

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERKAIT DENGAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**(Tesis)**

**Oleh**

**IKA RISTIA ANDINI PUTRI**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERKAIT DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Oleh  
IKA RISTIA ANDINI PUTRI**

Hakikatnya merek merupakan tanda pengenal yang dapat membawa citra dan persepsi kepada pemakai atau konsumennya. Semakin terkenal suatu merek, maka ada indikasi untuk meniru merek tersebut. Merek, selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat; Kedua, upaya hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat; serta, Ketiga, putusan-putusan pengadilan terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau menggunakan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa indikator mengenai bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10*bis* Ayat (3) Konvensi Paris, yaitu: Pertama, semua tindakan yang secara alami menciptakan kebingungan dengan setiap sarana apapun terkait dengan penetapan barang, kegiatan industri atau komersial dari pesaingnya; Kedua, pernyataan yang salah dalam perdagangan yang hakikatnya mendiskreditkan penetapan barang, kegiatan industri dan komersial dari pesaingnya; Ketiga Indikasi atau dugaan penggunaan dalam perdagangan yang menyesatkan masyarakat tentang asal, proses manufaktur, karakter, tujuan penggunaan atau kuantitas barang. Tindakan hukum terhadap

*Ika Ristia Andini Putri*

pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, yang diajukan oleh pemilik asli dari merek tersebut. Gugatan atas pelanggaran hak atas merek dapat melalui 2 (dua) cara yaitu dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase (non litigasi), maupun melalui pengadilan (litigasi). Dalam membuat keputusan terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat maka Mahkamah Agung berpegang teguh terhadap Undang-Undang Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya yang dapat dijadikan acuan serta beberapa konvensi internasional yang berkaitan.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Persaingan Usaha Tidak Sehat**

## **ABSTRAK**

### ***THE LEGAL PROTECTION OF WELL-KNOWN MARK RELATED TO UNFAIR BUSINESS COMPETITION***

***By***  
**IKA RISTIA ANDINI PUTRI**

*The essence of a mark is as an identifier that carries out the image and perception to the users or the consumers. The more famous the mark is, the more likely it is to be imitated. In addition as an identity, a mark also has an important meaning in anticipating the occurrence of fraudulent behavior leading to unfair business competition. As for the subject matter in this research are as follows: First, forms of violation against unfair competition over a well-known mark; Second, the legal protection against unfair competition over a well-known mark; and then, Third, court decisions against unfair competition over a well-known mark.*

*This research applied normative approach, while the problem approach was done using normative approach or using statute approach with descriptive research type. The data sources were collected from secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection was done through library research. The data processing was carried out by means of data examination, data tagging, data reconstruction and data systematization.*

*The results of the research and discussion showed that among the indicators related to unhealthy business competition over famous brands has been set forth in Article 10bis in Paragraph (3) of the Paris Convention, they are: First, all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; Second, false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; Third, indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods. The legal protection against unfair competition over a well-known mark can be done in two ways, namely through the abolition and cancellation of a trademark registration, filed by the original owner of the mark. The lawsuit for violation*

***Ika Ristia Andini Putri***

*over the well-known mark can be carried out in two ways by means of alternative dispute resolution or arbitration (non litigation), or through the court (litigation). In making a decision against unfair competition over a well-known mark, the Supreme Court is committed to the trademark law and the previous of Supreme Court Jurisprudential Law that can be used as a reference and some relevant international conventions.*

***Keywords: Legal Protection, Well-Known Mark, Unfair Competition***

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERKAIT DENGAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Oleh**

**IKA RISTIA ANDINI PUTRI**

**Tesis**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM MEREK  
TERKENAL TERKAIT DENGAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Nama Mahasiswa : Ika Ristia Andini Putri**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1522011106**

**Program Kekhususan : Hukum Bisnis**

**Program Studi : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum**

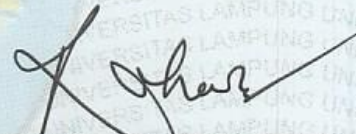
**Fakultas : Hukum**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001



**Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 19810215 200812 2 001

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

**Penguji Utama : Dr. Hamzah, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

**Anggota : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**

*W. Sasongko*  
*Rohaini*  
*Hamzah*  
*Nunung Rodliyah*  
*Bayu Sujadmiko*

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Yasin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005

*Armen Yasin*

**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**

**Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19570101 198403 1 002

*Mustofa*

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Mei 2018**





## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ika Ristia Andini Putri. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 April 1994, dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Salahudin S.T., M.Pd. dan Ibu Dra. Sartini.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Universitas Lampung pada tahun 1998, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada Tahun 1999 hingga tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 8 Bandar Lampung pada tahun 2005 sampai tahun 2008 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2008 hingga tahun 2011. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2011 dan lulus sebagai Sarjana Hukum pada 29 Oktober 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016 dan telah menyelesaikan pendidikan pada tahun 2018.

## MOTO

*“Hendaklah engkau jujur meski hal tersebut merugikanmu, namun kejujuran sangat bermanfaat bagimu, dan jauhilah kebohongan meski ia menguntungkanmu, namun sejatinya kebohongan merugikanmu.”*

*(Asy-Sya’bi)*

*“Bila hidup itu buruk, maka karya itu untuk hidup. Namun, bila hidup itu baik, maka karya itu untuk kedudukan, kehormatan dan sebagainya.”*

*(Koentjaraningrat, 1974)*

**PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan  
tesisku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Salahudin S.T., M.Pd. dan Dra. Sartini.  
Yang selama ini telah banyak berkorban, selalu berdoa dan menantikan  
keberhasilanku

Almamater tercinta Universitas Lampung  
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak  
langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, mengingat segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Dengan kemauan keras dan usaha yang maksimal serta bimbingan, dorongan dan bantuan dari semua pihak, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap tesis ini;
6. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap tesis ini.
7. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap tesis ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang penulis banggakan dan Mama tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan;

10. Adik-adikku Adi Indra Jaya Saputra dan Ali Rizka Triansyah atas semua dukungan moril, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya;
11. Sahabat terbaikku Arjuna Frans Sisko, atas semangat dan motivasinya;
12. Teman-temanku terbaikku yang selalu menemani Fera Lestari, Iis Priyatun, Ines Septia, dan Andi Mekar Sari;
13. Teman-teman Magister Hukum Putu, Nisa, Partini, Echo, Reza, Diana, Yuyun, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan kerjasamanya;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Mei 2018

Penulis,

**Ika Ristia Andini Putri**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	21
B. Merek .....	24
C. Perlindungan Hukum .....	45
D. Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	48
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek Terkenal Terkait dengan Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	57
B. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Terkait Dengan Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	67
C. Putusan-Putusan Pengadilan Terkait Dengan Pelanggaran Merek Terkenal Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	83
<b>IV. PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>V. DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil dari intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan.<sup>1</sup> HKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Objek HKI bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa benda tidak berwujud. HKI akan memiliki arti ekonomi apabila diwujudkan oleh pemiliknya dalam bentuk penemuan atau ciptaan untuk dapat dinikmati oleh konsumennya.

Salah satu rezim HKI yaitu Merek. Pengertian Merek menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 9.

Sedangkan untuk pengertian merek terkenal, tidak ada definisinya dalam Undang-Undang. Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan didalam masyarakat. Ada dua terminologi hukum yang memiliki pengertian sama dengan merek terkenal, yaitu “*famous mark*” dan “*well known mark*”.<sup>2</sup>

Merek terkenal dalam bahasa asing disebut “*well-known*” yang diterjemahkan menjadi terkenal, begitu juga kata “*famous*” sehingga pengertian merek terkenal tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti “*famous mark*” dan “*well known mark*”. Begitu juga putusan-putusan dalam kasus-kasus merek terkenal. Hakim senantiasa mengacu merek terkenal pada “*well-known mark*” yang mengaitkan pada Pasal 6*bis* Konvensi Paris. Oleh karena itu, acuan yang dipakai dalam membahas perlindungan merek terkenal di Indonesia adalah Pasal 6*bis* Konvensi Paris. Akan tetapi, Pasal 6*bis* Konvensi Paris tidak memberikan definisi atau kriteria tentang merek terkenal dan diserahkan sepenuhnya pada masing-masing negara.<sup>3</sup>

Hakikatnya merek merupakan tanda pengenal yang dapat membawa citra dan persepsi kepada pemakai atau konsumennya. Masyarakat sebagai konsumen akan mengenali suatu barang dan/atau jasa dari mereknya, yang digunakan sebagai identitas dari barang dan/atau jasa tersebut. Semakin terkenal suatu merek, maka ada indikasi untuk meniru merek tersebut. Merek juga berfungsi sebagai faktor

---

<sup>2</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 241.

<sup>3</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 22-23.

penentu dalam penjualan suatu produk. Suatu produk barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas baik tentu akan berpengaruh pada populernya merek yang digunakan atas produk barang dan/atau jasa tersebut, sehingga memudahkan perusahaan dalam menjual atau memasarkan produk tersebut kepada masyarakat, karena masyarakat sudah mengetahui dan percaya akan kualitas yang terjamin dari produk tersebut. Sedangkan, perusahaan yang memiliki kualitas yang kurang baik, maka mereknya pun tidak akan begitu dikenal di masyarakat.

Merek, selain menjadi identitas juga memiliki arti penting dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Namun, hal ini seringkali tidak dihiraukan oleh para pelaku usaha, sehingga cenderung memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melawan hukum, yaitu dengan melanggar hak atas merek milik orang/pihak lain yang telah terdaftar maupun melanggar hak atas merek yang sudah terkenal.

Dalam suatu aktivitas bisnis dapat dipastikan pasti terjadi adanya persaingan (*competition*) di antara para pelaku usaha. Para pelaku usaha akan berusaha untuk menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang dan/atau jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, serta dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif atau dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).<sup>4</sup> Perbuatan curang dan persaingan usaha tidak sehat dalam *industrial property* mencakup pemalsuan, penjiplakan, pembajakan, dan pendomplengan atas suatu

---

<sup>4</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 8.

merek. Dalam Konvensi Paris, persaingan usaha tidak sehat dalam hal Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Pasal 10*bis* dan Pasal 10*ter* tentang *Unfair Competition*.

Konvensi ini memuat ketentuan bahwa seluruh negara peserta konvensi harus memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Ditentukan pula bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practices industrial and commercial matters* dianggap sebagai perbuatan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang secara khusus dilarang dalam pasal ini yaitu segala perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul barang atau berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari para pelaku usaha.<sup>5</sup>

Mengenai pelanggaran merek, dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini masih terjadi pelanggaran merek dalam kegiatan bisnis yang dilakukan mulai dari pedagang kaki lima hingga di dalam mal. Sebagai contoh, dapat ditemukan berbagai produk-produk merek terkenal yang dipalsukan ataupun di dompleng ketenarannya sehingga menimbulkan kekeliruan dan persaingan usaha yang tidak sehat, seperti:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang memutus mengenai kasus merek terkenal “Teenie Weenie” dari Korea Selatan dengan merek “Teenie Weenie” dari Indonesia yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya, khususnya penggunaan gambar/logo dan nama merek yang identik.

---

<sup>5</sup> Pasal 10 bis Konvensi Paris

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2014, memutus kasus merek “Maxima” dengan merek “Maxifeel” dan merek “*Maxistyle: The Textile Expert*”, karena penggunaan kata “Maxi” yang mencerminkan persamaan pada pokoknya dengan merek “Maxima”.
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2013, yang memutus kasus Merek terkenal “IKEA” dari Swedia dengan merek “IKEMA” dari Indonesia, merek “IKEMA” mempunyai persamaan pada keseluruhan atau (setidak-tidaknya) mempunyai persamaan pada pokoknya pada persamaan bunyinya dengan merek terkenal “IKEA”.

Berdasarkan beberapa putusan mengenai pelanggaran merek tersebut, maka semua tindakan yang termasuk dalam perbuatan meniru, menjiplak, maupun membonceng ketenaran merek orang lain yang lebih terkenal atau yang terdaftar terlebih dahulu sehingga menimbulkan kebingungan dan menyesatkan masyarakat, tidak hanya digolongkan sebagai perbuatan pelanggaran hak atas merek, akan tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan persaingan curang atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan menjamin kepastian hukum. Suatu merek harus didaftarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang akan mendapatkan pengakuan dan pembenaran atas penggunaan merek, dapat dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat”**.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal terkait dengan tindakan persaingan usaha tidak sehat?
- b. Bagaimana upaya hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan tindakan persaingan usaha tidak sehat?
- c. Bagaimana putusan-putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran merek terkenal dalam persaingan usaha tidak sehat?

### **2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini terdiri dari dua ruang lingkup yaitu ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Lingkup keilmuan dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan hukum kekayaan intelektual khususnya dalam bidang hukum merek. Sedangkan, lingkup objek kajian dalam penelitian ini berupa kajian mengenai perlindungan hukum bagi merek terkenal dan akibat hukum dari tindakan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal terkait dengan tindakan persaingan usaha tidak sehat;
- b. Mengkaji dan menganalisis mengenai tindakan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha;
- c. Mengkaji dan menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran merek terkenal dalam persaingan usaha tidak sehat.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

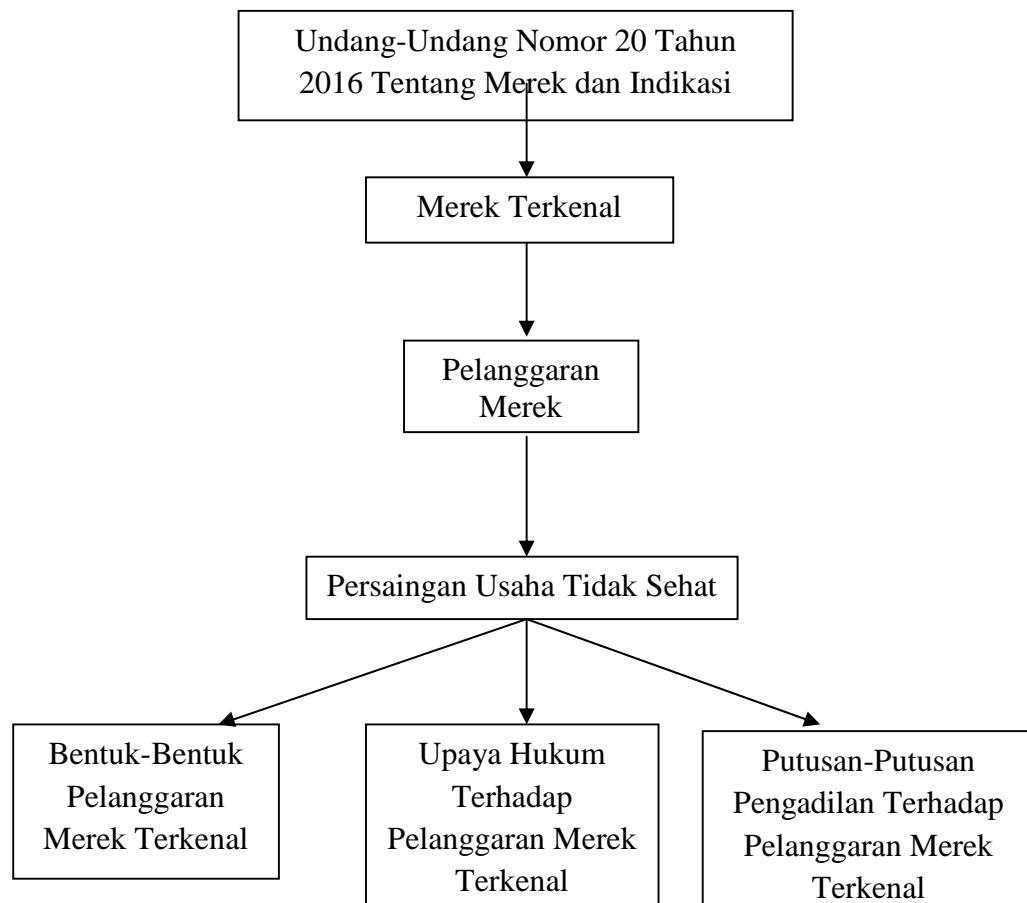
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan hukum keperdataan, khususnya dalam lingkup hukum kekayaan intelektual. Sehingga melalui penelitian ini maka diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata (*law in action*) sehingga untuk masa yang akan datang tercipta situasi hukum yang lebih kondusif.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para pembaca serta melengkapi informasi yang telah ada dengan temuan-temuan yang muncul dalam penelitian ini.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Tata Alur Penelitian



Keterangan:

Hak atas Merek merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek Terkenal termasuk dalam perlindungan hukum Merek yang tercantum dalam Undang-Undang, Konvensi Paris serta Perjanjian TRIPs. Tindakan persaingan usaha tidak sehat dalam kaitannya dengan pelanggaran merek terkenal dapat merugikan pemilik hak atas merek tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan. Dengan adanya perlindungan, pemilik hak atas merek



dapat menuntut para pelaku persaingan usaha tidak sehat berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian berkenaan dengan bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal, tindakan hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat, serta kajian mengenai arah putusan-putusan pengadilan berkenaan dengan pelanggaran merek terkenal dalam persaingan usaha tidak sehat.

## **2. Kerangka Teori**

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.<sup>6</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>7</sup> Oleh karena itu, kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari para penulis ilmu hukum di bidang hukum.

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teori merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum serta norma-norma hukum.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 6.

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 35.

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau peraturan fakta menurut cara-cara tertentu, fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.<sup>8</sup>

Teori yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum. Hukum dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Perlindungan hukum berarti bahwa hukum itu melindungi sesuatu yang dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:<sup>9</sup>

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
  - a. memberikan hak dan kewajiban;
  - b. menjamin hak-hak para subjek hukum;
2. Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
  - a. hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
  - b. hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 30.

<sup>9</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm.31.

- c. hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan dalam hal ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama-sama dengan pemerintah.<sup>10</sup> Perlindungan Hukum HKI merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur sistem yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

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

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 144.

Perlindungan hukum HKI merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI oleh orang-orang yang tidak berhak. Terdapat berbagai teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum bagi HKI, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood. Teori pertama yang dikemukakan adalah *Reward Theory* yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifitasnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.<sup>12</sup> Teori yang kedua adalah *Recovery Theory* yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

Teori lain yang sejalan dengan kedua teori tersebut adalah *Incentive Theory* dan *Risk Theory*. *Incentive Theory* mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta, sedangkan *Risk Theory* menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

---

<sup>12</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 44.

### **3. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Terdiri dari susunan beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan yang di dasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Biasanya kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan mempermudah pengertian, di bawah ini dikemukakan penjelasan dan batasan istilah yang digunakan, yaitu:

#### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>13</sup> Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

#### **b. Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hak milik dari hasil pemikiran, yang bersifat tetap dan eksklusif dan melekat pada pemiliknya. HKI pada dasarnya adalah hak hukum dimana dengan hak hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreasi dan karya

---

<sup>13</sup> Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Jurnal Unikom, Vol. 3, hlm. 1.

intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur dan artistik.<sup>14</sup> HKI terdiri dari beberapa cabang ilmu, yaitu Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.

### **c. Merek**

Merek adalah sebuah tanda yang membedakan antara produk barang dan/atau jasa yang satu dengan produk barang dan/atau jasa yang lainnya. Sedangkan dalam undang-undang sendiri, pengertian mengenai merek telah di atur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua 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.

### **d. Merek Terkenal**

Merek Terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat, merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan di dalam masyarakat. Perlindungan merek terkenal secara internasional diatur dalam Pasal 6*bis* Konvensi Paris yang kemudian diadopsi ke dalam *TRIPs Agreement* melalui Pasal 16 ayat 2 dan 3. Jadi merek tidak dapat didaftarkan jika

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum*, hlm. 9.

pendaftarannya dengan maksud dan itikad tidak baik ingin mendaftarkan suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya, ataupun yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain.<sup>15</sup>

#### **e. Pelanggaran Merek**

Pelanggaran terhadap hak merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya.<sup>16</sup> Menurut Robert Braunies dalam buku Hukum Merek yang dikarang oleh Rahmi Jened, menyatakan bahwa pada prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi;
- 2) Pemalsuan dengan menggunakan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana;

---

<sup>15</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm.151.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>17</sup> Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm. 311.

- 3) Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan/atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.

#### **f. Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Pengertian persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu pada Pasal 1 Ayat (6) yang menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat dalam hal Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Pasal 10*bis* dan Pasal 10*ter* Konvensi Paris tentang *Unfair Competition*.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala



hukum yang bersangkutan.<sup>18</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis, dalam hal ini mengenai pelanggaran hak atas merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Konvensi Paris serta Perjanjian TRIPs sebagai dasar peraturan. Penelitian hukum normatif ini dikonsepsikan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>19</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat serta akibat hukum bagi para pelaku usaha yang melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat.

## **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 43.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.118.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.53.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap kasus yang diteliti dari sudut-sudut hukum yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, norma-norma, teori-teori, dokumen, serta literatur-literatur hukum dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **2. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>21</sup>

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum primer yaitu data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini peraturan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Konvensi Paris serta Perjanjian TRIPs sebagai dasar peraturan.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, diantaranya yaitu berupa literatur serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas didalam

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990), hlm.57.

penelitian ini.<sup>22</sup> Contohnya literatur mengenai hukum bisnis, hukum Hak Kekayaan Intelektual, serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum maupun kamus-kamus hukum berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

#### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.

##### 1) Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>23</sup>

##### 2) Studi dokumen

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.3.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

## **b. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

### 1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu data yang diperoleh selanjutnya diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.

### 2) Penandaan Data (*coding*)

Penandaan Data yaitu memberi catatan atau data yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, dan perundang-undangan).

### 3) Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### 4) Sistematisasi Data (*sistemizing*)

Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

## **4. Analisis Data**

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan data yang diperoleh dari pengumpulan data. Penafsiran data dilakukan terhadap data berupa bahan-bahan pustaka dan data-data normatif lainnya. Hasil dari analisis data disusun dalam bentuk laporan penelitian yang dideskripsikan secara lengkap dan sistematis, kemudian dirumuskan sebagai suatu kesimpulan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hak Kekayaan Intelektual

Salah satu aspek di bidang pembangunan ekonomi adalah berkaitan dengan hak milik intelektual yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin dirasakan perlunya perlindungan terhadap hak milik intelektual, sehingga mendorong negara untuk menyusun pengaturan hak milik intelektual.<sup>24</sup>

Hak milik intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Saat ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk memberikan pengertian terhadap hak tersebut yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR).

Istilah lain yang digunakan untuk terjemahan IPR adalah Hak Milik Intelektual, kata “milik” lebih tepat digunakan daripada “kekayaan” karena alasan bahwa pengertian “hak milik” memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah “kekayaan”. Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia sendiri

---

<sup>24</sup> Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action for Passing Off*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27, No. 2, September 2012, hlm. 538.

hukum harta kekayaan justru terdiri dari dua bagian, yaitu hukum perikatan dan hukum benda.<sup>25</sup> Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini, maka istilah “milik” lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkrit dan bukan menunjuk pada suatu “harta kekayaan” yang sangat luas.<sup>26</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan suatu hak milik dari hasil pemikiran, yang bersifat tetap dan eksklusif dan melekat pada pemiliknya. HKI pada dasarnya adalah hak hukum dimana dengan hak hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreasi dan karya intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur dan artistik.<sup>27</sup> HKI terdiri dari beberapa cabang ilmu, yaitu Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.

HKI merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum, oleh karena itu HKI tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa mendapat izin dari pemiliknya atau pemegang HKI. Dalam HKI terdapat dua sistem perlindungan yaitu sistem konstitutif yang melindungi pendaftar pertama (*first to file system*) bagi HKI dan sistem deklaratif yang mendasarkan pada pengguna pertama (*first to use system*).

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.75.

<sup>26</sup> Sri Ahyani, *op.cit.*, hlm. 539.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum*, hlm. 9.

Dalam sistem konstitutif, untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah, pemilik HKI diwajibkan untuk mendaftarkan haknya tersebut. Setiap HKI yang telah didaftarkan akan sah dengan pembuktian berupa sertifikat pendaftaran. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran maupun kecurangan-kecurangan terhadap HKI. Apabila terjadi pelanggaran HKI maka pemilik HKI dapat menuntut pelanggarnya secara hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Namun jika HKI tidak didaftarkan berarti tidak ada pengakuan hak yang sah dari pemiliknya, dengan demikian tidak ada perlindungan hukum terhadap haknya tersebut.

Sedangkan dalam sistem deklaratif, perlindungan hukum diberikan kepada pengguna atau pemakai pertama HKI. Jadi apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik dari HKI, maka ia harus membuktikan bahwa ia adalah pemilik pertama yang sah dari HKI tersebut. Dalam sistem deklaratif tidak diharuskan melakukan pendaftaran HKI, namun pendaftaran dianjurkan karena pendaftaran HKI memberikan kepastian hukum.

HKI dapat dialihkan kepada orang lain dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Adanya pengalihan HKI dengan berbagai cara dikarenakan pemilik/pemegang HKI mengharapkan hak miliknya dapat memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, guna mendapatkan nilai ekonomis tersebut, maka hak tersebut mempunyai kesempatan untuk dapat dialihkan dan dimanfaatkan sesuai dengan

kehendak pemilik atau pemegang hak tersebut.<sup>28</sup> Sifat-sifat HKI menurut Abdulkadir Muhammad yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Benda bergerak tidak berwujud;
2. Dapat dibagi, artinya dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain; dan
3. Tidak dapat disita.

## **B. Merek**

### **1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia**

Sejarah pengaturan merek di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda yaitu berlakunya *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No 214. Setelah Indonesia merdeka, pengaturan ini masih terus berlaku berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal 2. Hingga akhir tahun 1961, peraturan tersebut akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Kedua peraturan ini (RIE 1912 dan UU Merek 1961) memiliki banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada masa berlakunya merek, yaitu sepuluh tahun menurut UU Merek 1961, jauh lebih pendek dari RIE 1912 yang masa berlakunya hingga dua puluh tahun. Perbedaan lainnya, yaitu UU Merek 1961 sudah

---

<sup>28</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit.*, hlm.34.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi*, hlm. 197.



mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas. Penggolongan ini sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di Nice (Prancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian seperti ini tidak dikenal dalam RIE.

Undang-Undang Merek tahun 1961, mampu bertahan selama kurang lebih 31 tahun yang kemudian dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Nomor 81 Tahun 1992 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3490 pada tanggal 28 Agustus 1992, berlaku sejak 1 April 1993. Adapun alasan dicabutnya UU Merek 1961 adalah karena undang-undang tersebut dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat seiring dengan berkembangnya zaman. Selanjutnya pada tahun 1997, UU Merek Tahun 1992 juga diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan mengalami perubahan lagi pada tahun 2001 digantikan dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

Perubahan yang terakhir yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Penjelasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka hal-hal berkaitan yang berubah dalam undang-undang baru yaitu,

karena kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa saat ini sudah melintasi Batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional.

Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu Para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau. Selain itu salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.

Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan.

Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau *filing date*. Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini

dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek. Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.

Kemudian salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah tentang Indikasi Geografis, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-Undang ini ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain peraturan perundang-undangan nasional mengenai merek, masyarakat juga terkait dengan peraturan merek yang bersifat internasional seperti Konvensi Paris Union pada tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Pada awalnya konvensi ini ditandatangani oleh hanya 11 negara peserta yang kemudian anggotanya bertambah, hingga pada 11 Januari 1976 anggota konvensi ini mencapai 82 negara, termasuk Indonesia.

Indonesia merupakan peserta dalam *Paris Convention*, sehingga Indonesia juga turut dalam *International Union for the Protection of Industrial Property*, yaitu organisasi uni internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian, yang sekarang ini kesekretariatannya diatur oleh sekretariat internasional WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang berpusat di Jenewa, Swiss.

Pada waktu Indonesia dijajah Belanda dengan sendirinya sudah menjadi anggota Uni Paris sejak 1934 akan tetapi dengan merdekanya Indonesia tidak serta merta menjadi anggota Uni Paris. Pada tahun 1950 Pemerintah Indonesia menyatakan permintaan tertulis kepada Pemerintah Swiss sebagai penyimpan naskah Konvensi Paris. Sejak tahun 1953, Indonesia kembali menjadi anggota uni Paris.<sup>30</sup> Meskipun Indonesia terikat pada Konvensi Paris, tetapi Indonesia masih memiliki kebebasan untuk mengatur Undang-Undang Mereknya sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah diberlakukan dalam Konvensi Paris.

---

<sup>30</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 153.

Selanjutnya perjanjian internasional lainnya mengenai merek adalah *Madrid Agreement* tahun 1891. Berdasarkan ketentuan Pasal 1, 2, dan 3 *Madrid Agreement*, ditentukan bahwa *Madrid Agreement* berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang internasional, yang berdasarkan pendaftaran di negara asal. Pendaftaran internasional tersebut memungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang oleh seluruh negara anggota *Madrid Agreement* melalui satu pendaftaran saja.

Perlindungan tersebut bukanlah perlindungan yang seragam akan tetapi diberikan hak perlindungan yang sama dengan yang diberikan oleh negara anggota kepada warga negaranya. Konvensi ini kemudian dilengkapi dengan Protokol Madrid (*Madrid Protocol*). Meski *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol* merupakan suatu persetujuan internasional yang terpisah, namun keduanya memiliki tujuan umum yang sama. Indonesia resmi menjadi bagian dari anggota yang ke-100 Protokol Madrid di depan Sidang Umum *World Intellectual Property Organization* (WIPO) ke-57 di Jenewa pada tanggal 2 Oktober 2017, dan juga telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2017 tentang Akses Protokol Madrid.

Selanjutnya Konvensi Nice untuk penggolongan barang dan jasa secara internasional tahun 1957, yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dan Jenewa tahun 1977. Dengan konvensi ini telah dianut suatu penggolongan barang dan atau jasa secara internasional, yang berlaku terhadap seluruh negara anggota yang telah mengadakan perjanjian Nice. Penggolongan ini berfungsi untuk mempermudah

perbandingan antara merek-merek dagang dan mempermudah penelitian kemungkinan persamaan barang yang telah terdaftar dalam kelas yang sama.

Indonesia belum meratifikasi Perjanjian Nice namun dikelompokkan sebagai negara pengguna Klasifikasi Nice. Adapun yang menjadi dasar penggunaan klasifikasi Nice dalam proses pendaftaran merek di Indonesia adalah Keppres Nomor 17 Tahun 1997 tentang Ratifikasi *Trademark Law Treaty*, yang mengatur harmonisasi dalam proses pendaftaran merek bagi negara-negara anggotanya.<sup>31</sup>

## 2. **Lingkup Merek**

Merek selalu diidentikkan dengan identitas dari suatu produk barang dan/atau jasa. Identitas suatu produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, yang juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Semakin bagus suatu produk barang dan/jasa yang dihasilkan maka akan membuat mereknya menjadi terkenal. Pelanggaran merek seperti pembajakan tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik merek aslinya.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa definisi merek adalah “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

---

<sup>31</sup> Subandini Nurtyas Utami, *Tinjauan Penerapan Klasifikasi Barang dan Jasa Berdasarkan Nice Classification dalam Rangka Pendaftaran Merek di Indonesia*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm. 3.

hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Sedangkan dalam persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 15 Ayat (1), definisi merek adalah sebagai berikut:

*“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini, setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan/atau jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap tanda dari gabungan semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 2 Ayat (2) meliputi merek dagang dan merek jasa, dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Contoh: Coca-Cola, Honda, Samsung, dll.

- b. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Contoh: Bank of America, Asuransi Bumiputera, Hotel Horison, dll.

Selain kedua merek tersebut diatas, dalam Pasal 1 Ayat (4) juga disebutkan mengenai pengertian merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Biasanya merek kolektif dimiliki oleh anggota dari sebuah perkumpulan atau asosiasi. Contoh: merek kolektif Melinda Colletive Marks. Merek ini digunakan oleh 5200 anggota dari 16 koperasi yang beroperasi di Valle di North dan Valle di Sole, Italia.<sup>32</sup>

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dinyatakan eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya.<sup>33</sup>

### **3. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek**

Untuk dapat mengajukan pendaftaran atas sebuah merek, maka setiap pemohon harus memenuhi persyaratan dan tata cara permohonan serta lampiran yang harus dipenuhi dalam setiap pengajuan permohonan pendaftaran merek, hal ini diatur

---

<sup>32</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2010), hlm. 211.

<sup>33</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12.



dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelaksanaan pendaftaran merek juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.”

Dalam hal permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World*

*Trade Organization*), ini diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

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

Setelah memenuhi syarat-syarat yang tercantum diatas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka akan diberikan waktu selama 2 (dua) bulan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran merek tersebut, bagi pemohon yang menggunakan hak prioritas maka akan diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan minimum yaitu berupa formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya, maka akan diberikan tanggal penerimaan permohonan. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, maka Menteri akan mengumumkan permohonan

dalam Berita Resmi Merek yang berlangsung selama 2 (dua) bulan melalui sarana elektronik dan/atau non elektronik.

Dalam pendaftaran merek, ada beberapa merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut:

“Pasal 20

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

- (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 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.

#### Pasal 22

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.”

Sedangkan pendaftaran merek terkenal dalam dunia internasional dapat dilakukan dengan mekanisme pendaftaran dengan Protokol Madrid yaitu *Madrid System*. Sistem Madrid adalah solusi yang mudah digunakan dan hemat biaya untuk mendaftarkan dan mengelola merek dagang di seluruh dunia. Ajukan permohonan tunggal dan bayar satu set biaya untuk mengajukan permohonan perlindungan di hingga 117 negara. Ubah, perbarui atau perluas portofolio merek dagang global melalui satu sistem terpusat. Proses Pendaftaran Merek Dagang Internasional melalui sistem Madrid yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

Tahap 1 - Aplikasi melalui Kantor IP Nasional atau Regional pemilik merek (Kantor asal)

Sebelum pemilik merek dapat mengajukan aplikasi internasional, pemilik merek harus sudah terdaftar, atau telah mengajukan aplikasi, di kantor IP "rumah" (negara asal) pemilik merek. Pendaftaran atau aplikasi dikenal sebagai tanda dasar. Pemilik merek kemudian perlu mengirimkan aplikasi internasionalnya melalui Kantor IP yang sama ini, yang akan mensertifikasi dan meneruskannya ke WIPO.

---

<sup>34</sup> <http://www.wipo.int/madrid/en/> diakses pada Senin, 7 Mei 2018, Pukul 13.10 WIB.

## Tahap 2 - Pemeriksaan formal oleh WIPO

WIPO hanya melakukan pemeriksaan formal atas aplikasi internasional pemilik merek. Setelah disetujui, mereknya akan dicatat dalam Daftar Internasional dan diterbitkan dalam Lembaran Berita Internasional WIPO. WIPO kemudian akan mengirimkan pemilik merek sertifikat pendaftaran internasionalnya dan memberi tahu Kantor IP di semua wilayah di mana pemilik merek ingin melindungi mereknya. Penting untuk dicatat bahwa ruang lingkup perlindungan pendaftaran internasional tidak diketahui pada tahap ini dalam proses. Ini hanya ditentukan setelah pemeriksaan substantif dan keputusan oleh Kantor IP di wilayah di mana pemilik merek mencari perlindungan.

## Tahap 3 - Pemeriksaan substantif oleh Kantor IP Nasional atau Regional (Kantor Pihak yang ditunjuk)

Kantor IP wilayah di mana pemilik merek ingin melindungi mereknya akan membuat keputusan dalam batas waktu yang berlaku (12 atau 18 bulan) sesuai dengan undang-undang mereka. WIPO akan mencatat keputusan Kantor IP dalam Daftar Internasional dan kemudian memberitahu pemilik merek. Jika Kantor IP menolak untuk melindungi mereknya, baik secara keseluruhan atau sebagian, keputusan ini tidak akan memengaruhi keputusan Kantor IP lainnya. Pemilik merek dapat mengajukan keputusan penolakan secara langsung sebelum Kantor IP bersangkutan sesuai dengan undang-undangnya. Jika Kantor IP menerima untuk melindungi mereknya, itu akan mengeluarkan pernyataan pemberian perlindungan.

Pendaftaran internasional merek berlaku selama 10 tahun. Pemilik merek dapat memperbarui pendaftaran pada setiap akhir periode 10 tahun langsung dengan WIPO yang berlaku di Pihak-Pihak terkait.

#### 4. Fungsi Merek

Berdasarkan definisi merek diatas, fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Selain fungsi pembeda, dari berbagai literatur ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi yang lain seperti:<sup>35</sup>

- a. Menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. Melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen;
- c. Sebagai sarana bagi pengusaha untuk memperluas bidangnya;
- d. Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang;
- e. Untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa atas suatu produk; serta
- f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan yang membuat barang dan/atau jasa tersebut.

Sedangkan fungsi merek menurut Abdulkadir Muhammad yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang dan/atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

---

<sup>35</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 33.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum*, hlm. 120-121.

- b. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Jaminan atas mutu barang dan/atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang dan/atau jasa bagi konsumen.
- d. Penunjukkan asal barang dan/atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang dan/atau jasa dengan produsen, atau antara barang dan/atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

## 5. Merek Terkenal

Dalam bahasa Indonesia kata asing “*well-known*” diterjemahkan menjadi terkenal begitu juga kata “*famous*”. Akan tetapi kata “*famous*” tidak digunakan karena hakim senantiasa mengacu merek terkenal pada “*well-known mark*” yang mengaitkan pada pasal 6*bis* Konvensi Paris. Oleh karena itu, acuan yang dipakai dalam membahas perlindungan merek terkenal atau “*well-known mark*” di Indonesia adalah Pasal 6*bis* Konvensi Paris. Meskipun dalam beberapa literatur dibahas mengenai perbedaan antara “*famous mark*”, “*well-known mark*”, “*renown mark*” dan juga “*notorious mark*”, yang membagi keterkenalan itu atas “kualitas atau kuantitas” atau memberikan tingkatan, namun yang dimaksud dalam bahasan



ini tetap pada Pasal *6bis* Konvensi Paris.<sup>37</sup> Akan tetapi, karena Pasal *6bis* Konvensi Paris tidak memberikan definisi atau kriteria tentang merek terkenal dan diserahkan sepenuhnya pada masing-masing negara.

Ridwan Khairandy menyatakan dalam jurnal Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal karya Siti Marwiyah, bahwa berdasarkan reputasi dan kemashurannya, suatu merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*) dan merek termashur (*famous mark*).<sup>38</sup> Antara merek terkenal dan merek termashur terdapat persamaan-persamaan penafsiran, sehingga semua konvensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional di bidang merek pada dasarnya hanya mengenal merek biasa dan merek terkenal.

Merek terkenal dengan kategori *famous marks* sering membutuhkan untuk terdaftar lebih dahulu, paling tidak di negara asalnya untuk perlindungan hukumnya. Adapun merek terkenal kategori *well-known mark* biasanya dilindungi tanpa membutuhkan suatu pendaftaran. Di sisi lain merek terkenal kategori *well-known mark* sering kali hanya dilindungi untuk barang dan/atau yang terkait dengan pendaftarannya saja. Sedangkan merek terkenal kategori *famous mark* dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak sah untuk produk barang dan/atau jasa yang bukan pesaing/ tidak sejenis. Jadi umumnya lebih sulit untuk membuktikan merek terkenal dengan kategori *famous mark* daripada merek terkenal dengan kategori *well-known mark*. Namun demikian, tidak ada definisi

---

<sup>37</sup> Insan Budi Maulana, *op.cit.*, hlm. 22-23.

<sup>38</sup> Siti Marwiyah, *Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal, Jurnal Syariah dan Hukum, De Jure*, Vol.2, No.1, Juni 2010, hlm. 43.

yang pasti tentang merek terkenal baik dengan kategori *famous* maupun *well-known*.<sup>39</sup>

Tetsuo Katsube dalam buku Hukum Merek karangan Rahmi Jened, membagi beberapa faktor dalam memutuskan apakah suatu merek disebut “merek terkenal” kategori *famous mark*, lazimnya pengadilan akan melihat beberapa faktor berikut ini:<sup>40</sup>

- a. Derajat daya pembeda inheren (*degree of inherent*) atau daya pembeda yang diperoleh (*acquired distinctiveness*);
- b. Durasi dan luasnya penggunaan (*duration and extent of use*);
- c. Jumlah promosi dan publisitas (*the amount of advertising and publicity*);
- d. Luas geografis dari pasar (*the geographic extent of the market*);
- e. Jalur perdagangan (*the channels of trade*);
- f. Derajat dari pengakuan dari area perdagangan (*the degree of recognition in trading areas*);
- g. Setiap penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dari pihak ketiga (*any use of similar marks by third parties*);
- h. Apakah merek terdaftar (*the mark is registered*).

Merek terkenal diatur dalam Pasal 6bis Konvensi Paris yang berisi:

- 1) “*The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark*

<sup>39</sup> Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm. 241.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

*constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*

- 2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*
- 3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.”*

*Article 6bis Paris Convention* ini menetapkan bahwa negara anggota konvensi paris harus mengambil tindakan secara resmi jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangnya atau atas dasar permintaan suatu pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan merek yang mengakibatkan suatu reproduksi, suatu tiruan atau suatu terjemahan yang menimbulkan kebingungan, suatu merek yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dari negara dimana merek tersebut didaftarkan atau digunakan sebagai merek yang dikenal dalam negara tersebut dan telah menjadi merek seseorang yang berhak untuk itu berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk produk yang identik atau produk yang mirip. Aturan ini juga berlaku ketika bagian esensial dari merek menimbulkan suatu reproduksi dari setiap merek yang dikenal atau suatu tiruan yang menyebabkan kebingungan.

Suatu periode paling sedikit lima tahun sejak tanggal pendaftarannya harus dimungkinkan untuk pembatalan merek tersebut diatas, negara anggota konvensi dapat menyediakan suatu periode dimana larangan penggunaan dapat dimintakan. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk permintaan pembatalan dari penggunaan merek terdaftar atau yang digunakan dengan itikad buruk.

Tidak ada definisi merek terkenal yang pasti dalam Undang-Undang Merek baik undang-undang yang lama maupun undang-undang yang baru, namun dalam

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan mengenai “permohonan suatu merek harus di tolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

## 6. Pelanggaran Merek

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimungkinkan sekali orang atau badan hukum menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pelanggaran merek demi memperoleh keuntungan. Seperti salah satu contohnya adalah pemalsuan merek. Tindakan pemalsuan merek dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur menggunakan merek terdaftar milik pihak lain.

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.<sup>41</sup> Pada prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, menurut Robert Braunies dalam bukum Hukum

---

<sup>41</sup> Fajar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan, Edisi Januari-Juni 2014, hlm. 99.

Merek yang dikarang oleh Rahmi Jened, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu:<sup>42</sup>

- a. *Infringement that create of "likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection".* (pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi).
- b. *Counterfeiting that use of mark that s substantially indistinguishsble-required for treble damages and criminal prosecution.* (pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana).
- c. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).

### **C. Perlindungan Hukum**

Hukum dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Perlindungan hukum berarti bahwa hukum itu melindungi sesuatu yang dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang

---

<sup>42</sup> Rahmi Jened, *op.cit.*, hlm. 311.

mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum berasal dari kata “lindung” yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi.<sup>43</sup>

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>44</sup> Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Daniel S. Lev mengartikan kepastian hukum sebagai suatu kepastian tentang bagaimana warga masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum, bagi masyarakat serta apakah hak dan kewajiban para warga masyarakat.<sup>45</sup>

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:<sup>46</sup>

2. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
  - d. memberikan hak dan kewajiban;
  - e. menjamin hak-hak para subjek hukum;
3. Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:

---

<sup>43</sup> Dedy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1085.

<sup>44</sup> Hetty Hasanah, *loc.cit.*

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hlm.33.

<sup>46</sup> Wahyu Sasongko, *op.cit.*, hlm.31.

- a. hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
- b. hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
- c. hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan dalam hal ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama-sama dengan pemerintah.<sup>47</sup>

Suatu merek yang bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara merupakan merek yang telah terdaftar yang sah dan diakui oleh undang-undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara melalui Kantor Pengadilan. Sedang merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara.

Karena pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadukan maka Kantor Pengadilan akan memprosesnya. Proses peradilan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar di Dirjen

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

HKI. Apabila secara sah dan meyakinkan terdapat atau ada pelanggaran merek maka hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang adil.<sup>48</sup>

Dengan adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks *State Law*.<sup>49</sup>

#### **D. Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pada umumnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa apa, dengan siapa, berapa banyak serta bagaimana cara memproduksinya, inilah yang disebut dengan ekonomi pasar. Akan tetapi perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi bahkan bangkrut.

Persaingan dalam mekanisme pasar adalah berlaku bagi setiap pelaku pasar tanpa terkecuali. Hukum persaingan usaha melindungi mekanisme proses persaingan tanpa mempertimbangkan siapakah yang menjadi pelakunya dengan tujuan yang

---

<sup>48</sup> Haryono, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Ilmiah Civis, Vol. 2, No. 1, Januari 2012, hlm. 250.

<sup>49</sup> Enny Mirfa, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 67.



baik agar alokasi sumber daya menjadi efisien. Mekanisme pasar yang berjalan melalui persaingan yang sehat dan *fair* serta konsisten dengan tujuan distribusi yang adil diharapkan mampu mencapai efisiensi nasional serta kesejahteraan umum.

Disamping itu, hukum persaingan usaha diharapkan mampu mengawasi terjadinya diskriminasi harga, pemerataan informasi pasar bagi yang kurang mampu mempunyai akses, kesempatan atau akses kepada modal, teknologi dan berbagai kesempatan berusaha lainnya. Tetapi bila berbagai tujuan yang baik untuk mendukung mekanisme pasar ini tidak berhasil dicapai, maka dapat berakibat pada kegagalan mekanisme pasar yang kemungkinan dilakukan oleh pelaku pasar yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.<sup>50</sup>

Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, dapat juga menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif. Salah satu dampak negatif dari persaingan usaha yaitu timbulnya persaingan usaha tidak sehat atau dapat disebut juga persaingan curang yang dapat dipahami sebagai kondisi persaingan diantara para pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*.

Persaingan usaha tidak sehat dalam pemakaian merek secara tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum, yang mana pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia, karena perbuatan melawan hukum tergugat, menderita kerugian. Dalam hukum perdata, persaingan usaha tidak sehat

---

<sup>50</sup> Dani Amran Hakim, *Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justicia, Vol. 9, No. 4, Oktober-Desember 2015, hlm. 413.

dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata,<sup>51</sup> yaitu:

- a. Dilakukan dengan cara melawan hukum;
- b. Menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing;
- c. Dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau lalai);
- d. Ada hubungan kausal antar perbuatan dan kerugian perbuatan kegiatan usaha yang melawan hukum dimaksud apabila:
  - 1) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang;
  - 2) Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan;
  - 3) Perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban umum;
  - 4) Perbuatan itu bertentangan dengan kepatuhan;
  - 5) Perbuatan itu bertentangan dengan kejujuran.

Sanksi pidana terhadap suatu tindakan pelanggaran hak seseorang di bidang merek, selain diatur khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan merek sendiri, juga diatur dalam ketentuan KUHPidana yang terdapat dalam Pasal 393 Ayat (1) dan (2). Dalam tindak pidana ini tidak perlu bahwa merek, nama atau firma yang dipasang persis serupa dengan merek, nama atau nama firma orang lain tersebut. Dengan demikian meskipun ada perbedaannya kecil, tetap masih dapat dihukum.<sup>52</sup>

Pasal 393 Ayat (1):

“Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang

---

<sup>51</sup> Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action For Passing Off*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27, No. 2, September 2012, hlm. 551.

<sup>52</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 271.

diketahui atau seharusnya diduga bahwa pada barang itu sendiri atau ada pembungkusnya dipakai secara palsu nama, firma, atau merek yang menjadi hak orang lain atau, untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada pembungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian walaupun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Pasal 393 Ayat (2):

“Bila pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Sedangkan dalam persaingan tidak sehat dapat pula digolongkan dalam tindak pidana sesuai dengan Pasal 382*bis* KUHP,<sup>53</sup> yaitu:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”

Ketentuan sanksi pidana yang mengatur khusus pelanggaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu Bab XIV, Pasal 90 sampai dengan Pasal 95, sedangkan dalam Undang-Undang Merek baru, diatur dalam Bab XVIII, pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan khusus ini sesuai dengan asas hukum “*lex specialis*” dapat mengesampingkan ketentuan yang termuat dalam KUHPidana terhadap aturan yang memiliki kesamaan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 264.

<sup>54</sup> Anthon Fathanudien, *Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka*, Jurnal Unifikasi, Vol.3, No. 02, Juli 2016, hlm. 30.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 Huruf f disebutkan bahwa pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

- a. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
- b. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- c. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.<sup>55</sup>

Persaingan usaha dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedikit berbeda dengan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud dalam hal Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek. Persaingan usaha tidak sehat dalam Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Pasal 10*bis* dan 10*ter* Konvensi Paris tentang *Unfair Competition* yang berbunyi:

*“Article 10bis*

*[Unfair Competition]*

- (1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*
- (2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*
- (3) The following in particular shall be prohibited:*
  - a. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*

---

<sup>55</sup> Mustafa Kamal Rokan, *op.cit.*, hlm. 17.

- b. *false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the*
- c. *goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
- d. *indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.”*

Uraian mengenai Pasal 10*bis* dari Konvensi Paris diatas memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur. Dalam ayat keduanya ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan praktik yang jujur dalam bidang industri dan perdagangan merupakan perbuatan persaingan tidak sehat.

Sedangkan ayat ketiganya menentukan bahwa yang khususnya akan dilarang yaitu: (1) Semua tindakan yang secara alami menciptakan kebingungan dengan setiap sarana apapun terkait dengan penetapan barang, kegiatan industri atau komersial dari pesaingnya; (2) Pernyataan yang salah dalam perdagangan yang hakikatnya mendiskreditkan penetapan barang, kegiatan industri dan komersial dari pesaingnya; (3) Indikasi atau pernyataan penggunaan dalam perdagangan yang menyesatkan masyarakat tentang asal, proses manufaktur, karakter, tujuan penggunaan atau kuantitas barang.

*“Article 10ter*

*[Marks, Trade Names, False Indications, Unfair Competition: Remedies, Right to Sue]*

- (1) *The countries of the Union undertake to assure to nationals of the other countries of the Union appropriate legal remedies effectively to repress all the acts referred to in Articles 9, 10, and 10bis.*
- (2) *They undertake, further, to provide measures to permit federations and associations representing interested industrialists, producers, or merchants, provided that the existence of such federations and associations is not contrary to the laws of their countries, to take action in the courts or before the administrative authorities, with a view to the repression of the acts*

*referred to in Articles 9, 10, and 10bis, in so far as the law of the country in which protection is claimed allows such action by federations and associations of that country.”*

Penjelasan Pasal 10ter Konvensi Paris diatas mengatur mengenai upaya pemulihan hukum yang secara efektif menegakkan tindakan sebagaimana Pasal 9, 10 dan 10bis. Pasal ini juga mengatur hak gugat dan *legal standing* dari asosiasi, perwakilan industri, produsen atau pedagang untuk mengajukan gugatan di pengadilan atau di depan pejabat administratif.

*“Article 9*

*[Marks, Trade Names: Seizure, on Importation, etc., of Goods Unlawfully Bearing a Mark or Trade Name]*

- (1) All goods unlawfully bearing a trademark or trade name shall be seized on importation into those countries of the Union where such mark or trade name is entitled to legal protection.*
- (2) Seizure shall likewise be effected in the country where the unlawful affixation occurred or in the country into which the goods were imported.*
- (3) Seizure shall take place at the request of the public prosecutor, or any other competent authority, or any interested party, whether a natural person or a legal entity, in conformity with the domestic legislation of each country.*
- (4) The authorities shall not be bound to effect seizure of goods in transit.*
- (5) If the legislation of a country does not permit seizure on importation, seizure shall be replaced by prohibition of importation or by seizure inside the country.*
- (6) If the legislation of a country permits neither seizure on importation nor prohibition of importation nor seizure inside the country, then, until such time as the legislation is modified accordingly, these measures shall be replaced by the actions and remedies available in such cases to nationals under the law of such country.*

*Article 10*

*[False Indications: Seizure, on Importation, etc., of Goods Bearing False Indications as to their Source or the Identity of the Producer]*

- (1) The provisions of the preceding Article shall apply in cases of direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the producer, manufacturer, or merchant.*
- (2) Any producer, manufacturer, or merchant, whether a natural person or a legal entity, engaged in the production or manufacture of or trade in such goods and established either in the locality falsely indicated as the source, or in the region where such locality is situated, or in the country falsely indicated, or in the country where the false indication of source is used, shall in any case be deemed an interested party.”*

Penjelasan Pasal 9 dan 10 yang berkaitan dengan Pasal 10 ter Konvensi Paris diatas, yaitu menyatakan bahwa: Pasal 9 menyatakan bahwa (1) semua barang yang secara melawan hukum yang berhubungan dengan merek atau nama dagang, dapat disita dalam hal impor kedalam negara yang merupakan anggota serikat dimana merek atau nama dagang tersebut berhak atas perlindungan hukum; (2) penyitaan juga dapat diberlakukan di negara dimana terjadi pertentangan hukum atau di negara dimana barang tersebut diimpor; (3) penyitaan dapat dilakukan dimanapun sesuai dengan permintaan jaksa penuntut umum, atau instansi yang berwenang lainnya, atau pihak lainnya yang berkepentingan, baik orang-perorangan maupun badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik setiap negara.

Selanjutnya yang ke (4), pihak berwenang tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang yang sedang transit; (5) jika perundang-undangan negara tidak memperbolehkan penyitaan dalam impor, maka dapat digantikan dengan larangan impor atau penyitaan di dalam negeri; (6) apabila diperbolehkan, maka sampai dengan peraturan tersebut diubah, peraturan ini dapat digantikan dengan aksi dan pemulihan yang tersedia dalam hukum negara tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 10 Konvensi Paris menyatakan bahwa ketentuan dari asal sebelumnya dapat digunakan dalam kasus langsung atau tidak langsung dari indikasi salah terhadap sumber dari barang atau identitas dari produsen, pabrikan atau pedagang, baik orang-perorangan maupun badan hukum yang terikat dalam produksi atau pembangunan dari atau perdagangan barang dan ditetapkan baik

indikasi tempat yang salah atas sumber maupun wilayah dimana wilayah ini terletak, atau dinegara indikasi salah, atau dinegara dimana indikasi sumber yang salah digunakan, dapat juga dalam hal yang dianggap oleh pihak yang berkepentingan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Merek di Indonesia tidak memuat mengenai *unfair competition* sebagaimana diatur dalam Pasal 10bis Konvensi Paris. Hal ini berarti, perlindungan merek terhadap *unfair competition* cukup diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Padahal, pengaturan *unfair competition* pada undang-undang tersebut, walaupun memiliki kemiripan dalam satu hal, akan tetapi dalam beberapa hal tidak sama dengan ketentuan dalam Pasal 10bis Konvensi Paris.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012), hlm. 254.



## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha, penulis menggunakan indikator bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Pasal 10*bis* Konvensi Paris pada Ayat (3), yaitu: (1) Semua tindakan yang secara alami menciptakan kebingungan dengan setiap sarana apapun terkait dengan penetapan barang, kegiatan industri atau komersial dari pesaingnya; (2) Pernyataan yang salah dalam perdagangan yang hakikatnya mendiskreditkan penetapan barang, kegiatan industri dan komersial dari pesaingnya; (3) Indikasi atau dugaan penggunaan dalam perdagangan yang menyesatkan masyarakat tentang asal, proses manufaktur, karakter, tujuan penggunaan atau kuantitas barang.
2. Upaya hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan persaingan usaha tidak sehat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, yang diajukan oleh pemilik asli dari merek tersebut. Gugatan atas pelanggaran hak atas merek dapat melalui 2

(dua) cara yaitu dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase (non litigasi), maupun melalui pengadilan (litigasi).

3. Putusan-Putusan terkait dengan pelanggaran merek terkenal dalam persaingan usaha tidak sehat yang telah diputus oleh pengadilan, dalam membuat keputusannya Mahkamah Agung berpegang teguh terhadap Undang-Undang Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya yang merupakan satu kesatuan hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran merek. Sama halnya dengan konvensi internasional, jika dalam undang-undang maupun yurisprudensi Indonesia terdapat hal yang belum jelas diatur maka dapat merujuk kepada konvensi internasional yang berkaitan dalam pengambilan keputusan.

## **B. Saran**

Saran yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebaiknya perlu diadakan pengenalan atau sosialisasi mengenai bentuk-bentuk pelanggaran merek serta akibat hukumnya kepada seluruh kalangan masyarakat baik konsumen maupun produsen. Sosialisasi mengenai pengecekan ketersediaan merek baik *online* maupun manual juga harus dilakukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengecek apakah merek tersebut sudah terdaftar atau belum. Pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga seharusnya lebih selektif dalam pendaftaran merek agar tidak terjadi pelanggaran merek yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya maupun pemilik dari merek yang sudah terkenal sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2006, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Firmansyah, Hery, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Maulana, Insan Budi, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mayana, Ranti Fauza, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta, Grasindo.
- Miru, Ahmadi, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J., 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir, 1999, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

- \_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rokan, Mustafa Kamal, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Saidin, O.K., 1995, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Indikasi Geografis*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdulah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali.
- Soelistyo, Henry, 2017, *Bad Faith dalam Hukum Merek*, Yogyakarta, PT Maharsa Artha Mulyia.
- Soesilo, R., 1991, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 271.
- Sugiono, Dedy, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa.
- Suryo Utomo, Tomi, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

## **B. Jurnal**

- Ahyani, Sri, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action for Passing Off*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27, No. 2, September.

- Amran Hakim, Dani, 2015, *Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justicia, Vol. 9, No. 4, Oktober-Desember.
- Fathanudien, Anthon, 2016, *Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka*, Jurnal Unifikasi, Vol.3, No. 02, Juli.
- Haryono, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Ilmiah Civis, Vol. 2, No. 1, Januari.
- Hasanah, Hetty, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Jurnal Unikom, Vol. 3.
- Marwiyah, Siti, 2010, *Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal*, Jurnal Syariah dan Hukum, De Jure, Vol.2, No.1, Juni.
- Mirfa, Enny, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni.
- Nurchahya Dwi Putra, Fajar, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan, Edisi Januari-Juni.
- Rosidawati Wiradirja, Imas, 2006, *Pemboncengan Reputasi (Passing Off) atas Merek Kaitannya dengan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Era Globalisasi*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol. VIII, No. 3, November.
- Salami, Rochani Urip, Rahadi Wasi Bintoro, 2013, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1, Januari.

### **C. Karya Ilmiah**

- Nurtyas Utami, Subandini, 2014, *Tinjauan Penerapan Klasifikasi Barang dan Jasa Berdasarkan Nice Classification dalam Rangka Pendaftaran Merek di Indoneisa*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.

**D. Perundang-Undangan**

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

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

**E. Konvensi Internasional**

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

**F. Internet**

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

[www.wipo.int](http://www.wipo.int)