yang dihasilkan oleh pemikiran inventif otak manusia antara lain karya dalam ranah sains, seni, sastra, dan teknologi. Gagasan di balik hak kekayaan intelektual adalah bahwasanya karya intelektual yang dibuat oleh manusia memerlukan pengeluaran biaya, waktu, uang serta tenaga. Karena imbalan yang bisa diperoleh setelah melakukan pengorbanan tersebut, maka pekerjaan yang sudah dilakukan mempunyai nilai ekonomis (Purba, Saleh, & Krisnawati, 2015). Karya hak dalam disiplin ilmu, seni, dan sastra termasuk dalam lingkungannya. Paten, desain industri, merek dagang, indikasi geografis (IG), desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang adalah contoh hak kekayaan industry (Firmansyah, 2018).

Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting untuk kelanjutan pembangunan Indonesia. Hak kekayaan material atau hak milik kebendaan berbeda dari hak kekayaan intelektual karena hak kekayaan intelektual tidak berwujud, membuatnya lebih tahan lama, sulit hilang, serta tidak bisa disita. Perlindungan HKI pertama kali muncul dimaksudkan untuk melindungi masyarakat sebagai pemilik, memastikan bahwa masyarakat benar-benar dimiliki secara sah bukan

hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahkan operator teknologi. Hal ini sangat kuat keterkaitannya dengan HKI yang diakui sebagai hak milik yang mana hak ini tercantum pada asal 570 KUH Perdata (Purwaningsih, 2021).

Pengertian hak milik bisa diamati sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 570 KUHPerdata yaitu: “Hak Milik ialah hak untuk menikmati suatu benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang”.

Berlandaskan ketentuan di atas bisa di simpulkan bahwa apabila dibandingkan dengan jenis-jenis hak kebendaan lainnya, hak milik merupakan hal yang paling krusial karena orang yang memilikinya dapat sepenuhnya menikmati dan menguasai sepenuhnya objek-objeknya (Takdir, 2015).

Pada dasarnya HKI memiliki dua konsep hak yakni hak moral serta hak ekonomi. Hak moral dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada diri yang memiliki hak moral tersebut yang tidak dapat dihilangkan ataupun dihapuskan tanpa alasan apapun walaupun hak tersebut telah dialihkan. Hak ekonomi ialah hak eksklusif pemegang hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas hak tersebut. Hak ekonomi dapat dialihkan secara keseluruhan ataupun sebagian dengan alasan tertentu. Alasan yang digunakan untuk pengalihan hak ekonomi ialah wakaf, hibah, pewarisan, wasiat serta perjanjian tertulis. Terdapat beberapa yang berwujud pada suatu benda menunjukkan kepemilikan atas benda tersebut. Ketika sesuatu dimiliki,

hak milik akan dikaitkan dengannya. Saat ini, perlindungan hukum terhadap hak atas merek diatur dalam kerangka normatif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Tataran historikal terkait regulasi perlindungan merek inilah yang menjadi indikator bahwa merek menjadi hak intelektual yang sangat penting dilindungi.

Pembangunan ekonomi nasional sedang dan akan menghadapi berbagai perubahan fundamental yang berlangsung dengan cepat dan perlu kesiapan dari para pelakunya (Siti Rodiah, 2017). Oleh karena itu munculah merek untuk membandingkan asal barang serta jasa antar perusahaan, tanda yang diterapkan pada produk industri bisa digunakan sebagai simbol untuk menunjukkan asal. Merek ialah pusat perdagangan produk dan jasa karena merek memungkinkan setiap pengusaha untuk menjaga dan menawarkan jaminan mutu barang ataupun jasa yang dihasilkan sekaligus melaksanakan pencegahan praktik bisnis yang dianggap tidak adil oleh pengusaha lain yang ingin memanfaatkan nama baik. Selain itu, merek bisa digunakan sebagai alat untuk pemasaran dan periklanan (metode pemasaran dan periklanan) yang menginformasikan pelanggan mengenai produk dan layanan (Jened, 2020).

Merek dapat dianggap sebagai kepemilikan suatu objek, Kepemilikan suatu objek sangat terikat dengan kepemilikannya. Dalam dunia perdagangan serta industri merek di anggap sangat penting khususnya pada pemasaran produk kepada calon pembeli. Merek selain dianggap sebagai harta kekayaan yang dapat memberikan keuntungan untuk pemilik, juga dapat dianggap sebagai alat yang

digunakan untuk mencegah terjadinya pemalsuan pada barang sehingga masyarakat terlindungi. (Hidayah, 2021).

*First to file principle* adalah Merek terdaftar yang pertama dan yang memenuhi standar. Melalui prosedur pendaftaran nasional atau internasional, prinsip *first to file* (*first time Registration*) digunakan untuk mempertahankan hak merek menurut undang-undang. Menurut Novianti (2019), dua perjanjian internasional mengatur pendaftaran hak merek secara global, ialah: *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* yang ditandatangani tahun 1881 dan mulai berlaku efektif tahun 1892; dan *Protocol relating to the Madrid Agreement* 1989 (*Madrid Protocol*) yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1996. Meskipun merek dagang yang tidak terdaftar terkadang dikenal dan dilindungi di bawah tradisi hukum umum yang dikenal sebagai ekuitas, hak merek dagang biasanya diperoleh melalui prosedur pendaftaran. Asas itikad baik pada pencatat merek harus melandasi perlindungan hak merek terdaftar, dan hanya pendaftar merek yang beritikad baik yang berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Muhammad, 2020).

Perlindungan hukum pada merek diberikan pada merek yang sudah didaftarkan. Dengan dilaksanakannya pendaftaran dari merek, pemilik akan memperoleh hak dari merek yang dibentuknya sehingga merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan secara internasional diperlukan pada merek suatu produk yang diperjualbelikan melintasi berbagai negara. Jika

penjualan atas merek tersebut dilaksanakan oleh banyak negara maka masyarakat yang mengetahui merek tersebut juga akan semakin banyak pula. Sehingga merek tersebut sudah memperoleh reputasi yang tinggi, seperti merek terkenal.

Merek terkenal memiliki makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat (Rahmi Jened, hal 241). Pendapat tersebut serupa dengan pendapat yang menjelaskan bahwasanya: “merek dagang terkenal yang bersifat internasional adalah merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai negara.”

Merek terkenal dapat diartikan juga sebagai *well known mark*, merek jenis ini mempunyai reputasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan lambang dari merek tersebut mempunyai kekuatan untuk menjadi perhatian masyarakat publik (Dwi Rezki, hal 45). Pendapat ini sama halnya dengan pendapat yang menjelaskan bahwasanya: “merek terkenal (*well known marks*) memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik karena reputasinya yang tinggi, sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah naungan merek terkenal langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada konsumen.” Dalam *International Trademark Assosiation (INTA)* menjelaskan bahwasanya merek terkenal ialah “*a trademark that, in view of its widespread reputation or recognition, may enjoy broader protection than an ordinary mark.*”

Kecurangan terhadap merek terkenal tidak hanya semata-mata merugikan produsen pemilik merek yang sesungguhnya, namun juga merugikan dan

menyesatkan masyarakat sebagai konsumen sebab memperoleh barang dan/atau jasa yang kualitas dan fungsinya bisa saja berbeda dari merek aslinya. Atas dasar tersebut, negara menyadari pentingnya melekatkan perlindungan hukum terhadap merek sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak seseorang ataupun badan hukum. Sebab ketiadaan suatu perlindungan hukum terhadap merek dapat membuka celah bagi para pesaing untuk menjiplak merek orang lain tanpa harus menghabiskan biaya dan kreativitas untuk memperoleh suatu merek.

Maka dari itu hukum diatur demi terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penegakan hukum dilaksanakan sebagai bentuk konkretisasi serta individualisasi hukum (*das sollen*) pada permasalahan yang konkret (*das sein*) (Mertokusumo, 2021). Jelas bahwa tujuan dan fungsi hukum berhubungan dengan kewajiban hukum. Akan tetapi, ketika tugas hukum berbenturan dengan kenyataan, sering terjadi kesalahan atau bahkan ternyata sangat berbeda. Karena *das Sollen* dan *das Sein* tidak selalu bersamaan, maka hukum juga harus dibuat berdasarkan realitas yang ada saat ini. Ada undang-undang yang berjuang menuju masa depan, tetapi itu tidak berarti mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Beberapa undang-undang dirancang untuk bersifat reaksioner, khususnya ketika ada kasus-kasus penting yang menyebabkan masyarakat bereaksi secara negatif.

Dengan demikian diperlukannya Undang-Undang yang mengatur perlindungan hukum yang melaksanakan pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik yang telah diatur dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kasus ini berawal dari permasalahan konkret terkait merek *Starbucks Corporation* selaku penggugat mengajukan permohonan gugatan melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company selaku tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. sebagai turut tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor putusan 51/Pdt. Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst dan juga putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Pada kasus tersebut, merek “*Starbucks*” untuk Kelas 34 milik PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Ditjen KI sejak tanggal 20 Desember 2011, sedangkan Merek “*Starbucks*” untuk Kelas 34 milik *Starbucks Corporation* baru diajukan permohonannya pertama kali pada tanggal 10 Juni 2020. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa di Indonesia, pendaftaran merek *Starbucks* pertama kali dilakukan oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC). Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa *Starbucks Corporation* merupakan merek terkenal bukan hanya di Indonesia, melainkan hampir di seluruh belahan dunia, dimana perusahaan ini mulai berdiri di Seattle, Amerika Serikat sejak tanggal 30 Maret 1971 hingga september 2020, perusahaan ini memiliki 32.660 toko di 83 negara, termasuk 16.637 toko yang

dioperasikan oleh perusahaan dan 16.023 berlisensi. Di Indonesia, *Starbucks Corporation* yang merupakan kedai kopi asal Amerika Serikat tersebut mulai membuka toko pertamanya di Plaza Indonesia pada tanggal 17 Mei 2002.

Pada putusan tersebut, hakim kasasi pada akhirnya mengabulkan permohonan kasasi dari *Starbucks Corporation* dan menyatakan korporasi tersebut sebagai pihak yang memiliki hak atas merek *Starbucks*. Dalam konteks inilah terdapat fenomena bahwa dalam implementasinya asas *first to file* tidak berlaku secara mutlak. Sebab jika asas *first to file* diperhadapkan dengan merek terkenal, maka dapat saja asas tersebut tidak lagi berlaku apabila dibuktikan bahwa pendaftarannya dilakukan tidak dengan dasar itikad baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti berkeinginan untuk membahas masalah tersebut pada sebuah skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA ANTARA *STARBUCKS CORPORATION* DENGAN PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY DIKAJI DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”**



## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Yang Sama Antara *Starbucks Corporation* Dan PT. Sumatera Tobacco Trading Company Dikaji Dalam Persektif Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Yang Sama Antara *Starbucks Corporation* Dan PT. Sumatera Tobacco Trading Company Dikaji Dalam Persektif Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Merek Yang Sama Antara *Starbucks Corporation* Dan PT. Sumatera Tobacco Trading Company Dikaji Dalam Persektif Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar identifikasi masalah, tentunya tujuan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui, meninjau serta melaksanakan analisis terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Yang Sama Antara *Starbucks Corporation* Dan PT. Sumatera Tobacco Trading Company Dikaji Dalam Persektif Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual.

2. Untuk mengetahui, meninjau serta melaksanakan analisis terkait Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Yang Sama Antara *Starbucks Corporation* Dan PT. Sumatera Tobacco Trading Company Dikaji Dalam Perspektif Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual.
3. Untuk mengetahui, meninjau dan menganalisis tentang Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Merek Yang Sama Antara *Starbucks Corporation* Dan PT. Sumatera Tobacco Trading Company Dikaji Dalam Perspektif Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual.

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

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan. Kegunaan pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharap bisa menjadi sumber teoritis untuk perluasan pengetahuan, khususnya di bidang hukum serta perlindungan hukum bagi mereka yang memiliki hak atas merek terkenal, sesuai dengan dasar hukum suatu aturan yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi literatur ataupun referensi bagi para pembaca terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal.
- b. Berguna untuk membantu memberikan informasi dan pemahaman terkait penyelesaian permasalahan merek *Starbucks Corporation*.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi HKI.

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila menjadi Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Filsafat Negara memuat nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, Pada sila kedua disebutkan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sedangkan pada sila keempat disebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Maka, persis seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan IV UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Pancasila sangat memperhatikan asas moral dan keadilan.

Gagasan pemerintahan yang dikenal sebagai negara kesejahteraan mengacu pada situasi di mana negara memprioritaskan dan memainkan peran perlindungan yang signifikan bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Konsep pembangunan berkesinambungan Mochtar Kusumaatmadja bisa ditafsirkan sebagai komponen dari konsep pembangunan yang lebih luas yang telah berkembang dari tahun 1970-an. Konsep asli pembangunan berkelanjutan bisa dipahami sebagai teori hukum sebagai regenerasi serta pengembangan masyarakat (Kusumaatmadja, 2020).

Hukum lahir untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hakekatnya manusia telah memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan sejak ia lahir, yang dimana hal ini tentu sangat berkaitan dengan teori perlindungan hukum. Teori Perlindungan hukum dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu *Fitzgerald*, Satjipto Raharjo, Philipus M Hardjon dan M Isnaeni. *Fitzgerald* dalam pendapatnya mengutip istilah dari salmond bahwa hukum mempunyai tujuan untuk memberikan integritas dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu lalu lintas kehidupan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang dilakukan dengan cara membatasi beberapa kepentingan pihak lain. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum dianggap memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi (Satjipto Rahardjo, 2006)

Menurut Gautama (2019), negara hukum memiliki kualitas atau komponen sebagai berikut:

1. Adanya pembatasan kemampuan negara untuk menindas rakyat, sehingga tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang.
2. Hukum membatasi tindakan negara, dan warga negara memiliki hak melawan negara.
3. Menurut aturan legalitas, suatu keputusan harus didukung oleh undang-undang yang ada yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah dan perangkatnya.

4. Pemisahan Kekuasaan: Untuk memberikan jaman supaya hak asasi manusia ini terpelihara dengan baik, harus ada pemisahan kekuasaan, artinya badan-badan yang membuat, melaksanakan, dan memutuskan hukum dan peraturan harus independen satu sama lain.

Sebuah ciptaan memperkaya keberadaan manusia dan memiliki nilai ekonomi, menurut Eddy Damian (2018), sehingga memunculkan tiga konsep yang berbeda:

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

Pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang ada diberbagai konvensi internasional, diantaranya: *UCC (Uniform Commercial Code)*, *Berne Convention*, *Rome convention*, serta konvensi - konvensi lainnya. Ada juga *TRIP's (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)* sebagai salah satu bagian dari perjanjian multilateral *WTO* ataupun perjanjian *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Sebagai peraturan standar internasional untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, *TRIPs* memainkan peran penting dalam mengatur hak dan kewajiban yang terkait dengan perdagangan internasional di bidang kekayaan intelektual. Salah satu komponen kunci dari kerangka hak kekayaan intelektual adalah *TRIPs*, yang sudah menciptakan tingkat dasar perlindungan yang sama untuk hak-hak tersebut di semua anggota *WTO*.

Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Pemerintah Indonesia yang turut menandatangani Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan segala perjanjian yang dilampirkan dan dicantumkan dalam perjanjian tersebut, mengesahkan Perjanjian Mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia (Damian, 2018).

Pedoman dan standar berikut untuk perlindungan hak kekayaan intelektual sudah disepakati selama negosiasi Perjanjian Umum *WTO* mengenai Tarif dan Perdagangan Dunia:

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.

Pembagian Hak Kekayaan Intelektual yang berpedoman pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)* :

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

Ada juga prinsip-prinsip didalam Hak Kekayaan Intelektual menurut Chazawi (2019) diantaranya:

1. Prinsip Keadilan, Seorang pencipta yang mendasarkan sebuah karya pada kehebatan intelektualnya pasti menciptakan ketidakseimbangan faktor material dan non-material.
2. Prinsip Ekonomi, Hak kekayaan intelektual yang diartikulasikan secara publik yang bermanfaat bagi masyarakat, mempunyai nilai di pasar, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
3. Prinsip Kebudayaan, Perluasan serta kemajuan pengetahuan kreatif, yang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup, memajukan kebudayaan, serta meningkatkan kedudukan manusia.
4. Prinsip sosial, Alih-alih mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang ada secara independen dari orang lain, hukum justru melindungi individu sebagai anggota masyarakat.

Adapun dua prinsip deklaratif serta prinsip konstitutif menjadi landasan bagi perlindungan hak kekayaan intelektual:

1. Prinsip Deklaratif (*First to Use*)

Sistem deklaratif ialah sistem pendaftaran yang semata-mata menyatakan bahwa pengguna pertama dari merek bersangkutan berhak atas merek tersebut. Membandingkan sistem konstitutif sesuai pendaftaran awal yang memberikan perlindungan hukum lebih besar dengan sistem deklaratif yang dianggap kurang memberikan kepastian hukum. Dalam sistem deklaratif, pengguna pertama diberi prioritas yang dianggap memiliki kepemilikan yang sah terhadap merek yang berkaitan.

2. Prinsip Konstitutif (*First to File*)

konsep pendirian, kadang-kadang dikenal sebagai prinsip "*first to file*". Dengan kata lain merek yang didaftarkan adalah yang sah dan pertama. Semua merek dagang mungkin tidak terdaftar. berlandaskan permohonan yang diusulkan oleh seorang pemohon dengan maksud jahat, maka merek tersebut tidak didaftarkan. Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak adil dan tidak benar, telah menyembunyikan tujuan seperti memanfaatkan, menyalin, ataupun meniru kepopuleran, yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, serta membohongi ataupun merusak konsumen, dikatakan memiliki niat jahat. Seseorang ataupun badan hukum berhak mendaftarkan merek. Dalam sistem konstitutif, hak akan menjadi nyata jika pemegangnya sudah mendaftarkannya. Dengan demikian, pada sistem ini hal tersebut diperlukan untuk mendaftar.



Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 20, peniruan merek pada merek terdaftar untuk kelas barang yang sebanding dilarang. Disebutkan pula bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila:

- a. Bertolak belakang dengan ideologi pemerintah, persyaratan hukum, moralitas, agama, kesusilaan, ataupun kepentingan masyarakat umum;
- b. Mirip dengan, terkait dengan, ataupun hanya mengacu pada barang dan/atau jasa yang didaftarkan ataupun diajukan untuk didaftarkan;
- c. Berisi informasi yang bisa digunakan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai asal usul, mutu, jenis, ukuran, jenis, tujuan penggunaan, ataupun identitas varietas tumbuhan yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa pembanding;
- d. Berisi informasi yang tidak sesuai dengan keefektifan, nilai, ataupun kualitas produk ataupun layanan yang dihasilkan;
- e. Tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan;
- f. Ini adalah identitas umum atau simbol publik.

Pasal ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Direktorat Jenderal menolak permohonan pendaftaran Merek dalam hal persamaan Merek jika Merek tersebut berbeda konsep atau totalitasnya.

Merek memiliki fungsi sebagai pembeda serta pemberi identitas terhadap suatu barang dagangan atau produksi. Merek juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa, menghubungkan barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya, serta menjadi jaminan kepribadian terkait reputasi barang yang diperdagangkan. P.D.D Dermawan membagi fungsi merek ke dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi indikator sumber, maksudnya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitas, maksudnya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitannya dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, maksudnya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Tiga fungsi merek tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu penting. Sesuai dengan fungsi merek sebagai tanda pembeda, maka sudah sepatutnya suatu merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh sama dengan merek milik orang lain.

Untuk dapat diterima oleh masyarakat luas serta menjadi merek terkenal, suatu merek memerlukan proses yang panjang. Pemilik merek harus dapat memasarkan serta menjaga kualitas dari merek tersebut agar tetap dalam kualitas

sesuai standar, memperluas jaringan distribusi serta mampu memenuhi kebutuhan pasar (Siti Marwiyah, 2010).

Jika kondisi tersebut dapat terus dipertahankan, maka merek tersebut dengan sendirinya dapat melambangkan kualitas produk, serta menjadi jaminan reputasi barang atau jasa tersebut dalam kegiatan perdagangan.

Adapun Pengalihan hak atas merek ada lima mekanisme yaitu hibah, wasiat, waris, perjanjian dan sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Dan pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang mempunyai lebih dari satu merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang ataupun jasa yang sejenis hanya dapat dilaksanakan apabila dilakukannya pengalihan pada seluruh merek telah terdaftar ke pihak yang sama.

Apabila ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1365 BW menjelaskan bahwa Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut melalui ganti rugi. Karena dalam situasi ini terdapat unsur perbuatan melawan hukum, maka perbuatan meniru ataupun meniru Merek perusahaan lain baik secara konsep maupun keseluruhannya merugikan pemegang Merek terkenal. Maka dari itu, langkah pertama yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa yang dapat diberikan bagi pemegang merek terkenal dalam wujud gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukumnya.

Penyelesaian sengketa dalam HKI dapat diselesaikan melalui dua mekanisme yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dapat melalui pengadilan hukum perdata dengan gugatan ganti rugi serta melaksana pemberhentian terhadap seluruh tindakan membuat, memakai, jual beli serta mendistribusikan barang yang telah memiliki hak merek, ataupun diluar pengadilan non litigasi yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan jalan negoisasi, mediasi dan konsoliasi (yessi, 2015).

## **F. Metode Penelitian**

Sebagai tahap akhir dalam melakukan penelitian ini, pendekatan khusus harus digunakan untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan suatu masalah. Metodologi penelitian penulis ialah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Untuk melaksanakan pengkajian terhadap bahan pustaka dan hukum Indonesia dalam kaitannya dengan teori-teori hukum mengenai permasalahan yang dihadapi, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dalam penelitian ini. Spesifikasi ini memerlukan penjelasan yang sistematis dan logis, diikuti dengan analisis (hanitojo, 1982). Terhadap praktek pelaksanaan mengenai aturan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal serta penyelesaian sengketa merek dagang.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dikenal dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang, putusan pengadilan, dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, penulis gunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini menyinkronkan aturan dengan aturan lain secara hierarkis (Z. Ali, 2019). Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai aturan perlindungan hukum dan penyelesaian permasalahan merek terkenal, dan mengambil dari bahan hukum utama dari berbagai buku, teori, jurnal skripsi serta UU No. 20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis.

## 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan tingkatan atau jenjang dalam sebuah aktivitas penelitian. Adapun beberapa tahapan penelitian, antara lain:

### a. Penelitian Kepustakaan

Mempelajari buku, majalah, surat kabar, dan bahan lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti akan membantu penelitian ini mengumpulkan data sekunder. Dalam karyanya, Ronny Hanitijo Soemitro mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai kajian data sekunder bidang hukum dilihat dari kekuatan tariknya, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan sumber hukum tersier (Soemitro, 2020, hal. 12).

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengumpulkan data sekunder, khususnya:

- 1) Bahan Hukum Primer, ialah peraturan perundang-undangan yang mengikat objek Penelitian, serta dokumen lain yang mengikat secara hukum:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen IV;
  - c. Undang-Undang No.20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, ialah deskripsi sumber hukum utama, termasuk undang-undang dalam bentuk draft, temuan penelitian, artikel, karya ilmiah, dan pandangan ahli hukum yang berkaitan dengan subjek yang dipelajari oleh penulis mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021 dan nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022 dengan kasus *Starbucks Corporation* melawan perusahaan rokok PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC).
- 3) Bahan Hukum Tersier, ialah referensi hukum bekerja seperti kamus dan ensiklopedia yang menawarkan panduan dan penjelasan untuk sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

#### b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan informasi primer yang diperlukan untuk membantu analisis yang dilaksanakan pada objek yang relevan secara langsung, dilakukan penelitian lapangan. Jika data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini, maka dibutuhkan data pelengkap yaitu dengan wawancara secara langsung. Tahapan ini dilaksanakan sebagai penunjang data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri atas dua macam, antara lain:

##### a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data kepustakaan terdiri dari perUndang-Undangan, dokumen, literatur, buku, dan data-data lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum pemegang hak merek terkenal yang dihubungkan dengan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

##### b. Wawancara

Peneliti pada penelitian ini memanfaatkan data lapangan selain studi literatur untuk mengumpulkan data primer sebagai pendukung data sekunder melalui cara mencari data pada tempat atau objek penelitian dan melakukan wawancara.

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data melalui dokumen, buku, dan penelitian atau peraturan yang berhubungan dengan pembahasan perlindungan hukum pemegang hak merek terkenal dan dihubungkan dengan UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### b. Lapangan

Data untuk mengumpulkan penelitian lapangan, seperti wawancara dengan informan. Adapun alat pengumpul data yang ada di lapangan seperti daftar pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman, dan dilakukan selama wawancara melalui prosedur tanya jawab, menggunakan alat perekam, catatan, alat tulis, dan laptop.

## 6. Analisis Data Yuridis Kualitatif

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, maka data yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan pendekatan Yuridis Kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian yang mengutip ketentuan hukum yang berlaku saat ini selaku sumber hukum formal merupakan data yang dikaji dengan pendekatan yuridis kualitatif. Penulisan hukum yang dilakukan secara kualitatif mayoritas ditulis dalam bentuk narasi.



## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian penulisan hukum terletak pada suatu wilayah yang berkaitan dengan pertanyaan kajian peneliti. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua bagian, yakni:

### a. Perpustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

### b. Instansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Cq. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Jalan Jakarta No.27, Kota Bandung