

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK DAGANG
STARBUCKS MILIK PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
OLEH STARBUCKS CORPORATION
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

(Skripsi)

Oleh

**Lestari
1912011052**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTARK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK DAGANG STARBUCKS MILIK PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY OLEH STARBUCKS CORPORATION (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Pendaftaran Merek di Indonesia menganut prinsip *first to file* yang artinya perlindungan hukum akan diberikan kepada pemilik Merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun prinsip *first to file* dalam konsep pendaftaran Merek di Indonesia dapat dikesampingkan apabila ditemukan bukti-bukti saat proses pendaftaran Merek tidak beritikad baik dan melanggar peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu prinsip *first to file* dalam konsep pendaftaran Merek di Indonesia tidak berlaku absolut sebagaimana makna yang terkandung didalamnya. Selain itu prinsip tersebut digunakan oleh pihak lain untuk mendompleng Merek terkenal pemilik yang sebenarnya namun belum mendaftarkan di Indonesia. Sehingga hal ini menjadi kekosongan hukum atas penerapan perlindungan hukum Merek di Indonesia.

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder sebagai informasi berupa bahan hukum yang meliputi, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data digunakan dengan studi kepustakaan, Pengolahan data dilakukan dengan cara pemerisaan data, klasifikasi data, dan sistematika data yangselanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa dalam kepemilikan hak atas Merek sebagaimana hasil pengkajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Starbucks Corporation yang merupakan pendaftar Merek nama Starbucks pertama dalam sebuah pemegang Merek Terkenal yang sah. Dan mempunyai kewenangan dalam pembatalan Merek Starbucks pihak Tergugat PT. Sumatra Tobacco Trading Company. Karena terdapat pembuktian atas pendompelangan nama Merek Starbucks dengan itikad tidak baik, untuk kepentingan dalam penjualan usahanya sehingga mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pembatalan Merek, Merek Starbucks.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE CANCELLATION OF THE STARBUCKS TRADEMARK OWNED TO PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY BY STARBUCKS CORPORATION (Studies Putusan Mahkamah Agung No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Mark registration in Indonesia adheres to the *first to file* principle, which means that legal protection will be given to trademark owners who have registered beforehand with the Directorate General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights. However, the *first to file* principle in the concept of Mark registration in Indonesia can be waived if evidence is found during the Mark registration process that is not in good faith and violates laws and regulations. Therefore, the *first to file* principle in the concept of Mark registration in Indonesia does not apply absolutely as the meaning contained therein. Apart from that, this principle is used by other parties to ride a well-known mark with the real owner but has not yet registered it in Indonesia. So that this becomes a legal vacuum for the application of legal protection for marks in Indonesia.

This research method is a normative juridical research with a descriptive research type, using a statutory approach and a case approach. The research data used is secondary data. Secondary data as information in the form of legal materials which include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques were used by library research. Data processing was carried out by examining data, data classification, and data systematics which were then analyzed qualitatively.

The results of the research show that the dispute over the ownership of the rights to the Mark is as the result of the review of the Supreme Court Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Starbucks Corporation which is the registrar of the first Starbucks name Mark in a valid Famous Mark holder. And has the authority in canceling the Starbucks Mark of the Defendant PT. Sumatra Tobacco Trading Company. Because there is evidence that the use of the Starbucks Brand name is in bad faith, for the benefit of selling its business, resulting in unfair business competition.

Keywords: Juridical Review, Cancellation of Trademark, Starbucks Brand.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN Merek DAGANG
STARBUCKS MILIK PT. SUMATRA TOBACCO ADING COMPANY
OLEH STARBUCKS CORPORATION
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

Oleh

LESTARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
MEREK DAGANG STARBUCKS MILIK PT. SUMATRA
TOBACCO TRADING COMPANY OLEH STARBUCKS
CORPORATION (Studi Putusan Mahkamah Agung
No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)**

Nama Mahasiswa

: **Lestari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011052**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
NIP 19600421 198603 2 001

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 19920117 202203 2 005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

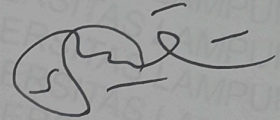
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

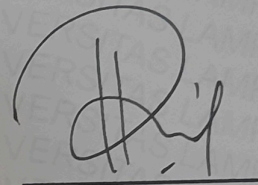
1. Tim Penguji

Ketua

: Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.

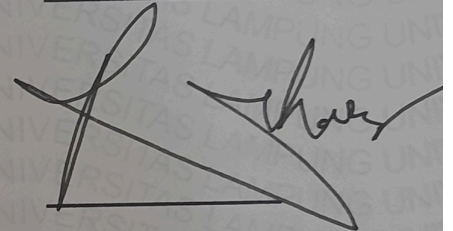


Sekretaris/Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing : Rohaini, S.H., M.H., PhD.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Agustus 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lestari

NPM :1912011052

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dagang Starbucks Milik PT. Sumatra Tobacco Trading Company Oleh Starbucks Corporation (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2023



Lestari
NPM 1912011052

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis bernama Lestari, Penulis Dilahirkan di Bandar Lampung pada 14 Maret 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suparji dan Ibu Majarsari. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Xaverius Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung pada Tahun 2007, Sekolah Dasar di SDN 1 Gulak-Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung, Tahun 2013.

Sekolah Menengah Pertama di SMP Taman Siswa Bandar Lampung Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Printis 2 Bandar Lampung Tahun 2019. Dan Tahun 2019 Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau disebut dengan Jalur Undangan.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis pernah mengikuti kegiatan Organisasi yaitu anggota UKM-F Persikusi periode 2019/2020. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Daerah Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, selama 30 hari. Dan pernah Magang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“ wa nuyassiruka lil-yusrā...”

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Tidak Ada Kata Terlambat Menciptakan Kehidupan Yang Kamu Inginkan”

(Lestari)

“ Jadilah Pencipta Karya Merek Yang Jujur Tanpa Merugikan Karya Orang lain ”

(Lestari)

PERSEMBAHAN



Semua yang telah dicapai ini adalah atas berkah dan rahmat ALLAH SWT dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan hasil kerja keras ku selama ini.

Kupersembahkan Skripsiku ini Kepada :

Bapak Suparji dan Ibu Majarsari, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan tiada henti-hentinya selalu mendoakan keberhasilanku setiap sujudnya.

Adik dan Kakakku serta keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa kepadaku.

Dan untuk semua teman-temanku, dan orang yang spesial dihidupku yaitu pacarku yang telah memberikan dorongan, saran, dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dapat memberikan berkat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dagang Starbucks Milik PT. Sumatra Tobacco Trading Company Oleh Starbucks Corporation (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”** Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. ALLAH SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, bantuan, pertolongan, bimbingan dan petunjuk disetiap waktu sehingga skripsi ini dapat
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Lindati Dwiastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Kepada Bapak ibu tercinta, Bapak Suparji dan Ibu Majarsari yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa restu dan kasih sayang yang tiada pernah bisa saya bayar lunas sampai kapanpun, semoga senantiasa dapat membanggakan dan membahagiakan bapak dan ibu.
11. Kakaku Wulandari, dan Adikku Suci Safitri, yang selalu meberikan canda tawa dirumah.
12. David Fernandi Novan, yang telah menemani penulis, memberikan dukungan dan semangat, kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Annisa Oktaviani, Annisa Oktavia, Rahmat Rizki, Taufik Riyadi, M. Rizki Prasetyawan, terima kasih atas dukungan, semangat, doa serta kekonyolan yang dilewati bersama.
14. Teman- teman seperjuangan SMA, Diva Maharani, Septia Eka Lovyta, Ananda Dwi Faradhila, Andrika, Guruh Upesa, terima kasih kalian atas dukungan semangat doa, serta pertolongan kalian yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman KKN Kecamatan Sukabumi, Desa Sukabumi Indah, Nayarani Humaira, Alodia Azzahra, Sindi Palupi, Andi Ahmad, Muhammad Ardy Yusuf, Muhmaad Syahfadhel, M. Sulton Syarief, dan Aldo Wibowo yang telah mengukir kenangan terindah selama berproses dalam pengalaman bermasyarakat sebagai salah satu tugas menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.

16. Almamater tercinta, Universitas Lampung

Bandar Lampung, 1 Agustus 2023

Penulis

Lestari
NPM 1912011052

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN MENYETUJUI.....	iv
HALAMAN MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Permasalahan	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	8
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	8
2.1.2 Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Merek, Paten, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Rahasia Dagang, Varietas Tanaman	10
2.2 Tinjauan Umum tentang Merek	13
2.2.1 Pengertian Merek.....	13
2.2.2 Merek Terkenal	15
2.2.3 Fungsi Merek.....	17
2.2.4 Jenis Merek.....	19
2.2.5 Pendaftaran Merek.....	22
2.2.6 Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak	26
2.2.7 Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	27
2.2.7 Pembatalan Merek	29
2.2.8 Lisensi Merek	31
2.2.9 Hak Prioritas Merek	34
2.1.0 Itikad Baik Merek.....	44

	xiv
2.3 Kerangka Pikir	46
III. METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Tipe Penelitian	49
3.3 Pendekatan Masalah	49
3.4 Data Dan Sumber Data	50
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	51
3.6 Metode Pengolahan Data	51
3.7 Analisis Data.....	52
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/ Pdt.Sus-HKI/2022	53
4.2 Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 836/Pdt.Sus- HKI/2022	66
V. PENUTUP.....	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	46
Gambar 2. Starbucks Coffe Dan Rokok Starbucks PT. Sumatra Tobacco Trading Company.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Pendaftaran Merek Starbucks Rokok Di Indonesia	56
Tabel 2. Pendaftaran Merek Strabucks Atas Nama Penggugat Di Indonesia.....	57
Tabel 3. Penggunaan Merek Starbucks Oleh Penggugat Di Berbagai Negara.....	58
Tabel 4. Penghargaan Dan Pengakuan Global Atas Merek Starbucks Milik Penggugat.....	59
Tabel 5. Indikasi Dan Unsur Pendomplengan.....	61

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang melekat pada tatakehidupan modern.¹ *Intellectual Property Rights* (IPR) atau istilah padanannya yang dipakai di Indonesia, sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional dan bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO).² Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi materi perhatian yang sangat penting, karya-karya intelektual memberi kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, sehingga para investor atau kreator patut mendapat penghargaan melalui hak intelektualnya.³ Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual termasuk di bidang ekonomi mendorong tumbuhnya para pengusaha kreatif.

Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Dengan adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati.⁴ Secara garis besar ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan,

¹Achmad Zen Umar Purba, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cetakan 2, Bandung: P.T Alumni, hlm. 1.

²Sentosa Sembiring, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: CV Yrama Widya, hlm. 11.

³Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Cetakan 1, Bandung: P.T Alumni, hlm. 2.

⁴Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs -WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: P.T Asdi Mahasatya, hlm. 12.

seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, Merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.⁵ Pada negara maju sudah menggunakan sistem pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual melalui internet sehingga pemohon dapat mendaftarkan lebih mudah dan cepat. Berdasarkan ketentuan UU M I G, dengan memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁶ Merek merupakan suatu salah satu aset yang berharga bagi sebuah perusahaan Merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik. Sehingga sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya.

Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan kepercayaan perdagangan barang dan jasa. Melalui Merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang atau jasa yang dihasilkan pengusaha.⁷

Pemakaian Merek memegang peranan penting dalam jalur perdagangan barang yang menentukan kualitas barang serta sarana promosi dalam kehidupan perekonomian, karena Merek sebagai bentuk karya intelektual yang mempunyai peranan penting dalam sebuah perekonomian dibidang perdagangan barang, guna untuk membedakan produk yang satu dengan produk sejenis dalam satu kelas.⁸ Pasal 1 UU M I G, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang

⁵ Much Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru, hlm. 22.

⁶ Syafrinaldi Fahmi dan M. Abdi Almaksur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press, hlm.39.

⁷ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, hlm. 3.

⁸ Kadek Agus Bram Rendrajaya Ida Bagus Raidjaya, Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal (*well known mark*) Berkaitan Dengan Pelanggaran Merek, *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Universitas Udayana, Vol.02 No.1 (02 Februari 2014), hlm. 1.

atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁹ Dan hak Merek terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada suatu produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.¹⁰ Semua yang dilakukan dalam usaha tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.¹¹ Sistem perlindungan Merek *first to file* atau sistem konstitutif adalah sistem perlindungan terhadap suatu Merek di mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor Merek, maka menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas Merek tersebut. Penggunaan sistem *first to file* ini dinilai dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi pemilik Mereknya.¹²

Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka pendaftar Merek pertama yang berhak atas hak Merek tersebut. Meskipun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian *The World Trade Organization's TRIPS Agreement* (TRIPs). Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik Merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan.¹³ Maka dibutuhkannya perlindungan hukum bagi hak Merek terkenal untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu Merek, pemilik Merek dan pemegang hak Merek. Selain itu, juga mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan.¹⁴

UU M I G, melindungi Merek terkenal permohonan Merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal untuk barang atau jasa yang sejenis.¹⁵ Pemilik Merek membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk menjadikan Mereknya sebagai Merek

⁹ Adrian Sutedi, 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

¹⁰ Zaenal Arifin, dan Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5 No.1, (1 April, 2020), hlm. 49.

¹¹ Tim Lindsey, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: P.T Alumni, hlm. 131.

¹² Justisiari, 20 September 2022, *Perbedaan Sistem Perlindungan Merek First to file Dan First to use*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sistem-perlindungan-merek-first-to-file-i-dan-ifirst-to-use-i-lt632997537ca5d/> Diakses Pada Tanggal 12-06-2023 Pukul 08:34 WIB

¹³ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 89.

¹⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 58.

terkenal. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan Mereknya di berbagai negara. Hal ini diperlukan ketentuan khusus dalam pendaftaran Merek terkenal, karena jika suatu barang sudah terkenal dengan Merek tertentu, maka Merek tersebut yang dijadikan pegangan untuk memperluas pasaran luar negeri dan barang yang bersangkutan. Bagi konsumen timbul suatu prestise tersendiri jika menggunakan Merek tertentu, dan dalam masyarakat ada beberapa anggapan Merek yang digunakan, dapat menunjukkan status sosial yang pemakai Merek.¹⁶ Sehingga Merek dapat lebih memudahkan konsumen untuk membedakan suatu jenis Merek dagang terkenal yang akan dibeli oleh konsumen dengan Merek lain, sehubungan dengan baik kualitas rasa, kepuasan, kebanggaan, maupun keaslian yang melekat pada Merek.¹⁷

Terkenalnya suatu Merek terkenal atau *well known mark*, dapat lebih memicu tindakan pelanggaran dalam persaingan Merek baik yang berskala nasional, maupun skala internasional. Terhadap Merek, yang harus diberikan perlindungan hukum baik dalam skala nasional maupun skala internasional.¹⁸ Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka pendaftar Merek pertama yang berhak atas hak Merek tersebut. Meskipun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian *The World Trade Organization's TRIPS Agreement* (TRIPs). Menurut UU M I G, menjelaskan bahwa untuk menjadi sebuah Merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah, Merek tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai prinsip dalam pendaftaran yaitu itikad baik *good faith*, dari pendaftar Merek tersebut.

Merek terkenal tentunya dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti munculnya para kompetitor yang beritikad tidak baik *bad faith*, untuk melakukan pemboncengan atau pendomplengan atas suatu Merek terkenal. Itikad tidak baik

¹⁶ Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 201.

¹⁷ Ade Maman Suherman, 2009, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

¹⁸ Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

merupakan suatu sikap dengan sengaja melakukan pemboncengan terhadap Merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam UU M I G. Selain merugikan konsumen, pelanggaran atas Merek juga dapat merugikan para produsen atas Merek tersebut. Perlindungan hukum terhadap hak Merek terkenal di Indonesia diatur berdasarkan UU M I G, Dikarenakan Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.” Perlindungan terhadap pemegang hak Merek terkenal di Indonesia akan sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan dari industri di Indonesia dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Merek Starbucks yang didaftarkan oleh Starbucks Corporation dan PT. Sumatra Tobacco Trading Company, memiliki kelas yang berbeda. Menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada saat mendaftarkan Merek. Memilih kelas Merek harus menyesuaikan dengan barang atau jasa, dari bisnis yang dijalankan. Apabila salah memilih kelas Merek, maka dapat menyebabkan ditolaknya permohonan pendaftaran Merek. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian mengenai pertimbangan hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan sengketa Merek yang tidak hanya dalam peraturan nasional saja yang dapat dilakukan penyelesaiannya, tetapi dalam peraturan internasional untuk penyelesaian suatu masalah Merek terkenal yang diatur dalam UU M I G.

Penerapan hukum, ada beberapa permasalahan diatas mendorong penulis untuk membahas secara mendalam mengenai sengketa yang terjadi antara Merek Starbucks yang terdaftar dengan nama yang sama dengan kelas dan nama perusahaan yang berbeda. Interpretasi terhadap suatu Merek Starbucks yang dibatalkan milik PT. Sumatra Tobacco Trading Company dengan itikad tidak

baik, dan kerangka UU M I G di Indonesia tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dagang Starbucks Milik PT. Sumatra Tobacco Trading Company Oleh Starbucks Corporation (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022).”**

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022 ?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 836/Pdt.Sus-HKI/2022 ?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Khususnya membahas tentang Merek dagang Starbucks. Ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 838/K/Pdt.Sus-HKI/2022 Jkt.Pst, yang menyatakan bahwa Starbucks Coropration yaitu merupakan perusahaan coffee sebagai pemilik hak atas Merek terkenal yang sah menurut hukum.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memahami secara lengkap, rinci, serta sistematis tentang :

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/pdt.Sus-HKI/2022
- b. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 836/Pdt.Sus-HKI/2022

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan-kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi pemikiran ilmu pengetahuan dan keilmuan dibidang hukum perdata Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Merek dagang terkenal. Bantuan pemikiran hasil penelitian pada kasus penghapusan Merek dagang yang tidak sesuai prosedur pengedaran yang dapat digunakan sebagai arah penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata Hak Kekayaan Intelektual, Khususnya tentang Merek.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan tahap studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan Intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.¹⁹ Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan Intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁰ Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku.

Objek yang diatur dalam kekayaan Intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan Intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan atas istilah *intellectual property right* (IPR). Sebagai diatur dalam dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *agreement establishing the world trade organization* (WTO).²¹ Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra,

¹⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 13.

²⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni: Bandung, hlm. 2.

²¹ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi*, Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1.

ubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, hak atas kekayaan intelektual merupakan hak wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma atau hukum yang berlaku.²² Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja *ratio*, yaitu hasil kerja *ratio* yang menalar, dan hasil kerja itu berupa benda imateriil. Berkaitan dengan kemampuan berkarya yang berasal dari intelektualitas manusia. Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual Mereka dengan memberikan hak khusus bagi Mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.²³

Dalam Hak Kekayaan Intelektual terdapat pengertian beberapa para ahli, yaitu :

- a. Menurut Rachmadi Usman, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kepemilikan terhadap karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan Intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya.²⁴
- b. Menurut Agus Sardjono, mengemukakan suatu pengertian yang lebih luas, yaitu hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni sstem hukum Hak Kekayaan Intelektual pada awal perkembangannya kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian di Indonesia, sering diabaikan dan banyak terjadi pelanggaran di bidang hukum ini. Hal ini mengingat konsep dan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya memang tidak berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional asli Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, melainkan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual berasal dari dunia barat, yang cenderung memiliki konsep hukum kepemilikan

²² Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 8.

²³ Suyud Margono, dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual – Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo, hlm. 24.

²⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 56.

dengan bersifat individual. Konsep kepemilikan yang berlandaskan konsep individual, lebih menekankan pada pentingnya diberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya Intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karya tersebut lahir dari proses yang sangat panjang penuh pengorbanan baik pengorbanan berupa tenaga, waktu, pikiran, intelektualitas, keluarga maupun uang. Kepada orang-orang yang sudah bekerja keras seperti itu dan menghasilkan karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sudah sepatutnya diberikan penghargaan dan perlindungan hukum secara individual berupa diberikannya hak eksklusif atas karya yang dihasilkannya.

2.1.2 Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual secara umum mengacu pada TRIPs (*trade related aspects of intellectual property organization*), yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan Hak Kekayaan Intelektual dibawah WTO (*World trade organization*). Beberapa elemen pokok perlindungan menurut *trade related aspects of intellectual property organization*) ada beberapa cabang, antara lain:²⁵

a. Hak Cipta (Copyrights)

Hak cipta merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

²⁵ Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm. 5.

b. Paten (Patent)

UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menjelaskan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Definisi paten tidak mengalami perubahan pada Undang-Undang paten yang terbaru yaitu UU Nomor 13 Tahun 2016.

c. Merek (*Trademarks*)

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pengertian Merek pada Undang-Undang yang baru, yaitu UU M I G,²⁶ mengalami perubahan dan memberikan penjelasan lebih lengkap yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

d. Indikasi Geografis (*GeographicalIndications*)

Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Dalam Pasal 1 UU M I G adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan Geografis termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada produk yang dihasilkan.

²⁶ *Ibid*, hlm. 6.

e. Desain Industri (*Industrial Design*)

UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menjelaskan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari pada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Layout Design*)

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1) tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahwa, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.²⁷

g. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menjelaskan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.

h. Varietas Tanaman (*Plant Varieties*)

UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menguraikan bahwa varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman,

²⁷Hamdan, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI): Pengertian dan Jenisnya*, <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-Intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/> Diakses Pada Tanggal 02-12-2022 Pukul 21.30 WIB.

daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.²⁸

2.2 Tinjauan Umum tentang Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Merek merupakan salah satu aset yang berharga bagi sebuah perusahaan. Merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sehingga sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang Merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional. Merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa memberikan jaminan mutu apabila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Merek tersebut dapat berupa Merek dagang atau Merek jasa.²⁹ Merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa memberikan jaminan mutu apabila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain.

Merek tersebut dapat berupa Merek dagang atau Merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan Merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis. Pengertian Merek dalam Pasal 1 ayat (1) UU M I G, yaitu : “Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan atau jasa.” Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat

²⁸ Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, hlm. 7.

²⁹ Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, hlm. 209.

pihak lain. Merek mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Pengertian mengenai Merek dagang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU M I G, yaitu; “Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.” Merek merupakan salah satu aset yang berharga bagi sebuah perusahaan. Merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sehingga sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang Merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.

Merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa memberikan jaminan mutu apabila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Merek tersebut dapat berupa Merek dagang atau Merek jasa, Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan Merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang yang sejenis. Ketika melihat, mendengar, atau membaca suatu Merek, maka seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pembuatnya.

Menurut beberapa para ahli dalam mendefinisikan tentang Merek, yaitu:

- a. Prof. Molengraaf berpendapat Merek yaitu merupakan sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya, agar dapat dibandingkan dengan barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.³⁰
- b. Menurut Suryodiningrat mendefinisikan Merek adalah barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusya itu dibubuhi

³⁰ Sudargo Gautama, 1987, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, hlm. 37.

tanda tulisan atau perkataan untuk membedakannya dari barang sejenis hasil pabrik pengusaha lain. Tanda itu disebut Merek perusahaan.³¹

- c. H.M.N. Purwo Sujipto, berpendapat Merek adalah sebuah tanda dengan suatu benda tertentu di priadikan, sehingga dapat di bedakan dengan benda lain yang sejenis.³²

Definisi Merek kemudian disepakati dalam dunia international yaitu sebuah tanda atau serangkaian tanda yang menyatakan asal produk atau jasa yang membedakan dari para pesaingnya.³³

2.2.2 Merek Terkenal

Merek merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting yang dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen dalam proses pembelian barang dan jasa. Untuk mendapatkan pengakuan dan loyalitas konsumen, suatu perusahaan atau produsen harus melakukan serangkaian upaya yang besar mulai dari pemilihan bahan baku agar produknya tetap dalam kualitas dan standar, memperluas jaringan distribusi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dan tuntutan konsumen. Dalam mempertahankan Merek secara konsisten Merek dapat melambangkan kualitas produk serta menjadi jaminan reputasi perusahaan yang memproduksi barang tersebut.

Menghadapi persaingan yang sangat ketat dipasaran global sebuah Merek yang memiliki reputasi tinggi, kuat dan mapan dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi sebuah produk dalam bentuk kredibilitas yang pada akhirnya sangat menentukan keputusan pembelian produk oleh konsumen. Peran suatu Merek dalam perkembangan bisnis dapat dilihat dari adanya kecenderungan konsumen untuk dapat mengidentifikasi dirinya, gaya hidupnya maupun status sosialnya dengan menggunakan Merek tertentu.

³¹ RM. Suryodiningrat, 1975, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 30.

³² O.K. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

³³ Casavera, 2009, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 8.

Perlindungan Merek terkenal di Indonesia diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 21 ayat (3) di dalam UU M I G. Pasal 21 ayat (1) UU M I G ,huruf b dijelaskan bahwa, permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau sejenisnya. Pasal 21 ayat (1) UU M I G, huruf c, dapat diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 21 ayat (3) UU M I G, menjelaskan bahwa suatu Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Perkembangan dalam masyarakat dan kemajuan zaman membuat tingkat kepuasan konsumen tidak dilihat dan ditentukan dari kualitas dan harga produk, tetapi ditentukan oleh kepuasan berupa kebanggaan tersendiri yang dirasakan ketika mengonsumsi atau menggunakan produk tertentu ketika produk tersebut mampu menunjukkan status sosial atau pandangan tertentu yang diyakini oleh pemakai. Pertimbangan hukum dan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara, maka dapat dilihat secara tidak langsung bahwa Majelis Hakim belum menerapkan dan memberikan perlindungan Merek terkenal secara maksimal. Hal ini mengingat bahwa Indonesia merupakan anggota dari Persetujuan Pembentukan *world trade organization* (WTO) dan telah meratifikasinya dalam UU Nomor 7 Tahun 1994, yang mana telah membuat Indonesia secara otomatis terikat pada Persetujuan TRIPs.

Seperti halnya dengan Persetujuan TRIPs, peraturan Perundangundangan di Indonesia, pengaturan mengenai pelanggaran Merek terkenal belum diatur secara khusus dan utuh. Secara umum, berdasarkan putusan Majelis Hakim yang telah dijabarkan dalam sengketa Merek yang telah dibahas. Para Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan yang terdapat Pasal 16 ayat (3) persetujuan TRIPs, dan ketentuan yang terdapat Pasal 6 ayat (2) UU M I G, yang mengatur perlindungan Merek terkenal pada barang atau jasa yang tidak sejenis. Kekuatan suatu Merek salah satunya dapat diukur melalui *brand awareness* konsumen akan Merek

tersebut. Barang dan jasa tertentu yang tidak sama dengan Merek yang telah terdaftar adalah jika dalam penggunaan Merek terlihat adanya hubungan *Gconnection*, antara barang atau jasa tersebut dengan pemilik Merek yang telah terdaftar sehingga dapat merugikan kepentingan pemilik Merek terdaftar.³⁴

Merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan dengan suatu Merek yang telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga. Pendaftaran tersebut dapat batal demi hukum. Pembatalan Merek tersebut dapat dimohon dalam jangka waktu 5 Tahun sejak pendaftarannya Pasal 76 dan 77 UU M I G. Pengaturan Merek terkenal juga diatur melalui UU M I G dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b tentang M & I G, menjelaskan bahwa, suatu penolakan permohonan dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dan memperhatikan reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut diberbagai negara.

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang bersangkutan sebagai dasar penolakan. Ada di beberapa negara, meskipun tanpa pengaturan melalui Undang-Undang secara khusus, Merek *tamasyhur* telah diakui masyarakat melalui pengertian hak kepemilikan atas suatu barang atau jasa yang didasarkan pada asas-asas etika hukum, yaitu itikad baik, larangan memperkaya diri dengan melawan hukum, dan kewajiban mengakui hak milik pihak ketiga.³⁵

2.2.3 Fungsi Merek

Merek memegang peranan penting didalam lalu lintas perdagangan, terutama didalam sistem perekonomian yang menganut persaingan bebas. Tanpa digunakannya Merek, persaingan yang wajar tidak akan dapat berlangsung, karena para konsumen tidak dapat membedakan barang yang satu dari barang yang lainnya, dan sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk memilih barang yang

³⁴ Khoirul Hidayah, *Op.Cit*, hlm. 62.

³⁵ *Ibid*, hlm. 66.

disukainya, sehubungan dengan perannya dalam dunia perdagangan itu, suatu Merek dalam menjalankan beberapa fungsi sekaligus, baik dalam hubungannya dengan pemilik Merek itu sendiri maupun dengan para konsumen pada umumnya:

a. Fungsi Tanda Untuk Membedakan (*Distinctive Function*)

Suatu Merek memberikan identitas atau kepribadian pada barang atau jasa yang ditandai Merek tersebut, dan sekaligus juga memperbedakan barang atau jasa tersebut dari barang-barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan oleh lain produsen, pedagang dan pengusaha bidang jasa. Dengan adanya Merek pada barang dagangan, para konsumen dapat membedakan atau memilih barang, maka tidak ada kebanggaan akan hasil karya para produsen, karena dengan demikian tidak akan diperoleh pujian jika barangnya berkualitas tinggi dan bisa tidak dapat diketahui siapa yang harus bertanggung jawab jika barang tersebut berkualitas rendah. Dalam keadaan tidak adanya Merek pada hasil produksi, maka akan timbul persaingan untuk memproduksi barang yang bermutu serendah mungkin, karena ongkos produksinya menjadi lebih murah dan dengan demikian akan lebih menguntungkan.³⁶

b. Fungsi Jaminan Mutu (*Quality Product Function*)

Merek dagang dari barang yang dibeli oleh para konsumen, lambat laun akan membentuk kesan didalam ingatan konsumen yang bersangkutan bahwa Merek dagang tersebut merupakan lambang dari kualitas barangnya. Sebagai lambang dari kualitas barang, Merek memberikan jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli pada hari ini akan sama kualitas dengan barang yang sama Mereknya yang dibeli kemarin, dan secara terusmenerus. Hal ini perlu dimengerti bahwa suatu Merek tidak selalu merupakan jaminan akan mutu yang tinggi dari barangnya, tetapi lebih cenderung merupakan jaminan akan kesamaan mutu dari barang yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Jaminan akan mutu barang ini bukan merupakan suatu keharusan yang

³⁶ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: G3h8alia Indonesia, hlm. 11.

berdasarkan ketentuan dari peraturan Perundangan-undangan, karena pada dasarnya para produsen bebas untuk merubah kualitas dari barang hasil produksinya, namun demikian, perubahan kualitas barang bukan sesuatu hal dapat dilakukan oleh para produsen tanpa pertimbangan yang matang. Dalam hal terjadi perubahan kualitas barang, jika perubahan tersebut ternyata tidak sesuai dengan selera konsumen, maka karena konsumen mengharapkan kualitas yang tetap sama, besar kemungkinannya konsumen yang bersangkutan akan segera berhenti menjadi pembeli tetap dari barang yang memakai Merek tersebut.³⁷ Fungsi Merek yang tersebut di atas mengakibatkan perlindungan terhadap sebuah Merek menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, Merek memberikan manfaat yang positif baik bagi produsen, pelaku usaha atau pedagang, dan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi produsen, Merek digunakan sebagai sarana penjamin mutu atas barang yang diproduksinya.
- b. Bagi pedagang, Merek digunakan sebagai sarana labelling bagi suatu barang dan jasa sehingga lebih mudah untuk diketahui
- c. Bagi konsumen, Merek dijadikan alat untuk memilih produk yang akan dibeli. Masing-masing Merek mewakili masing-masing kualitas dari suatu produk.

2.2.4 Jenis Merek

Menurut UU M I G, secara umum Merek terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Merek Dagang

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya Pasal 1 ayat (2) UU M I G.

³⁷ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 54.

b. Merek Jasa

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya Pasal 1 ayat(3) UU M I G.

c. Merek Kolektif

Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya Pasal 1 ayat (4) UU M I G.

UU M I G, juga mengatur tentang jenis Merek. Ada 2 jenis Merek yang disebutkan dalam UU M I G yaitu:

a. Merek dagang

Merek dagang atau *trade mark* disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU M I G, yaitu; “Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.

b. Merek jasa

Merek jasa atau *servise mark* disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU M I G, yaitu; “Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara brsama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Berdasarkan wujudnya, Merek dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Merek lukisan, bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

- b. Merek kata, Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.
- c. Merek huruf atau angka, bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.
- d. Merek nama, bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.
- e. Merek kombinasi, bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.³⁸

Berdasarkan tingkatan reputasinya, suatu Merek dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

a. Merek Biasa (*Normal Marks*)

Merek biasa adalah Merek yang tidak memiliki reputasi tinggi, Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi. Masyarakat atau konsumen melihat Merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos yang sugesif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

b. Merek Terkenal (*Well Known Mark*)

Merek terkenal biasa disebut sebagai *well known mark*, Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada

³⁸ Sudargo Gautama, 1994, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

dibawah Merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos.

c. Merek Termashyur (*Famous Mark*)

Tingkat derajat Merek yang tertinggi adalah Merek *famous mark* derajat Merek termashyur pun lebih tinggi dari pada Merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah Merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih Merek terkenal.³⁹

2.2.5 Pendaftaran Merek

Pendaftaran Merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas Merek. Pendaftaran Merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah instansi pendaftaran Merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan Merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik Merek.⁴⁰ Dengan adanya Merek, suatu barang dapat dibedakan keasliannya salah satunya yang membuat suatu produk menjadi mahal bukan produknya sendiri, tetapi dari Mereknya. Merek itu sendiri merupakan benda imateril, karena yang dapat dinikmati adalah produknya atau benda materilnya. Sedangkan Merek sebagai benda imateril hanya dapat memberikan kepuasan pada pembeli saja.⁴¹

UU M I G, Merek baru mendapat perlindungan hukum apabila didaftar oleh pemiliknya. Ada peran aktif dari pemilik Merek untuk mendaftarkan Mereknya. Merek hanya didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik Merek yang beritikad baik. UU M I G, yang baru masih menganut sistem konstitutif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU M I G, yang berbunyi, hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek

³⁹ O.K. Saidin, *Op,Cit*, hlm. 125.

⁴⁰ Zaenal Arifin, dan Muhammad Iqbal, *Op,Cit*, hlm. 52.

⁴¹ O.K. Saidin, *Op,Cit*, hlm. 127

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Indonesia menganut sistem konstitutif atau *first to file* dalam hal pendaftaran Merek sesuai dengan UU M I G. Sistem konstitutif ini berarti pihak yang mendaftarkan pertama adalah pihak yang mendapatkan hak Merek. Maka hak eksklusif diberikan kepada pihak pertama yang mendaftarkan Mereknya di kantor Merek.

Pemilik Merek terdaftar di Indonesia dalam sistem konstitutif ini mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas Merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik Merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran Merek terhadap Merek yang dimiliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas Merek. Dengan sistem konstitutif ini, yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang telah mendaftarkan Mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas Merek tersebut, pihak yang mendaftarkan, dialah satu-satunya yang berhak atas suatu Merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.⁴² Ini mengharuskan para pemilik Merek untuk mendaftarkan Mereknya jika ingin mendapatkan perlindungan hukum atas Merek.

Penggunaan sistem konstitutif ini lebih melindungi pemilik Merek dan menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum berupa keuntungan bagi pendaftar yaitu merupakan pemilik atau pemegang Merek yang sah dengan diterimanya Merek dan tanda bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas Merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama Merek yang bersangkutan.⁴³ Sistem konstitutif erat kaitannya dengan pendaftaran Merek. Proses permohonan pendaftaran Merek yang dianut Indonesia sesuai dengan UU M I G. Secara keseluruhan, tahapan tersebut tidak berbeda dengan tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Merek yang lama. Hanya saja ada satu tahap yang di balik dan bertujuan untuk memberikan keefektifan proses pendaftaran Merek kedepannya.

⁴² Zaenal Arifin, dan Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, hlm. 54.

⁴³ O.K. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 154.

a. Pengumuman

Menteri mengumumkan permohonan dalam berita resmi Merek dalam waktu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan selama tiga bulan dan diterbitkan dalam berita resmi Merek melalui sarana elektronik atau non elektronik. Selama jangka waktu pengumuman diperbolehkan adanya keberatan dan sanggahan. Keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang- Undang tidak dapat didaftar atau ditolak. Salinan surat yang berisikan keberatan dikirimkan kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan.

Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Menteri. Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri. Dilakukan oleh Direktorat Jenderal setelah suatu permohonan disetujui untuk didaftarkan dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi Merek. Adanya sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal adalah papan pengumuman, apabila keadaan memungkinkan, sarana khusus akan dikembangkan dengan media lainnya.

Penggunaan berbagai sarana secara alternatif untuk mengumumkan Merek yang sudah disetujui pendaftarannya akan lebih memudahkan layak ramai konsumen untuk mengetahui keberadaan Merek terdaftar tersebut, serta segala informasi lainnya yang terkait dengan Merek. Dengan demikian, pengumuman tersebut memberikan kesempatan seluas mungkin kepada masyarakat untuk menilai apakah Merek tersebut memang seharusnya layak didaftar atau sebaliknya Merek tersebut seharusnya ditolak pendaftarannya atau tidak dapat didaftar sebagai Merek.

b. Pemeriksaan Formal

Setelah melakukan permohonan pendaftaran Merek terdapat pemeriksaan formal berupa pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek, dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penerimaan, kepada pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.

c. Pemeriksaan Substantif

Memeriksa kelengkapan administratif terhadap suatu permohonan pendaftaran Merek ,dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan Direktorat Jenderal juga jika terdapat keberatan pemeriksaan substantif akan di selesaikan dalam waktu paling lama 90 hari. Pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU M I G, yaitu apakah Merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik atau Merek tersebut memenuhi unsur yang mengharuskan Merek di tolak pendaftarannya atau Merek tersebut memang dapat didaftarkan ternyata memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU M I G, pendataran terhadap Merek tidak kan dilakukan.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal, yaitu pejabat yang karena ke ahlianya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka pemeriksaan diberi jenjang dan tunjangan fungsional disamping itu lainnya sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan jenjang adalah jenjang kepangkatan pejabat fungsional sebagai mana ditentukan dalam peraturan Perundang-undanganyang berlaku.

2.2.6 Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak

Pendaftaran sebuah Merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau distribusi sebuah perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif Merek tersebut. Pemilik Merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan Mereknya tanpa izin. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai. Membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau nama baik *goodwill* merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional.⁴⁴ Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur Pasal 20 UU M I G :

- a. Permohonan Merek disertai dengan itikad tidak baik, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenias, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- b. Merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis.
- c. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum.
- d. Merek tidak memiliki daya pembeda. Merek mengandung tanda yang telah menjadi milik umum.
- e. Merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- f. Merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat dan khasiat dari barang atau jasa yang di produksi.

⁴⁴ Eddy Damian, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: P.T Alumni, hlm. 9.

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut Pasal 21 U U M I G:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal dan didaftar.
- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- f. Beritikad tidak baik.

2.2.7 Jangka Waktu Perlindungan Merek

Pemilik Merek terdaftar, dapat mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan Merek untuk jangka waktu yang sama, yaitu 10 Tahun. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud di atas diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 bulan sebelum akhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar. Berbeda dari Undangundang Merek lama yang menetapkan batas waktu perpanjangan paling lambat adalah 6 bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan Merek, dalam U U M I G. Baru jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 bulan, sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek sampai dengan tanggal

berakhirnya perlindungan Merek.⁴⁵ Bisa untuk kemudahan bagi pemilik Merek permohonan perpanjangan perlindungan Merek diajukan kepada Direktorat Jenderal, dan tidak semua permohonan perpanjangan perlindungan Merek harus disetujui, melainkan harus memenuhi syarat tertentu. Permohonan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan tersebut tidak diajukan dalam jangka 12 bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan atau tidak memenuhi dua persyaratan yang disebut terakhir.

Apabila permohonan perpanjangan perlindungan Merek lebih dari 12 bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan Merek tersebut lebih cepat dari yang seharusnya, permohonan perpanjangan akan ditolak. Bukan berarti bahwa setelah tidak dimohonkan perpanjangan lagi. Pemilik Merek tetap berhak menjangkau permohonan perpanjangan Merek setelah masuk dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 Tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek tersebut. Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain. Adanya biaya untuk setiap pengajuan permohonan atau permohonan perpanjangan Merek, permohonan petikan daftar umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian lisensi, keberatan terhadap permohonan, permohonan banding serta lainnya yang ditentukan dalam UU M I G, wajib dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dengan keputusan Presiden. Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri yang lingkup tugasnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana berdasarkan peraturam Perundang-undangan yang berlaku. Suatu penegasan didalam UU M I G, diatur ketentuan mengenai kemungkinan sebagian. Penerimaan negara bukan pajak oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek, sedangkan yang dimaksud menggunakan penerimaan adalah pemakaian berdasarkan sistem dan

⁴⁵ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 54.

mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Kemudian, Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43.

2.2.7 Pembatalan Merek.

Pengaturan mengenai pembatalan Merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UUM I G. Lain halnya dengan penghapusan, pembatalan pendaftaran Merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik Merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bila Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, dengan dasaralasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU M I G, yang mengatur mengenai Merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 68 UU M I G, yang berbunyi:⁴⁶

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 UU M I G.
- b. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU M I G, setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- c. Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU M I G diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- d. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 362.

Merek hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik Merek yang terdaftar berdasarkan alasan tertentu. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu bagi pihak pemilik Merek yang belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan setelah mengajukan permintaan pendaftaran Merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual permintaan pembatalan diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, diantaranya karena alasan :

- a. Merek terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
- b. Merek terdaftar tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.
- d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa.
- e. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.
- f. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- g. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera atau lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- h. 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.

Gugatan pembatalan pada pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 Tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan Merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.⁴⁷ Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh Panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari daftar umum Merek dan mengumumkannya dalam berita resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁸

Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari daftar umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum Merek, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari daftar umum Merek diumumkan dalam berita resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.⁴⁹

2.2.8 Lisensi Merek

Perjanjian lisensi yang tercantum pada Pasal 1 ayat (18) UU M I G, adalah izi yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak untuk

⁴⁷ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 85.

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 364.

⁴⁹ O.K. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 396.

menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat⁵⁰. Penggunaan Merek khususnya Merek terkenal tanpa izin dari pemilik Merek sangat merugikan bagi pemilik Merek terdaftar yang sebenarnya, yaitu pemilik atau produsen barang-barang yang bermutu tinggi. Konsumen juga dapat dirugikan karena banyak sekali pembeli yang tertipu atau tidak dapat membedakan barang yang asli dengan kualitas baik dan bermutu tinggi, dengan barang palsu yang berkualitas rendah, selain itu negara dirugika, semakin banyaknya penggunaan Merek terkenal tanpa izin di Indonesia.

Kemudian akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang Merek terkenal yang telah terdaftar, serta merugikan yang telah berhasil diusahakan dengangigih oleh pemilik atau pemegang Merek terkenal tersebut. Sehingga banyaknya biaya yang dikeluarkan atau pemegang Merek terkenal yang bersangkutan untuk mempromosikan Mereknya. Maka akan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik di dalam peraturan internasional maupun peraturan nasional tentang Merek.⁵¹ Dalam Pasal 43 hingga Pasal 49 bagian kedua BAB V jo Pasal 1 ayat 13, dari definisi mengenai lisensi yang diberikan dalam Pasal 1 ayat 13 UU M I G, terdapat ke dalam beberapa unsur meliputi:

a. Adanya Izin Yang Diberikan Oleh Pemegang Merek.

Adanya izin yang diberikan pemegang Merek sama halnya dengan lisensi rahasia dagang, lisensi desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, keharusan adanya pemberian izin oleh yang pemegang Merek merupakan suatu hal yang mutlak, jika penerima lisensi Merek tidak mau digugat dengan alasan telah melanggar hak atas Merek Pasal 76 UU M I G. Disamping itu pelanggaran Merek dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 94 UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Pemberian izin untuk menggunakan Merek ini oleh ketentuan

⁵⁰ Citra Rosa Budiman, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well-Known*) Di Indonesia, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol.23 No. 1, (Januari-Juni 2019), hlm. 3.

⁵¹ Kadek Agus Bram Rendrajayaida Bagus Raidjaya, *Op.Cit*, hlm. 2.

Pasal 77 UU M I G, juga membawa hak lebih lanjut kepada penerima lisensi untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran Merek. Yang dimaksud dengan pelanggaran Merek adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang terdaftar, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis.

b. Izin Tersebut Diberikan Dalam Bentuk Perjanjian.

Ketentuan ini membawa akibat hukum bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak pemberi lisensi yaitu pemegang hak yang sah dengan pihak penerima lisensi. Perjanjian pemberian lisensi ini merupakan perjanjian formal, yang harus memenuhi bentuk yang tertulis. Kewajiban agar perjanjian lisensi ini dibuat secara tertulis juga diperkuat dengan kewajiban pendaftaran lisensi sebagai mana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (3) jo Pasal 3 ayat (4) jo Pasal 49 UU M I G.

Pemberian izin oleh pemegang Merek merupakan keharusan, jika Penerima lisensi tidak ingin digugat dengan alasan melanggar hak atas Merek yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 UU M I G. Pelanggaran Merek adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang terdaftar, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan yang dapat diajukan berupa gugatan ganti rugi, atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Perjanjian lisensi yang didaftarkan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali diperjanjikan lain.

Pengaturan wilayah ini terkait dengan batasan wilayah teritorial yang memungkinkan untuk pelaksanaan hak dari Merek yang terdaftar. Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek. Syarat objektif suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) UU M I G, sebagai berikut: “Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung adapat menimbulkan akibat yang merugikan

perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya”. Perjanjian lisensi terdiri atas dua macam :

a. Lisensi Eksklusif

Pencipta memberikan kewenangan kepada penerima lisensi untuk mengajukan tuntutan kepada pihak lain bila pihak lain itu melanggar, atau penerima lisensi diberikan hak untuk memberikan lisensi lagi atau disebut juga mengadakan perjanjian sublisensi pada pihak lain.

b. Lisensi Non Ekseklusif

Pemilik atau pemegang hak cipta mengadakan perjanjian lisensi dengan beberapa pihak yang disebut penerima lisensi non eksklusif, artinya penerima lisensi tidak bisa mengadakan perjanjian lisensi lagi, perjanjian sublisensi dengan orang lain.⁵²

2.2.9 Hak Prioritas Pendaftaran Merek

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Indonesia juga meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Kedua ratifikasi tersebut mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan UU M I G dengan ketentuan dalam kedua Perjanjian Internasional tersebut. Salah satu ketentuannya adalah mewajibkan Indonesia untuk mengakui hak prioritas bagi pendaftar Merek yang berasal dari negara lain yang juga meratifikasi kedua konvensi tersebut.

Hak prioritas adalah hak bagi pendaftar Merek untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan pendaftaran di negara asal merupakan tanggal prioritas di Indonesia. Artinya, tanggal penerimaan yang tercatat di Indonesia sama dengan tanggal penerimaan di negara asal, walaupun waktu pendaftarannya berbeda. Hak

⁵² Insan Budi Maulana, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.142.

prioritas dan prosedur menggunakannya diatur oleh UU M I G. Selain UU M I G, hak prioritas juga diatur oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham Merek). Hak Prioritas berlaku selama pengajuan pendaftaran Merek dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Menurut Pasal 9 UU M I G, permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain. Negara lain tersebut merupakan anggota Konvensi Paris atau Konvensi Pembentukan WTO.⁵³ Tata cara permohonan pendaftaran Merek menggunakan hak prioritas tidak jauh berbeda dengan pendaftaran biasa. Permohonan dengan hak prioritas wajib di lengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan hak tersebut. Bukti yang dimaksud wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Jika tidak terpenuhi, permohonan tersebut tetap diproses melalui proses biasa.

Hak prioritas bersumberkan kepada *Paris Convention* yang asas-asasnya telah digabungkan di dalam TRIPs. Ketentuan-ketentuan *Paris Convention* yang terpenting adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Penanganan nasional atau simulasi nasional yang mengatur bahwa sejauh berkaitan dengan milik industrial, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota lain sebagaimana ia berikan kepada warga negaranya sendiri. Penanganan seperti ini dikenal dengan *principle of national treatment*. Inti *national treatment* adalah pada pemberlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain.

⁵³ M.A.Mukhlisin, *Hak Prioritas Pendaftaran Merek* [https://smartlegal.id/hki/ Merek /2020/03/14/hak-prioritas-pendaftaran-Merek/](https://smartlegal.id/hki/Merek/2020/03/14/hak-prioritas-pendaftaran-Merek/) Diakses Pada Tanggal 09-06-2023 Pukul 22:39 WIB.

⁵⁴ Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 134 .

2. Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftar pertama di negara anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama.⁵⁵ Khusus bagi negara bukan anggota diberlakukan asas *principle of independence*, artinya pemberian Hak Kekayaan Intelektual di suatu negara tidak mewajibkan negara lain memberikan Hak Kekayaan Intelektual. Inti dari pengertian prioritas adalah menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filling date*.⁵⁶ Jadi hak prioritas berkaitan dengan jangka waktu pendaftaran yang memberikan anggapan mendaftarkan lebih awal dari fakta yang sesungguhnya.

Hak prioritas adanya permohonan, dan tidak terjadi dengan sendirinya secara otomatis. Maksud dari pengertian prioritas adalah dengan menggunakan dan menempatkan tanggal penerimaan dianggap sama dengan tanggal penerimaan di negara asal. Dianggap sama tentunya dalam arti seolah-olah, bukan yang sesungguhnya. Berarti ini adalah suatu fiksi suatu anggapan. Fiksi ialah, bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.⁵⁷

Bahwa tiap-tiap konstruksi atau pembentukan pengertian terletak sesuatu fiksi, karena orang hanya melihat sifat dari sesuatu yang konkrit yang bersamaan dengan sifat yang lain, jadi sifat-sifatnya yang umum dan mengabrasinya dari sifat yang khusus. Menurut Van Apeldoorn mengatakan, fiksi itu biasa dipakai jika orang dengan sadar menerima sesuatu sebagai benar, apa yang tidak benar. Fiksi-fiksi tersebut mempunyai sifat yang tak berbahaya, bahkan lebih dari pada itu, orang dapat mengatakan, bahwa fiksi perundangundangan itu bukan fiksi sebenarnya, melainkan dirumuskan belaka sebagai fiksi.⁵⁸

⁵⁵ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Bandung: Alumni, hlm.24.

⁵⁶ Endang Purwaningsih, *Op.Cit*, hlm. 135.

⁵⁷ Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 407.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 408.

Fiksi Perundang-undangan tak pernah menyatakan persamaan fakta melainkan memberikan penilaian yuridis yang sama terhadap hubungan hubungan yang berbeda satu sama lain. Mengindahkan hal itu adalah sangat besar gunanya untuk penafsirkan peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan sebagai fiksi, karena didalamnya ada terkandung, bahwa tiada dapatlah orang dengan begitu saja menghubungkan akibat hukum yang timbul dari hubunganhubungan khayal kepada hubungan lain yang diberi nilai sama dengan hubunganhubungan khayal itu.

3. Sistem pendaftaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berupa hak eksklusif, Perlindungan hak cipta lahir pada saat ide telah diwujudkan ke dalam bentuk nyata. Oleh karena itu hak cipta ini tidak memerlukan pendaftaran guna memperoleh perlindungan, perlindungan itu ada secara otomatis ketika ide telah diwujudkan, walaupun beberapa negara mencantumkan juga tentang pendaftaran hak cipta, namun tujuan pendaftaran tersebut adalah sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa terhadap hak cipta yang dimiliki seseorang. Bagi rahasia dagang unsur pendaftaran bukanlah syarat untuk perlindungan, mengingat rahasia dagang terkait dengan informasi yang tidak diketahui oleh umum. Meskipun demikian perjanjian lisensi terkait rahasia dagang dapat didaftarkan. Hanya saja yang didaftarkan adalah syarat dan isi perjanjiannya, bukan rahasia itu sendiri.

Sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual secara umum dikenal dua cara pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

- a. *First to file system*, merupakan sistem pendaftaran yang didasarkan pada pendaftar pertama. Artinya jika ada dua orang yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, maka pihak yang mendaftarkan lebih dahululah yang diprioritaskan untuk diproses, disebut juga dengan pendaftaran konstitutif.
- b. *First to use system*, merupakan sistem yang didasarkan pada pengguna pertama, artinya pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah

orang yang pertama menggunakan kekayaan intelektual tersebut, sistem ini dinamakan juga dengan sistem deklaratif.

Melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ini, maka negara memberikan perlindungan kepada orang yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar, dan akan memberikan hak eksklusif kepada yang telah berhasil melakukan pendaftaran. Perlindungan yang dimaksud berupa penerimaan hak eksklusif yang bersifat monopoli untuk waktu tertentu dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan Kekayaan Intelektual yang didaftarkan tersebut. Melalui hak eksklusif pemilik hak kekayaan intelektual dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu terhadap hak kekayaan intelektual tersebut tanpa izin.

Hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual tanpa izin,⁵⁹ mempunyai dua muatan yaitu hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Hak Kekayaan Intelektualnya,⁶⁰ untuk memperoleh keuntungan finansial dari perolehan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual berupa pengalihan dan pemberian izin penggunaan Hak Kekayaan Intelektualnya dengan memperoleh royalti dan hak moral adalah hak yang melekat pada pihak yang menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Ada kemanunggalan yang integral antara Hak Kekayaan Intelektual dan pihak yang berhasil melahirkan Hak Kekayaan Intelektual.⁶¹ Yang selalu melekat atas diri pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan.

Hak eksklusif yang diberikan tersebut sesungguhnya berupa hak monopoli untuk jangka waktu yang terbatas, sebagai imbalan yang diberikan negara kepadanya atas banyak pengorbanan yang telah dilakukan untuk perolehan Hak Kekayaan Intelektual. Hak monopoli tidak untuk selamanya namun hanya dalam jangka waktu tertentu. Dalam waktu yang telah ditentukan tersebut hanya yang memiliki

⁵⁹ Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia*, Alumni: Bandung, hlm. 63.

⁶⁰ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 61.

⁶¹ Otto Hasibuan, *Op.Cit*, hlm. 69.

hak yang dapat berbuat bebas terhadap Hak Kekayaan Intelektualnya, sedangkan bagi pihak lain harus mengakui Hak Kekayaan Intelektual tersebut melalui permintaan izin terlebih dahulu untuk dapat berbuat atas Hak Kekayaan Intelektual pihak lain dengan membayar sejumlah royalti. Apabila menggunakan Hak eksklusif tersebut tanpa izin dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain baik dari aspek perdata maupun dari aspek pidana secara sekaligus. Apabila masa perlindungan telah habis, maka hak eksklusif yang bersifat ekonomis menjadi lenyap, maka pemilik Hak Kekayaan Intelektual tidak lagi dilindungi dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektualnya berarti hak eksklusifnya hilang dan pihak lain dapat mempergunakan Hak Kekayaan Intelektual tersebut secara bebas, tanpa izin dan tanpa royalti. Lenyapnya hak eksklusif penguasaan Hak Kekayaan Intelektual yang telah habis masa perlindungannya beralih mempunyai fungsi sosial.

4. Hak prioritas dan hak eksklusif dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak kekayaan industri tidaklah dapat dilepaskan dari historis eksistensi *Paris Convention* yang asas-asasnya telah digabungkan di dalam TRIPs. Berdasarkan ketentuan-ketentuan *Paris Convention* bahwa:⁶² “Penanganan nasional atau simulasi nasional yang mengatur bahwa sejauh berkaitan dengan milik industrial, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota lain sebagaimana ia berikan kepada warga negaranya sendiri. Penanganan seperti ini dikenal dengan *principle of national treatment*”. Inti *national treatment* adalah pada pemberlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain.⁶³

Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftar pertama di negara anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta perlindungan didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama. Khusus bagi negara bukan anggota diberlakukan asas *principle of*

⁶² Endang Purwaningsih, *Op.Cit*, hlm. 134.

⁶³ Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit*, hlm. 24.

independence, artinya pemberian Hak Kekayaan Intelektual di suatu negara tidak mewajibkan negara lain memberikan Hak Kekayaan Intelektual. Inti dari pengertian prioritas adalah menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filling date*. Jadi hak prioritas berkaitan dengan jangka waktu pendaftaran yang memberikan anggapan mendaftar lebih awal dari fakta yang sesungguhnya.⁶⁴ Pelaksanaan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di negara lain, maka secara yuridis Hak Kekayaan Intelektual yang telah didaftarkan tersebut memperoleh perlindungan dengan mendapatkan hak eksklusifnya di negara tersebut selama jangka waktu perlindungan.

Bagi negara-negara sesama anggota *Paris Convention*, dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi warga asing dapat menggunakan permohonan dengan hak prioritas, dalam arti Hak Kekayaan Intelektual didaftarkan dengan maksud memperoleh perlindungan, serta dengan hak prioritas maka perlindungan berupa hak eksklusif itu dianggap sudah ada sebelum pendaftaran dilakukan. Sebelum pendaftaran dalam arti perlindungan telah dianggap ada pada sejak penerimaan pendaftaran di negara asal. Bagi pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan tersebut, baik sebelum ataupun sesudah pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dapat dikenakan tuntutan ganti rugi atau dilaporkan melakukan tindak pidana dan penyelesaian menurut hukum.

Prinsip pokok dalam *Paris Convention* adalah tidak diperkenankan negara peserta konvensi melakukan diskriminasi terhadap negara sesama peserta anggota *Paris Convention*. Jadi tidak ada alasan untuk lebih memprioritaskan warga negaranya dibandingkan dengan warga negara lain. Dalam regulasi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia pengaturan hak prioritas dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan berikut: Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 ayat (14) UU M I G.

⁶⁴ Endang Purwaningsih, *Op.Cit*, hlm. 135.

5. Asas resiprositas dalam penggunaan hak prioritas, Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual secara hak prioritas sesuai dengan *Paris Convention* hanya diperuntukkan bagi negara-negara sesama anggota *Paris Convention* secara resiprositas. Berdasarkan asas resiprositas, dengan menegakkan asas pemberian perlakuan yang sama atas hak asas resiprositas, artinya kesediaan, kerelaan, memberi perlindungan yang sama terhadap pelayanan permintaan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dengan hak prioritas terhadap asing orang harus berdasarkan asas timbal balik. Perlakuan pemberian perlindungan hukum yang sama. Rezim Hak Kekayaan Intelektual memberi perlindungan yang sama terhadap pemilik Hak Kekayaan Intelektual asing, sebagaimana perlakuan perlindungan yang diberikan kepada pemilik Hak Kekayaan Intelektual warga negara sendiri.

Asas resiprositas dengan sendirinya bercorak multilateral terhadap semua negara anggota *Paris Convention*, artinya jika pemohon bukan dari negara peserta *Paris Convention*, kantor Hak Kekayaan Intelektual Merek harus menolak pendaftaran dengan hak prioritas dengan alasan tidak ditegakkan asas Resiprositas. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu tertentu 6 atau 12 bulan terhitung sejak tanggal perincian permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention* atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Permohonan dengan hak prioritas tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor penyelenggara pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dimaksud disertai terjemahannya.

Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas. Selain persyaratan salinan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat meminta agar permohonan dengan menggunakan hak prioritas dilengkapi pula dengan:

- a. Salinan lengkap Hak Kekayaan Intelektual yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara asal.
- b. Salinan dari dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang akan didaftar tersebut baru.

Tanggal penerimaan dinyatakan sebagai tanggal diterimanya permohonan dari pemohon yang telah:

- a. Mengisi formulir permohonan.
- b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Membayar biaya permohonan.

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual oleh warga negara asing tidaklah selalu otomatis menggunakan hak prioritas namun dengan memenuhi persyaratan tertentu. Hak prioritas diberikan jikalau didahului dengan permohonan menggunakan hak prioritas. Apabila persyaratan telah dipenuhi maka warga negara asing yang telah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya di negara asal, dapat diberikan prioritas bahwa tanggal penerimaan di negara tujuan dianggap sama dengan tanggal penerimaan di negara asal sepanjang negara-negara tersebut sama-sama menjadi anggota *Paris Convention*. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di negara asing dengan menggunakan fasilitas hak prioritas membawa konsekuensi hak eksklusif dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual menjadi berlaku surut pula sejak tanggal mendaftarkan di negara asal menjadi berlaku sama di negara tujuan.

Bagi pihak-pihak lain yang beriktikad tidak baik menggunakan Hak Kekayaan Intelektual pihak lain tanpa hak dan melawan hukum, dapat dilawan oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual dengan menggunakan hak eksklusif yang dianggap telah ada sebelum pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan, sepanjang pendaftaran dengan menggunakan hak prioritas. Dengan demikian hak pemilik Hak Kekayaan Intelektual meskipun mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya

belakangan dibandingkan dengan di negara asalnya, sepanjang pendaftaran dilakukan dengan hak prioritas tetap mendapatkan perlindungan hak eksklusifnya di negara lain yang Perdagangan dunia, untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukan sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara asal. Hak prioritas bersifat repsiokal bagi negara-negara yang sama-sama tergabung dalam *Paris Convention* atau persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia untuk menganggap fiksi, pendaftaran yang dilakukan belakangan dianggap sama dengan tanggal penerimaan di negara asal. Jadi semua negara yang tergabung dalam *Paris Convention* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia terikat untuk memberikan perlindungan kepada negara lain yang warga negaranya bermaksud mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual di negara tersebut sepanjang masih dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention*.

Bagi negara-negara yang tidak tergabung dalam *Paris Convention*, maka di negara tersebut tidak berlaku hak prioritas. Bagi warga negara asing dari negara yang tidak tergabung dalam *Paris Convention*, maka warga dari negara yang bersangkutan (tidak tergabung dalam *Paris Convention*) tidaklah memiliki hak prioritas dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. dianggap hak eksklusifnya telah ada sejak Hak Kekayaan Intelektualnya didaftarkan di negara asal. Keadaan ini memberikan jangka waktu perlindungan hak eksklusif yang sama, tidak menjadi berkurang meskipun pendaftaran dilakukan kemudian.

Apabila tidak dilakukan dengan hak prioritas maka jangka waktu hak eksklusifnya berkurang, pendaftaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi tidak lagi relevan. Hak Kekayaan Intelektual hanya diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu untuk memaksimalkan hak eksklusifnya (kecuali Merek yang memang selalu dapat dilakukan perpanjangan). Pentingnya hak prioritas berupa hak bagi warga negara asing, yang berasal dari negara yang sama-sama tergabung dalam *Paris Convensi* atau persetujuan pembentukan Organisasi.

2.1.0 Itikad Baik Pada Merek

Pengertian itikad baik yang dianut dalam UU M I G lebih menunjuk kepada ukuran kepatutan dari pada ukuran norma hukum. Selain itu pengertian itikad baik dalam hukum secara subjektif adalah kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum.⁶⁵ Mengenai itikad baik pada Merek terdapat terdapat dari Pasal 21 ayat (3) UU M I G, “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad baik” dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU M I G, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemohon tidak beritikad baik adalah dijelaskan bahwa yang dimaksud pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng.

Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik merek, akan tetapi hak atas merek hanya akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika permintaan pendaftaran merek oleh pemohon merek dilakukan dengan itikad baik. Unsur itikad baik dalam suatu permintaan pendaftaran merek merupakan unsur yang sangat penting. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain. Tidak semua merek dapat di daftarkan, hanya merek yang memenuhi syarat-syarat seperti adanya daya pembeda dengan merek lain dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

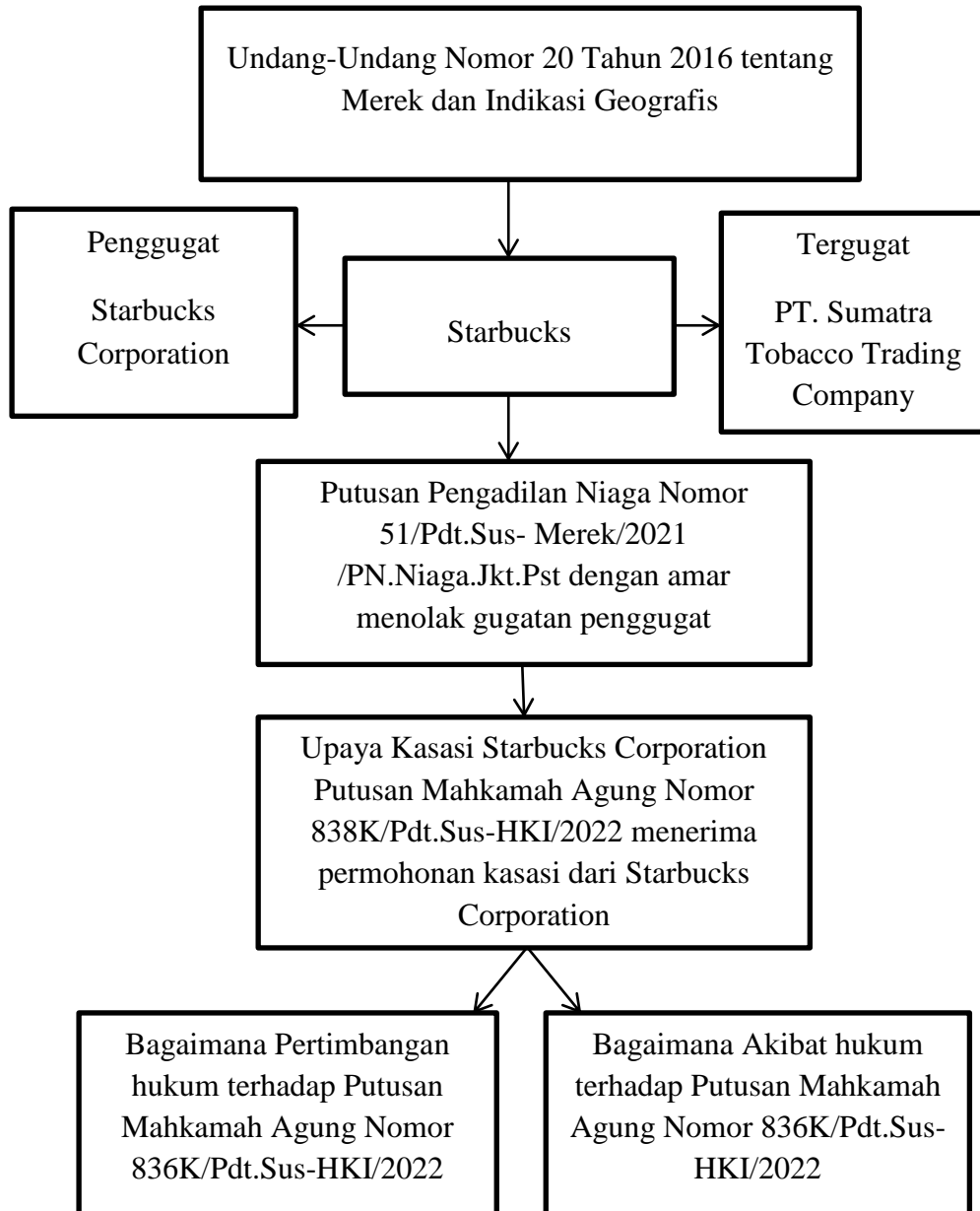
Namun, ada saja pelaku usaha yang beritikad tidak baik saat ingin mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat menolak permohonan pendaftaran merek apabila dilakukan dengan adanya unsur itikad tidak baik. Dalam penjelasan dari Pasal 21 Ayat (3) UU M I G, dijelaskan bahwa pemohon yang beritikad tidak baik adalah, yaitu pemohon dalam mendaftarkan mereknya mempunyai niat untuk meniru atau

⁶⁵Abdi Dwi Wibowo, 2021, *Analisis Yuridis Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Penggunaan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis* (Studi Putusan Nomor 8 PD/PDT.SUS-HKI/2020), Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30656?show=full>, Diakses Pada Tanggal 18-06-2023 Pukul 23:13WIB.

mengikuti merek pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya dan dapat merugikan pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Penerapan dari unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan dalam penolakan pendaftaran merek menurut UU M I G, Itikad tidak baik merupakan salah satu alasan sebuah merek dapat ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena permintaan pendaftaran merek tersebut dilakukan secara tidak jujur dengan niat untuk meniru, menjiplak maupun membonceng merek yang sudah terkenal demi kepentingan usaha dan dapat merugikan pihak lain yang telah mendaftarkan mereknya. Selain itu, perbuatan ini dapat mengecoh para konsumen sehingga tidak sedikit para konsumen merasa tertipu dengan adanya merek palsu tersebut.

2.3.2 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan.



Gambar 1 Kerangka Pikir

Keterangan :

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, adanya sengketa Merek Starbucks. Penggugat yaitu Starbucks Corporation melakukan gugatan terhadap Tergugat yaitu PT. Sumatra Tobacco Trading Company yang melakukan pelanggaran Merek terkenal Starbucks yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 51/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan amar menolak gugatan penggugat yaitu Starbucks Corporation, karena dengan alasan pada proses pendaftaran Tergugat tidak menemukan adanya Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang dimohonkan Tergugat tersebut. Sehingga Tergugat permohonan pendaftaran Merek milik Tergugat dapat terdaftar karena telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan ke dalam Merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik.

Meniru secara keseluruhan milik Penggugat yang menjadi Tergugat tidak terdapat alasan harus dibatalakan, dan secara otomatis gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak. Dan Starbucks Corporation tidak terima atas pendapat Majelis Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan melakukan upaya kasasi oleh Starbucks Corporation, karena Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Starbucks milik Penggugat dalam bentuk susunan dan jumlah huruf serta adanya persamaan bunyi dan ucapan. Sehingga pendaftaran Merek milik Tergugat pada daftar Merek dilakukan dengan itikad tidak baik yang ingin membonceng keterkenalan Merek Penggugat, dan memiliki niat meniru, menjiplak atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Sehingga pada Pengadilan Tinggi Mahkamah dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 838K/Pdt.Sus-HKI/2022 menolak permohonan Kasasi dari PT. Sumatra Tobacco Trading Company, dan dinyatakan Starbucks Corporation pemilik sah pada Merek terkenal tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara yang dipakai untuk melakukan suatu penelitian, dengan cara yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut maka perlu dilakukan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁶⁶

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis normatif adalah hukum yang dikonsepsikan mengacu pada peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan serta, sebagai norma atau sebuah kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi sebuah acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara ini in *concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum.⁶⁷ Serta peraturan Perundang-undangan, bahan pustaka dan bahan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku didalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Maka dari itu, mengkaji tentang penerapan hukum pada Merek terkenal Starbucks Coropration dalam penanganan perkara Hak Kekayaan Intelektual yang dilarang UU M I G.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: CitraA68 ditya Bakti, hlm. 57.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 58.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif adalah merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan antara sebuah gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.⁶⁸ Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara lengkap, rinci, dan jelas tentang penyelesaian mengenai alasan dan pertimbangan hukum dasar gugatan Starbucks Corporation sebagai pemilik hak atas Merek terkenal yang menggugat PT. Sumatra Tobacco Trading Company serta dengan alasan dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan, Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang dilarang dalam UU M I G.

3.3 Pendekatan Masalah

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

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai objek fokus penelitian pada Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022.

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

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang lama dengan Undang-Undang Merek terbaru terkait dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶⁹ Dengan mengkaji secara mendalam pada putusan pengadilan, dan peraturan pemerintah lain yang terkait dengan isu hukum yang hendak dipecahkan.

⁶⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

⁶⁹ Petter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group, hlm. 133.

3.4 Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berupa literatur hukum, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Jenis data yang digunakan dan dibedakan antara bahan hukum yaitu:⁷⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
- e. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- g. Putusan Nomor 51K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Tjk.Pst.
- h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti:

- a. Buku-buku literatur hukum
- b. Jurnal hukum
- c. Artikel hukum

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 121.

- d. Pendapat para ahli yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti:

- a. Sumber informasi internet.
- b. Kamus hukum.
- c. Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Studi pustaka yaitu pengkajian suatu informasi yang tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan didalam penelitian ini. Sehingga dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang akan ditempuh, adalah mengidentifikasi data sekunder, bahan hukum yang penulis gunakan adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang penulis kumpulkan melalui buku-buku, jurnal ataupun melalui internet.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Klasifikasi data, adalah merupakan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam pembagian-pembagian pada pokok pembahasan

yang akan dibahas, sehingga akan diperoleh suatu data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

- c. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

3.7 Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif, yang dimaksud dengan analisis data deskriptif adalah penulis penelitian dalam melakukan analisisnya berkeinginan untuk mengemukakan gambaran atau pemaparan subjek maupun objek pada penelitiannya sebagaimana hasil dari penelitian tersebut. Yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Penelitian ini disajikan secara tersusun dan sistematis dan kemudian ditarik kesimpulan yang guna memperoleh suatu gambaran yang jelas tentang penyelesaian perkara PT. Sumatra Tobacco Trading Company, yang melanggar larangan pada UU M IG dalam Hak Kekayaan Intelektual pada Merek terkenal milik Starbucks Corporation.⁷¹

⁷¹Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang sengketa Merek PT. Sumatra Tobacco Trading Company Dan Starbucks Corporation. Analisis yuridis menurut penulis adalah bahwa Merek PT. Sumatra Tobacco Trading Company Dan Starbucks Corporation, Tergugat telah didaftarkan dengan memiliki persamaan dari segi bentuk desain, cara penulisan, bunyi ucapan dan kombinasi warna yang dalam kasus ini keseluruhannya dengan Merek terkenal milik Penggugat yang telah didaftarkan diberbagai negara dan tercantum pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa termasuk Merek terkenal, karena keterkenalan dan mudahnya informasi Merek Penggugat, maka mudah mengetahui keberadaan Merek milik Penggugat tersebut, sehingga Tergugat dengan ini memiliki niatan yang buruk atau itikad tidak baik karena sejak dari awal mendaftarkan Merek yang mempunyai persamaan dengan Penggugat sehingga merugikan reputasi Merek penggugat yang dikenal masyarakat dan mengecoh konsumen, maka terbukti adanya itikad tidak baik oleh Tergugat. Sehingga secara yuridis telah melanggar Pasal 21 ayat (3) UU M I G.

2. Akibat hukum pembatalan Merek, Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik Merek, Menteri dan juga pihak ketiga. Starbucks Corporation, yaitu meminta pembatalan Merek Starbucks untuk Kelas 34 milik PT Sumatra Tobacco Trading Company atas dasar itikad tidak baik. Meskipun Starbucks Corporation tidak memiliki Merek terdaftar di Kelas 34, namun dengan adanya Permohonan pendaftaran Merek Starbucks di Kelas 34 dan Merek terdaftar di kelas-kelas lainnya milik Starbucks Corporation, sudah cukup mempunyai landasan (*legal standing*). Pasal 77 ayat (1) Starbucks milik PT. Sumatra Tobacco Trading Company di kelas 34 telah terdaftar sejak tanggal 20 November 2011, artinya Starbucks Corporation telah lewat jangka waktu mengajukan, yaitu lebih dari 5 Tahun terhitung tanggal pendaftaran Merek Starbucks milik PT. Sumatra Tobacco Trading Company di kelas 34. Namun demikian, menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) memberikan ruang untuk pembatalan Merek tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik. Karena diketahui PT Sumatra Tobacco Trading Company memiliki itikad tidak baik maka Merek Starbuck milik PT Sumatra Tobacco Trading Company di batalkan sesuai dengan UU M I G.

Kualifikasi pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek adalah pihak-pihak lain selain pemilik Merek atau Menteri, baik perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang memiliki kepentingan langsung yang diakui secara hukum, bukan hanya sekedar kemungkinan manfaat yang berhubungan dengan uang. Selain mempunyai suatu kepentingan, pihak ketiga juga harus beritikad baik yang berarti tidak meniru, tidak menjiplak atau tidak mengikuti Merek pihak lain yang akan dihapuskan demi kepentingan usahanya sehingga akan mengakibatkan kondisi persaingan sehat, tidak mengecoh, atau tidak menyesatkan konsumen nantinya.

5.2 Saran

1. Bagi pemerintah dan Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, agar pelaksanaan dalam perlindungan hukum terhadap Merek dagang terkenal di Indonesia dapat berjalan maka diperlukan kerjasama dengan memanfaatkan perangkat peraturan perundang-undangan mengenai Merek serta ketentuan internasional yang menyangkut mengenai perlindungan terhadap Merek terkenal dan adanya sikap antisipasi dari pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, terhadap pendaftar Merek terutama pemohon yang berindikasi memiliki itikad tidak baik serta memberikan perluasan terhadap definisi Merek terkenal tersebut pada hukum positif Indonesia.
2. Bagi pengusaha, perlu kesadaran untuk mendaftarkan Merek dagangnya atau Merek jasanya agar mendapatkan perlindungan hukum, sehingga apabila terjadi sengketa Merek yang berkenaan dengan Mereknya, pemilik Merek tersebut dapat membuktikan bahwa adanya pemilik Merek yang sah dan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga.
3. Bagi masyarakat, perlu adanya penyampaian informasi kepada masyarakat luas mengenai Merek dan sanksi yang didapatkan apabila ketentuan dalam UU M I G, dilanggar sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Astarin, Dwi Rezki Sri. 2009. *Penghapusan Merek Dagang Terdaftar*. Bandung: P.T Alumni.
- Apeldoorn, Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Casavera, 2009. *8 Kasus Merek Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- 2009. *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Damian, Eddy. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T Alumni.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gautama, Sudargo. 1994. *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 1987. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Hidayah, Khoirul. 2020. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Lindsey, Tim. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T Alumni.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Grasindo.

- Marzuki, Petter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Preneda Media Group.
- Maulana, Insan Budi. 1999. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Bakti Aditya.
- Miru, Ahmad. 2005. *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: P.T Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Bakti Aditya.
- Nainggolan, Bernard. 2011. *Peremberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: P.T Alumni.
- Priapantja, Cita Citrawinda. 2004. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*. Bogor: Sinar Grafika.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: P.T Alumni.
- Riswandi, Budi Agus dan Muhammad Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saidin, O.K. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Sentosa. 2008. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soejono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudaryat, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Suherman, Ade Maman. 2009. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujipto, H.M.N Purwo. 1984. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Bandung: Djambatan.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Putusan Nomor 51K/Pdt.Sus-HKI/2014/PN.Tjk.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022.

C. Jurnal

Andre Asmara, 2019, Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran *First To File* Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016), *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, vol. 3, No. 2.

Arifin Zaenal, dan Muhammad Iqbal, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Vol.5 No.1

Budiman, Citra Rosa, 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well-Known*) Di Indonesia, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol.23 No. 1.

Dwipayani, Desak Made, dan NurulFazriyah, 2021. Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.NIAGA.JKT.PST, *Jurnal Ganesh Law Review*, Vol.3 No. 2.

Fajar, Mukti ND dkk, 2018. Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegak Hukum Merek di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.25.

Nurgroho, Rifky Ardian dkk, 2016. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing, *Jurnal Diponegoro Law*, Vol.5 No. 3.

Putri, Sherly Ayuna, Tasya Safiranita Ramli, Hazar Kusmayanti, Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal “SEPHORA” atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Fakultas Universitas Padjadjaran dan Fakultas Maranatha Christian Indonesia, Vol . 9 No. 1.

Rendrajayaida, Kadek Agus Bram dan Bagus Raidjaya, 2014. *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal (well known mark) Berkaitan Dengan Pelanggaran Merek, Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Universitas Udayana, Vol.02 No.1.

Wibowo, Ari, 2015, “Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (*Descriptive Trademark*) Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek” , *Privat Law*, VII.

D. Internet

Abdi Dwi Wibowo, 18 Juni 2021, “*Analisis Yuridis Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Penggunaan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 8PD/PDT.SUS-HKI/2020)*”,<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30656?show=full>.

Damang, 17 Desember 2011, *Definisi Pertimbangan Hukum*, http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbanganhukum_17.html?m=1

Hamdan, 22 April 2021, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI): Pengertian Dan Jenisnya*, <https://lp2m.uma.ac.id/https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-ataskekayaan-telektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>

Hanif, 10 Januari 2016, *Rifgani Nur Fauziah, Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa*,<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlmanado/bacaartikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

Harefa, Trimem, 17 Juli 2014, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara*,<http://trimenhukumbloganda.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-olehhakimdalam.html>

Mukhlisin, M.A, 14 Maret 2020, *Hak Prioritas Pendaftaran Merek*,<https://smartlegal.id/hki/Merek/2020/03/14/hak-prioritas-pendaftaran-Merek/>