

CHAPTER I

INTRODUCTION

1.1 Background

Along with the rapid development and intensive competition in world trade, the more the idea issued by people in different places and poured into a product that they trade. In practice, not infrequently found products with a similar category with the appearance or packaging, the composition, or even the same function, so it takes a measure to distinguish from one another. The measure is commonly called mark. With such a function, can be regarded as a means or as a sign distinguishing between products produced by a person or legal entity with products produced by others.¹

In addition to the rights arising on the basis of the use of the mark, raised obligation or responsibility for the marks they have registered, namely for mark owners to use the mark on goods production especially in strengthening the accountability of the manufacturers on the quality of traded goods. Moreover, the requirement that arises is to oversee the distribution of the territorial boundaries of a particular type of goods with the mark. In the realization of these factors are important in the eyes of consumers in selecting products², Which is to enable consumers to base their choice in buying a particular product with the look of the mark, this is understandable because most consumers think that if the goods

¹ Julius Rizaldi, *Protection of Famous Mark Product Packaging Competition Against Cheating*, (Bandung: Alumni, 2009), p. 1.

² Julius Rizaldi, *ibid.*, P. 2.

purchased have a mark of high quality, the goods that have a standard of quality and safe for consumption according to the mark's reputation.³

In a business context, the mark is a basis in modern trade in the era of free trade. It is said that, because the mark can be the basis for the development of modern trade scope, covering the use of the reputation of the mark (*goodwill*)⁴, Where *goodwill* viewed from two sides. The first of the economic, *goodwill* is an economic good intangibles that arise in the relationship between the company and customers as well as the possibilities for future development. *goodwill* can be taken into account along with the affairs of the company and are recorded in the balance sheet as a gain or profit. In another sense, *goodwill* is the relationship between the company and the customer or consumer who creates the company's profits. Second *goodwill* viewed from a legal standpoint is the company's business is not the object in a legal sense because it can not be transferred (sold) to the others. In other words, *goodwill* not wealth that can be made the object of rights.

Mark became one of the very popular word that is often used in terms of publicizing the product either through the mass media such as newspapers, magazines, and tabloids and through electronic media such as television, radio and others. Along with the rapid competition in world trade in goods and services in the recent days it is no wonder that the mark has a very significant role to be recognized as a sign of a certain product in the community and also have the power and benefits if managed properly. The mark is no longer a word that is only

³ Julius Rizaldi, *ibid.*, P. 3

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Economic Analysis of Intellectual Property Rights*, (Bandung: Copyright Aditya Bakti, 2001), p. 68.

associated with a product or a set of items in the era of free trade but also processes and business strategy. Therefore, the mark has value or equity in question is very important because these will be the benchmark of a product in the market.

In practice traversed by a mark, there is a process or of a product into a mark known to the consumer society and make the mark as an asset of the company is the phase that is expected by the producer or the owner of the mark, this stage is referred to as mark equity. Once a company reaches the stage that makes the mark well known by the consumer society, can lead to the presence of competitors that bad faith (*bad faith*) To conduct unfair competition by way of imitation, piracy, even perhaps by counterfeiting of marked products to gain trade advantages in a short time.⁵

In Act Number 15 of 2001 on Trademarks (Trademark Act) mentioned understanding of the mark is a sign in the form of images, names, words, letters, numbers, color composition, or a combination of these elements, having distinguishing features and used in the trade in goods or services.⁶ Marks can be divided into two types, namely trademarks and service marks.

A trademark is a sign used on goods traded by a person or persons jointly or a legal entity to differentiate with other similar items.⁷ Examples are the Lux trademark for the soap produced by PT. Unilever Indonesia and Toyota for cars manufactured by Toyota. Service mark is a sign used for services traded by a

⁵ Darmadi Durianto, Sugiarto, and Tony Sitinjak, *Conquer Strategy Markets Equity Research Through Mark Behavior*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), p 22.

⁶ Article 1 paragraph 1 of Law Number 15 of 2001 on Trademarks (Trademark Law).

⁷ *ibid.*, Article 1 paragraph 2 Trademark Law

person or persons jointly or a legal entity to differentiate with other similar services.⁸ Examples are service marks of Garuda Indonesia for air freight services, Burgundy Taylor for services stitch of clothing or Head Quarter Saloon for beauty services. No other mark can be the name, symbol, sign, design or a combination of them to be used as the identity of an individual, organization or company in the goods and services that are owned to distinguish the products of other services.⁹

International treaties on IPR related to mark them, the Paris Convention, Madrid Agreement, WIPO Treaty (*World Intellectual Property*), And the TRIPs Agreement (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). TRIPs agreement is a provision that has the most important role because it was followed by many of the participating countries as well as having a strategic role in the regulation of international trade¹⁰ Understanding Mark TRIPS, particularly “*Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may make registrability depend on*

⁸ *ibid.*, Article 1 point 3 Trademark Law

⁹ Organisasi.Org Community & Online Library Indonesia, *Strategy, type / Various Dan Understanding Mark / Mark / Mark Products Goods and Services - Marketing Management*, [Http://organisasi.org/strategi-jenis-macam-dan-pengertian-merek-merk-mark-produk-barang-dan-jasa--marketing management](http://organisasi.org/strategi-jenis-macam-dan-pengertian-merek-merk-mark-produk-barang-dan-jasa--marketing-management), accessed on January 2, 2011

¹⁰Dwi Rezki Sri Astarini, *Elimination of Registered Trademark*, (Bandung: Alumni, 2009), p. 6.

distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”¹¹

Approval of TRIPs imposes limits that any sign or combination of signs that can distinguish the goods and services of a company with other companies may be considered a trademark. Such a sign, in particular, words, including personal names, letters, numbers, and the combination of colors, as well as any combination of such a sign, can be registered as trademarks. The most important thing in the TRIPS Agreement is the emphasis on distinguishing element. According to the TRIPS Agreement, the distinction (distinguishing) is the only substantive condition for the protection of the mark. The rejection of the registration of a mark based on the reason for the absence of distinguishing. In the case of refusal of protection of the mark allowed anyway is not contrary to the provisions stipulated in the Paris Convention.

Rejection of a protection of the Paris Convention, it is permissible if the registration or registration in the country concerned violates the rights of third parties if the earlier mark concerned does not have distinguishing characteristics, or exclusively contain descriptive terms. Moreover, the mark is contrary to the principles of morality or public order are accepted by society. While power is a key differentiator for the protection provided under the TRIPS Agreement.

So far, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) were less successful in providing a guarantee of protection against IPR which consists of copyright and industrial property such as marks, patents, industrial designs and

¹¹ TRIPs Pasal 15 ayat (1)

trade secrets. Therefore, in 1994 sponsored by the United States established *World Trade Organization* (WTO) is based on an international agreement in which the load attachment Annex 1C governing intellectual property associated with international trade. Such efforts by the United States to protect its intellectual property rights overseas. While the protection of the mark in Indonesia has started since 1961 to 2001 with a law enacted various marks.¹²

Marks need to be protected because it is immaterial wealth that can bring substantial economic gains or worth considering. This can occur when used to market a particular product. The high quality of a product is characterized by a well-known mark attached to merchandise.¹³ Marks can be protected if the mark is registered in the Directorate General of Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (DG IPR).¹⁴

Similarly, in the TRIPS agreement signed by Indonesia and also in the Trademark Act stated that the registered mark has the exclusive right to prohibit third parties without the permission and consent of the trademark owner to use the same mark for goods and / or services registered in advance. But the legal protection of the registered mark is not a guarantee. Sometimes, if there are sufficient grounds, the registration of the mark in the Directorate General of IPR can be deleted or canceled.¹⁵

Important principles that serve as guidelines with regard to registration of the trademark is the need for good faith (*good faith*) Of the registrant. Based on

¹² O.C. Kaligis, *Theory & Practice Trademark Law Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), p. 6.

¹³ Abdulkadir Muhammad., *Op. cit.*, P. 12

¹⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, *Op. cit.*, P. 10.

¹⁵ Sudargo Gautama, *According Trademark Rights-GATT TRIPs Agreement and the Trademark Law RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1994), p. 19

this principle, only the intention to let the registrant will receive legal protection. This brings the consequence that the Director General of IPR in Indonesia obligation actively to refuse registration of the mark when a real find their likeness or imitation with a mark that is listed on the basis of bad faith.¹⁶

In the perspective of Trademark Law, the applicant is acting in good faith is the applicant who registered its mark in a dignified and honest without any intention to hitchhike, imitate or trace fame marks of other parties in the interest of its business resulting damages to the other party or inflicting conditions of unfair competition, deceptive or misleading consumer. One is as happened in the case between PT. Panca Talentamas Jakarta (hereinafter referred to as **Plaintiff**) Against Budi Utomo (hereinafter referred to as **Defendant**) Which will be discussed in this paper where the Plaintiff is the owner of the license of Kapur Bagus mark Kapur Bagus, That the insecticide product of Bagus Kapur Ajaib mark anti cockroaches and ants that are produced by the Plaintiff has received the trademark certificate from the Ministry of Justice and Human Rights, Director General of Intellectual Property, Trademark Directorate Number: IDM000021321 dated 24 November 2004 on behalf of Abdul Alex Soelistyo address Jl. Pluit Raya 12 Blok Al-A2 Jakarta Utara (office address) and Jl. Pluit Raya Utara 27 Jakarta Utara (home address)

In this case, the product mark Plaintiff emulated such that it has a similarity in principle or in its entirety with the product trademark Defendant and have occurred in bad faith of the Defendant as at least acknowledged the element

¹⁶ O.C. Kaligis, *Op. cit.*, P. 14.

of purpose in imitating mark products Plaintiff, where counterfeiting implemented without rights, and the resulting product is a falsification of the Plaintiff product.

Admittedly, this action is an action Defendants seek profit for themselves by doing the counterfeiting of products and marks that result in real harm to the Plaintiff. Potential losses can occur to consumers who have been taking the circulation of counterfeit products. This situation raises a variety of concerns about legal protection efforts in running the business activities of the Plaintiff's product marketing, which became a legal issue that is important to investigate.

The above problems, the following cases were presented, a new problem that has not been in depth reviews about the solution and the solution. Based on this, the author intends to lift it into a paper with the title:

" JURIDICAL ANALYSIS OF TRADEMARK OWNERS' EFFORT IN PROTETING THEIR PRODUCT FROM COUNTERFEIT ACTIVITIES (A STUDY CASE OF DECREE NUMBER 118/Pid.B/2013/PN.Mlg)"

1.2 Formulation of the problem

After reviewing the circumstances and background of the problems above can then be formulated in two key problems that need to be the author discussed as follows:

1. What kind of legal protection of trademark rights holders so that they can be protected by legislation?
2. How attempts to do mark owners in the event of falsification of the mark is based on Law Number 15 of 2001 on Marks?

1.3 Research Purpose

1. analyzing forms and mark protection devices used in providing legal protection for trademark rights holder.
2. Analyzing efforts to do mark owners in the event of falsification of the mark is based on Law Number 15 of 2001 on Marks.

1.4 Research Benefit

1. Practical benefits

In practical terms, this paper is expected to provide benefits for the legal profession, especially in the field of Intellectual Property Law, especially the field of mark. In addition, it is expected to become inputs or new knowledge about efforts to mark owners in seeking legal protection for its Mark by Act Number 15 of 2001 on Marks.

2. Theoretical benefits

Theoretically, the paper is expected to increase knowledge and can provide new input in the field of Intellectual Property Law, in particular in the field of Mark. The theoretical benefits, especially with respect to the norms regarding the protection of the law to do mark owners in protecting its Mark by Act Number 15 of 2001 on Marks.

1.5 Writing system

PART I

: PRELIMINARY

Written material in this chapter is a description of the contents of subsequent chapters, which are interrelated to discuss the central theme of this thesis, systematically arranged in the background of the problems, the formulation of the problem, research objectives, the benefits of research, as well as the systematic writing.

CHAPTER II : LITERATURE REVIEW

In this literature review author divided it into two (2) sub discussion is the theoretical basis and conceptual basis. In a theoretical basis outlined the general understanding of marks, mark history in Indonesia, functions, properties, and characteristics Mark, general theories of Mark, the period of protection, Trademark registration, and cancellation Mark in Indonesia. Furthermore, in the conceptual basis outlined understanding of matters related to marks in order to avoid the expansion of the meaning or deviations in writing this essay.

CHAPTER III : RESEARCH METHODS

In chapter legal research methods, the writer discusses the types of research used, how or procedures for obtaining the research material, which is then followed by a discussion of the nature of the research analysis and ends with the obstacles encountered or faced in the research and how the writer to overcome various forms of obstruction the. In short, this chapter outlines the research methods used to examine the issues raised in accordance with the selected topic in this paper.

CHAPTER IV : RESULTS AND ANALYSIS RESEARCH

Elaborating on the legal protection of the rights holder for marks, also legal attempts that can be taken in case of violation of the rights holder for the mark, also provides descriptions of the case position and analysis on the judge's decision in the verdict of case studies.

CHAPTER V : CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

The last chapter suggests a conclusion of the research that has been discussed from Chapter I to

Chapter IV and accompanied with relevant suggestions.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan intensifnya persaingan dalam perdagangan dunia, semakin banyak pula ide yang dikeluarkan oleh orang di berbagai tempat dan dituangkan ke dalam sebuah produk yang mereka perdagangkan. Dalam praktek, tak jarang pula ditemukan produk-produk dengan kategori sejenis dengan penampilan atau kemasan, komposisi, atau bahkan fungsi yang sama, sehingga dibutuhkan sebuah ukuran yang dapat membedakan satu dan lainnya. Ukuran tersebut lazim disebut merek. Dengan fungsi seperti itu, dapat dikatakan sebagai sarana atau sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain.¹

Selain hak yang timbul atas dasar penggunaan merek, timbul pula kewajiban atau tanggung jawab atas merek yang mereka daftarkan, yaitu bagi pemilik merek dalam menggunakan merek atas barang-barang produksinya terutama untuk memantapkan pertanggung-jawaban pihak produsen atas kualitas barang yang diperdagangkan. Selain itu, kewajiban yang timbul adalah untuk mengawasi batas- batas teritorial peredaran suatu jenis barang dengan merek tersebut. Pada realisasinya faktor-faktor ini penting di mata konsumen dalam memilih produk², yakni untuk memungkinkan para konsumen mendasarkan

¹ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 1.

² Julius Rizaldi, *Ibid.*, hal. 2.

pilihan mereka dalam membeli produk tertentu dengan melihat dari mereknya. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan konsumen berpikir bahwa apabila barang yang dibeli memiliki merek yang berkualitas tinggi maka barang itu memiliki standar kualitas dan aman untuk dikonsumsi sesuai dengan reputasi merek tersebut.³

Dalam konteks bisnis, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern di era perdagangan bebas saat ini. Dikatakan demikian, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkungannya mencakup reputasi penggunaan merek (*goodwill*)⁴, dimana *goodwill* dipandang dari dua sisi. Pertama dari sisi ekonomi, *goodwill* adalah benda ekonomi tidak berwujud yang timbul dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan serta kemungkinan perkembangan yang akan datang. *Goodwill* dapat diperhitungkan bersama dengan urusan perusahaan dan dicatat dalam neraca sebagai keuntungan atau laba. Dengan pengertian lain, *goodwill* adalah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen yang menciptakan keuntungan perusahaan. Kedua *goodwil* dipandang dari sisi hukum adalah usaha perusahaan bukan benda dalam arti hukum karena tidak dapat dialihkan (dijual) kepada pihak lain. Dengan kata lain, *goodwill* bukan kekayaan yang dapat dijadikan objek hak.

Merek menjadi salah satu kata yang sangat populer yang sering digunakan dalam hal mempublikasikan produk baik itu lewat media massa seperti di surat kabar, majalah, dan tabloid maupun lewat media elektronik seperti di televisi,

³ Julius Rizaldi, *Ibid.*, hal. 3

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001), hal. 68.

radio dan lain-lain. Seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia perdagangan barang dan jasa akhir-akhir ini maka tidak heran jika merek memiliki peranan yang sangat signifikan untuk dikenali sebagai tanda suatu produk tertentu di kalangan masyarakat dan juga memiliki kekuatan serta manfaat apabila dikelola dengan baik. Merek bukan lagi kata yang hanya dihubungkan dengan produk atau sekumpulan barang pada era perdagangan bebas sekarang ini tetapi juga proses dan strategi bisnis. Oleh karena itu, merek mempunyai nilai atau ekuitas yang dimaksud menjadi sangat penting karena nilai tersebut akan menjadi tolak ukur suatu produk yang ada dipasaran.

Dalam praktek, yang dilalui oleh suatu merek, terdapat proses yaitu dari suatu merek produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadi aset perusahaan yang bernilai ekonomi tinggi adalah tahapan yang harus diperjuangkan atau diupayakan oleh pihak produsen maupun pemilik merek, tahapan ini disebut sebagai ekuitas merek. Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, muncul para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) dengan melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.⁵

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) disebutkan pengertian merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur

⁵ Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2001), hal 22.

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁶ Merek dapat dibedakan atas dua jenis yaitu merek dagang dan merek jasa.

Merek dagang adalah tanda yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.⁷ Contoh merek dagang adalah Lux untuk sabun mandi yang diproduksi oleh PT. Unilever Indonesia dan Toyota Kijang untuk mobil yang diproduksi oleh perusahaan mobil Toyota. Merek jasa adalah tanda yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.⁸ Contoh merek jasa adalah Garuda Indonesia untuk jasa angkutan udara, Burgundy Taylor untuk jasa jahitan busana atau Head Quarter Saloon untuk jasa kecantikan. Merek tidak lain dapat berupa nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya.⁹

Perjanjian internasional mengenai HKI yang berkaitan dengan merek diantaranya, Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, Perjanjian WIPO (*World Intellectual Property*), dan Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual*

⁶ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek).

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2 UU Merek

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3 UU Merek

⁹ Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, *Strategi, Jenis/Macam Dan Pengertian Merek / Merk / Brand Produk Barang Dan Jasa - Manajemen Pemasaran*, <http://organisasi.org/strategi-jenis-macam-dan-pengertian-merek-merk-brand-produk-barang-dan-jasa-manajemen-pemasaran>, diakses tanggal 2 Januari 2011

Property Rights). Perjanjian TRIPs merupakan ketentuan yang memiliki peran yang paling penting karena diikuti oleh banyak negara peserta serta memiliki peran strategis dalam pengaturan perdagangan internasional¹⁰ Pengertian Merek dalam TRIPS, khususnya Pasal 15 Ayat (1) adalah:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”¹¹

Persetujuan TRIPs memberikan batasan bahwa setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya, kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Hal terpenting dalam Persetujuan TRIPs adalah penekanan mengenai unsur pembeda. Menurut Persetujuan TRIPs, pembedaan (daya pembeda) adalah satu- satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek didasarkan kepada alasan karena tidak adanya daya pembeda. Dalam hal penolakan perlindungan atas merek

¹⁰Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 6.

¹¹ TRIPs Pasal 15 ayat (1)

diperbolehkan pula sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris.

Penolakan suatu perlindungan dalam Konvensi Paris, diperbolehkan apabila registrasi atau pendaftaran di negara yang bersangkutan melanggar hak-hak pihak ketiga terdahulu apabila merek yang bersangkutan tidak memiliki karakter pembeda, atau secara eksklusif mengandung syarat-syarat deskriptif. Lebih dari itu merek tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas atau ketertiban umum yang diterima masyarakat. Sementara daya pembeda adalah kunci utama bagi perlindungan menurut Persetujuan TRIPs.

Sejauh ini, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) kurang berhasil dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap HKI yang terdiri dari hak cipta dan kekayaan industri seperti: merek, paten, desain industri dan rahasia dagang. Oleh karena itu, pada tahun 1994 dengan disponsori oleh Amerika Serikat didirikan *World Trade Organization* (WTO) berdasarkan suatu persetujuan internasional yang di dalamnya memuat lampiran Annex 1C yang mengatur kekayaan intelektual dikaitkan dengan perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan Amerika Serikat untuk melindungi HKI-nya di luar negeri. Sedangkan perlindungan terhadap merek di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1961 sampai pada tahun 2001 dengan mengundang berbagai UU Merek.¹²

Merek perlu dilindungi karena merupakan kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal. Hal ini

¹² O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 6.

dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk tertentu. Kualitas tingginya suatu produk ditandai oleh merek terkenal yang melekat pada barang dagangan.¹³ Merek dapat dilindungi apabila merek tersebut di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen HKI).¹⁴

Demikian pula dalam perjanjian TRIPs yang ditandatangani Indonesia dan juga dalam UU Merek disebutkan bahwa merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Namun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut bukan merupakan jaminan. Adakalanya, apabila terdapat cukup alasan, maka pendaftaran merek di Dirjen HKI dapat dihapus atau dibatalkan.¹⁵

Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Dirjen HKI di Indonesia berkewajiban secara aktif untuk menolak pendaftaran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik.¹⁶

¹³ Abdulkadir Muhammad., *Op. cit.*, hal. 12

¹⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, *Op. cit.*, hal. 10.

¹⁵ Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang- Undang Merek RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1994), hal. 19

¹⁶ O.C. Kaligis, *Op. cit.*, hal. 14.

Dalam perspektif UU Merek, pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Salah satunya adalah seperti yang terjadi pada kasus antara PT. Panca Talentamas Jakarta (selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**) melawan Budi Utomo (selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**) yang akan dibahas dalam karya tulis ini dimana Pihak Penggugat adalah pemilik lisensi dari merk Kapur Bagus, Bahwa produk jenis barang insektisida merk Bagus Kapur Ajaib anti kecoa dan Semut yang diproduksi oleh Penggugat tersebut sudah mendapat sertifikat merek dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jendral Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek Nomor : IDM000021321 tanggal 24 Nopember 2004 atas nama Abdul Alex Soelistyo alamat Jl. Pluit Raya No.12 Blok A1-A2 Jakarta Utara (alamat kantor) dan Jl. Pluit Utara Raya No.27 Jakarta Utara (alamat rumah)

Pada kasus ini, produk merek milik Penggugat ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan produk merek dagang Tergugat tersebut dan sudah terjadi itikad tidak baik dari Tergugat karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru produk merek Penggugat, dimana pemalsuan dilaksanakan tanpa hak, dan produk yang dihasilkan merupakan pemalsuan atas produk merek Penggugat.

Harus diakui, ini tindakan Tergugat merupakan tindakan mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan melakukan pemalsuan produk dan merek yang mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat. Potensi kerugian dapat terjadi terhadap para konsumen yang selama ini mengkonsumsi produk palsu yang diedarkannya. Keadaan ini menimbulkan berbagai keresahan mengenai upaya perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha pemasaran produk milik Penggugat, yang menjadi suatu persoalan hukum yang penting untuk diteliti.

Permasalahan diatas, berikut kasus yang dipaparkan, merupakan permasalahan baru yang belum diulas secara mendalam mengenai solusi dan penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS ATAS UPAYA PEMILIK MEREK DALAM MELINDUNGI PRODUK BARANGNYA DARI PRAKTEK PEMALSUAN (Studi Kasus Putusan Nomor 118/Pid.B/2013/PN.Mlg.)”

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengulas keadaan dan latar belakang permasalahan di atas, selanjutnya dapat dirumuskan dua masalah pokok yang perlu penulis bahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek agar mereka dapat dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan pemilik merk dalam hal terjadi pemalsuan atas merknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk-bentuk dan perangkat perlindungan merek yang digunakan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek.
2. Menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan pemilik merk dalam hal terjadi pemalsuan atas merknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum khususnya dalam bidang Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama bidang merek. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi masukan atau pengetahuan baru tentang upaya pemilik merek dalam mencari perlindungan hukum bagi Mereknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan masukan baru dalam bidang Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya dalam bidang Merek. Manfaat teoritis ini, terutama berkenaan dengan norma mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemilik Merek dalam melindungi Mereknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari skripsi ini, yang disusun secara sistematis dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini Penulis membaginya menjadi 2 (dua) sub bahasan yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori diuraikan secara garis besar mengenai pengertian Merek secara umum, sejarah Merek di Indonesia,

fungsi, sifat, serta ciri-ciri Merek, teori-teori umum Merek, jangka waktu perlindungan, pendaftaran Merek, dan pembatalan Merek di Indonesia. Selanjutnya dalam landasan konseptual diuraikan pengertian mengenai hal-hal terkait dengan Merek agar tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan dalam penulisan skripsi ini.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara atau prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut. Singkatnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam karya tulis ini.

BAB IV

: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Menguraikan tentang perangkat perlindungan hukum bagi pemegang hak atas Merek, juga upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap pemegang hak atas merek, juga memberikan jabaran mengenai kasus posis dan analisis atas putusan hakim dalam putusan studi kasus.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I hingga Bab IV dan disertai dengan saran yang relevan.

