

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penekanan dari Indonesia sebagai negara hukum terlihat dalam penjelasan UUD 1945 yaitu bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pemerintahan yang berdasar pada sistem konstitusi dan bukan kekuasaan yang tidak terbatas.

Pada dasarnya konsep pemikiran negara hukum sendiri sudah dicetuskan sangat lama. Cita negara hukum yang pertama kali dikemukakan oleh Plato yang kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Kedua ahli ini menyatakan bahwa yang memerintahkan dalam suatu negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.¹ Plato mendasarkan suatu negara hukum pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana untuk merumuskan suatu hukum bagi masyarakatnya.

Para ahli lainnya yang mengemukakan pendapatnya terkait negara hukum adalah Friedrich Julius Stahl. Ia mengemukakan ciri-ciri negara hukum adalah pengakuan hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintah berdasar atas

¹ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 63.

undang-undang dan peradilan administrasi.² Sedangkan Indroharto mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat unsur-unsur universal yang terdapat pada negara hukum. Dalam negara hukum, pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang dimana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh undang-undang. Dalam negara, hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan. Kekuasaan tersebut tidak terpusat pada satu tangan melainkan harus diberi pada lembaga-lembaga kenegaraan tersebut.³

Negara yang berdasar pada hukum memiliki pengertian bahwa hukum merupakan suatu kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak ada kekuasaan yang dapat melebihi atau mengatasi hukum itu sendiri.⁴ Dengan melihat pernyataan tersebut, maka tidak boleh ada suatu kekuasaan manapun yang sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya tersebut. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari negara yang menerapkan konsep negara hukum.

Sehingga hal tersebut juga berlaku di Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang jelas pada konstitusinya. Hukum dianggap sebagai pemimpin yang sesungguhnya mengingat bahwa jabatan yang dimiliki oleh penyelenggara negara akan silih berganti sesuai periode yang ditentukan. Konsepsi negara hukum yang hendak

² Mohammad Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 22.

³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2004), hlm. 82.

⁴ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Jakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 11.

diwujudkan di Indonesia sendiri adalah sistem hukum Pancasila, yaitu sistem hukum yang didasarkan sesuai Pancasila. Penerapan dari sistem ini sendiri disebabkan karena pesatnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sehingga menghendaki penerapan hukum yang mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.⁵

Di samping Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana Pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan nasional. Menurut Bessant, Dalton, Watts dan Smith ide dasar negara kesejahteraan berawal dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan dimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan warganya. Dalam bahasa filsafat Bentham menggunakan istilah “*utility*” atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip ini, ia berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik dan sebaliknya. Sehingga apabila hal tersebut diterapkan dalam suatu negara maka aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan rakyatnya.⁶

Menurut ahli lainnya yaitu Esping Anderson, ia mengemukakan bahwa negara kesejahteraan lebih sering ditengarai oleh atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh pemerintah kepada warganya. Hal tersebut dapat terwujud

⁵ Mahfud M.D, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 8.

⁶ Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 100.

dari pelayanan pendidikan, pengurangan kemiskinan, transfer pendapatan dan masih banyak lagi.⁷ Negara kesejahteraan pada dasarnya memperlihatkan peran negara yang aktif dalam mengelola perekonomian yang terdapat di dalamnya.

Indonesia yang merupakan negara kesejahteraan mengatur hal ini dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang merumuskan tujuan negara sebagai berikut:

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

Selanjutnya salah satu pasal dalam UUD 1945 yang membahas tentang Indonesia sebagai negara kesejahteraan dimuat dalam Pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan kaidah fundamental dalam merumuskan konsep negara yang menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyatnya atas pengelolaan sumber daya alam milik bangsa Indonesia khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual.

⁷ Siwo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Cetakan 1, (Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa, 2006), hlm. 8.

Kekayaan Intelektual merupakan aset komersial yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia yang mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia. Sebagai aset komersial maka Kekayaan Intelektual menjadi salah satu alat penunjang pembangunan ekonomi negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.⁸ Mengingat juga bahwa Indonesia adalah negara hukum, Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai yang sangat besar membutuhkan adanya suatu perlindungan hukum. Perlindungan ini diwujudkan dalam sistem yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. HKI merupakan cara dalam melindungi Kekayaan Intelektual dengan memanfaatkan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Desain Industri, Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman dan Desain Tata Letak Sirkuit terpadu.

HKI sendiri merupakan wujud penghargaan atas hasil karya dari kemampuan intelektual manusia yang beraneka ragam. Oleh karena intelektualitas inilah seseorang terdorong untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Setiap karya yang dihasilkan dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra dan dalam menghasilkan sebuah karya tersebut diperlukan curahan waktu, tenaga, pikiran daya cipta, rasa dan karsa yang mengandung kekayaan di dalamnya. Hal tersebutlah yang membedakan Kekayaan Intelektual dengan jenis kekayaan lainnya yang dapat dimiliki oleh manusia.

⁸ Krisnani Setyowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Kantor HKI-IPB, 2005), hlm. 1.

Pada perkembangannya, HKI senantiasa mendapat pengakuan sebagai bagian dari sistem perdagangan yang memiliki nilai komersil di dalamnya. Peran HKI saat ini cukup penting salah satunya adalah sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya dan sebagai alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti dalam penemuannya yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.

Nyata jelas bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi dewasa ini tidak akan terlepas dari pengaruh sistem HKI dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusi yang diberikan melalui hasil karya intelektual telah membantu banyak orang dalam menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik. Melalui HKI penghasil suatu karya intelektual dimungkinkan untuk mengeksploitasi penemuannya tersebut secara ekonomi. Melalui hak ekonomi yang diberikan oleh HKI mendorong para pencipta karya intelektual untuk dapat senantiasa menciptakan karya-karya yang lebih baik.

Selain hak ekonomi yang dapat dirasakan oleh penghasil karya intelektual, terdapat juga hak moral bagi penghasil yang telah mengabadikan integritasnya demi menghasilkan karya intelektualnya. Negara juga memberikan suatu manfaat sosial dalam bentuk penyebarluasan, pengkayaan dan dukungan terhadap pengembangan sistem HKI. Melalui sistem HKI yang baik dan benar diharapkan dapat tercipta suatu budaya yang mampu merubah masyarakat pengguna menjadi masyarakat yang

mengembangkan potensi dirinya sehingga kemudian tercipta pencipta, inventor dan pendesain baru.

Secara substantif, pengaturan HKI tidak hanya terbatas pada hukum nasional melainkan telah diawali terlebih dahulu dengan norma-norma hukum internasional. Secara internasional, peraturan di bidang HKI telah ditetapkan pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Dilanjutkan pada tahun 1886 terdapat *Berne Convention* untuk masalah hak cipta (*copyright*). Momentum untuk menyempurnakan dan memperluas pengaturan hak kekayaan intelektual diharmonisasi dalam kedua konvensi ini. Selain itu kedua konvensi ini juga menjadi tonggak awal penyelarasan HKI secara lebih terstruktur dan kompleks.⁹ Hal penting lainnya yang dihasilkan dalam konvensi ini adalah dihasilkannya biro administratif yang dikenal sebagai *The United International Bureau for The Protection of Intellectual Property Organisation* (WIPO). WIPO merupakan organisasi internasional yang berada di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara khusus menangani masalah HKI.

Peraturan internasional lainnya yang membahas mengenai HKI adalah hasil dari perundingan di Uruguay yang disebut sebagai Putaran Uruguay (*Uruguay Round*). Putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 hingga tahun 1994 membahas mengenai *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang kemudian

⁹ Raditya Adi Nugraha, “Tarik Menarik antara Aktor Negara dan Non Negara dalam Penerapan Rezim Internasional tentang Lisensi Software”, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2010), hlm. 47.

membentuk organisasi perdagangan dunia atau yang sering dikenal dengan WTO. Dalam Putaran Uruguay, terdapat perjanjian yang dihasilkan yaitu Perjanjian TRIPs. Perjanjian TRIPs ini mewajibkan seluruh anggota WTO untuk menerapkan persyaratan minimal untuk perlindungan HKI di negaranya yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Perjanjian TRIPs.¹⁰ Dengan diwajibkannya pengimplementasian Perjanjian TRIPs oleh setiap anggota WTO, tingkat kompetitif dalam pasar global bisa senantiasa dipacu. Pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1994. Dengan diratifikasinya perjanjian WTO tersebut maka norma-norma yang berlaku pada Perjanjian TRIPs berlaku pula bagi Indonesia.

Di Indonesia sendiri perangkat hukum nasional yang melindungi sistem HKI terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perlindungan atas Kekayaan Intelektual yang tertuang pada banyaknya perangkat hukum berkaitan erat dengan peran negara dalam mewujudkan cita hukum

¹⁰ Krisnani Setyowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Kantor HKI-IPB, 2005), hlm. 5.

dengan konsep tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan untuk senantiasa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun dengan begitu banyak regulasi-regulasi yang mengatur terkait HKI tidak serta merta membebaskan HKI dari persoalan hukum. Salah satunya adalah bidang merek yang merupakan salah satu bidang dalam HKI yang sangat rentan terhadap pelanggaran.

Merek sudah digunakan sejak zaman perunggu dimana manusia telah memberikan cap bakar pada hewan ternak. Tindakan tersebut dilakukan untuk memberikan petunjuk mengenai pemilik dari hewan ternak tersebut. Hal yang sama juga dilakukan di Mesir oleh para pengrajin dimana tanda berupa simbol diberikan pada batu-batu hasil karya pengrajin. Kebutuhan untuk menunjukkan identifikasi semakin dirasakan ketika manusia mulai mengenal perdagangan.

Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya penggunaan merek, menjadikannya bukan hanya sebagai bagian dari sistem perdagangan domestik namun juga sistem perdagangan internasional. Merek dianggap sebagai suatu basis karena merek digunakan sebagai lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar dan diperdagangkan dengan tujuan menghasilkan keuntungan besar.

Merek dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam membedakan produk yang akan dibeli dengan produk lainnya. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena sering dikaitkan dengan *image* atau reputasi barang dan jasa tertentu. Merek sendiri dapat menjadi kekayaan yang sangat

berharga secara komersial, dan tidak jarang merek inilah yang membawa suatu produk untuk dapat memiliki nilai jual yang lebih mahal.

Mengetahui bahwa merek merupakan Kekayaan Intelektual yang sangat dihargai maka terdapat beberapa peraturan internasional yang mengaturnya. Diawali dengan Konvensi Paris yang menjadi dasar bagi konvensi-konvensi merek lainnya seperti Madrid Agreement Concerning the International Registration of Trademarks, The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design 1925, Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration 1958, dan Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks 1957. Semua peraturan internasional tersebut diperuntukan untuk bidang merek yang bertujuan melindungi pencipta suatu karya dari kecurangan atau pembajakan yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam Perjanjian TRIPs, merek juga diatur lebih dalam yaitu pada Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi,¹¹

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

¹¹ Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs

Apabila Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs ditelaah lebih dalam maka dapat disimpulkan bahwa daya pembeda merupakan satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan antara satu merek dengan merek lainnya. Melalui Perjanjian TRIPs terdapat dua metode pokok untuk menciptakan hak-hak atas merek yaitu pemakaian dan pendaftaran atau yang lebih sering didengar sebagai *first to use* dan *first to file*.¹²

Syarat mutlak dalam merek dapat dilihat dari daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain bahwa suatu merek harus memiliki suatu kekhasan yang cukup tajam agar orang-orang dapat membedakannya dengan produk lainnya karena suatu merek itu ada agar barang maupun jasa yang diproduksi dapat dibedakan.¹³ Tanpa adanya syarat ini, esensi dari merek sendiri akan hilang dan keistimewaannya tersebut tidak akan dapat ditemukan.

Di dalam perangkat hukum nasional yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur hal yang serupa mengenai daya pembeda yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa permohonan pendaftaran ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:¹⁴

- 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

¹² Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 24.

¹³ OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 348.

¹⁴ Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016

- 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- 4) Indikasi Geografis terdaftar.

Pasal 21 ayat (1) yang menggunakan istilah “persamaan pada pokoknya” dan “persamaan pada keseluruhannya” menunjukkan bahwa persamaan secara keseluruhan maupun sebagian yang dapat dikatakan serupa tidak diperbolehkan karena pada dasarnya tidak memiliki daya pembeda yang cukup sehingga dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat.

Merek sendiri memiliki berbagai tujuan yang dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi produsen dan konsumen. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan dari hasil dan kualitas produknya tersebut. Sedangkan dari sisi konsumen, merek bertujuan untuk menjadi penentu produk mana yang akan dibelinya. Seringkali produk dari merek tertentu dapat menimbulkan reputasi tertentu yang dapat meninggalkan kesan bagi konsumen. Maka dari itu, suatu produk terutama produk dari suatu merek yang dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan cenderung selalui diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain.¹⁵ Merek yang dikenal luas oleh masyarakat inilah yang seringkali disebut sebagai merek terkenal.

Dalam praktiknya pada perdagangan internasional, merek kerap kali mengalami suatu permasalahan yaitu permasalahan terkait dengan merek terkenal

¹⁵ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 97.

asing atau merek terkenal yang berasal dari luar negeri atau dengan kata lain pemilik merek terkenal yang terdaftar merupakan pihak asing baik pribadi kodrati maupun badan hukum.¹⁶ Hal ini kerap kali terjadi dikarenakan merek terkenal asing sudah memiliki reputasi dan lebih dipercaya oleh masyarakat luas karena diyakini mempunyai kualitas yang tinggi bagi setiap orang yang membelinya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak sekali pelanggaran terhadap merek terkenal asing di Indonesia.

Permasalahan merek terkenal asing sering terwujud dalam bentuk peniruan. Peniru ingin mendompleng ketenaran yang telah diraih oleh merek terkenal tersebut dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Umumnya peniru akan menjual produknya dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen. Hal ini tentu berdampak buruk bagi merek terkenal asing yang ditiru karena penjualannya pasti menurun dan dapat menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Namun yang masih menjadi kendala hingga saat ini adalah kesulitan untuk melacak merek terkenal asing mengingat bahwa sistem yang digunakan dalam mendaftarkan merek di tiap negara berbeda-beda.

Pelanggaran terhadap merek terkenal menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat internasional sehingga negara-negara dalam Konvensi Paris juga mengatur terkait hal ini secara umum yang tertuang dalam Pasal 6bis ayat (1) yang berbunyi,

¹⁶ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 4-6.

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

Lewat pasal ini diketahui bahwa pelanggaran terhadap merek terkenal sebagai target untuk barang yang sejenis memperoleh perlindungan hukum berupa penolakan atau pembatalan pendaftaran merek dan pelarangan penggunaan merek. Meskipun secara internasional dan nasional tentang merek terkenal telah diatur secara umum, tidak sedikit pelanggaran yang terjadi karena persoalan persaingan curang terus mengalami perkembangan motif pelanggaran khususnya yang terjadi di Indonesia. Kasus yang sempat disoroti adalah terkait kasus merek Keen milik Keen, Inc v. merek Keen dan Keen Kids milik Arif dalam Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

Kasus ini merupakan kasus yang melibatkan dua pihak yaitu Keen Inc. (yang selanjutnya disebut Keen AS) yang merupakan perusahaan asal Amerika Serikat melawan Keen dan Keen Kids (yang selanjutnya disebut Keen Arif) milik pengusaha Indonesia bernama Arif. Kasus ini diawali ketika Keen AS ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia namun ditolak oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual karena sudah terdapat merek Keen Arif yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Keen AS tidak terima atas terdافتarnya merek Keen Arif karena dianggap

merek Keen Arif mengandung persamaan pada pokoknya dan dinilai telah menjiplak, meniru dan mengombinasikan merek Keen AS.

Sengketa merek ini diawali di pengadilan niaga dimana putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim adalah mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Keen Arif. Dalam eksepsi tersebut dinyatakan bahwa Keen AS telah terlambat dalam mengajukan gugatannya (daluwarsa) dan menjadikan gugatan yang diajukan kepada Keen Arif tidak dapat diterima. Tidak puas dengan hasil putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama, Keen AS meneruskan gugatannya tersebut ke tingkat kasasi.

Pada tingkat kasasi ini, putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat unsur yang tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam memutus perkara merek antara Keen Arif dan Keen AS. Dari pemaparan bukti yang telah diajukan oleh Keen AS, Majelis Hakim MA mengabulkan seluruh gugatan Keen AS dan membatalkan Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga.Jkt.Pst yang juga menyatakan bahwa Keen AS adalah merek terkenal serta membatalkan merek Keen Arif. Hal tersebut didasari adanya suatu itikad tidak baik dari Keen Arif ketika mendaftarkan mereknya. Beracuan pada bukti yang dipaparkan, terlihat jelas bahwa Keen AS merupakan merek terkenal yang sudah terdaftar di berbagai negara sebelumnya. Keen Arif dinilai telah mendompleng dan meniru ketenaran yang dimiliki oleh Keen AS. Tidak berhenti disitu, kali ini Keen Arif yang tidak menerima putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Oleh karenanya, Keen Arif mengajukan gugatan untuk terakhir kalinya pada tingkat peninjauan kembali. Hasil yang memuaskan diterima oleh Keen Arif dimana pada akhirnya dalam Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, Majelis Hakim membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan menyatakan bahwa pendaftar pertama Merek Keen yang sah adalah Keen Arif. Hal tersebut didasari karena Majelis Hakim menerima eksepsi Keen Arif terkait gugatan yang daluwarsa.

Menurut hemat penulis dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pengimplementasian yang sesuai dengan instrumen-instrumen hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama terkait adanya unsur itikad tidak baik yang tentu meninggalkan kesan adanya ketidakpastian hukum bagi pemegang merek terkenal asing. Oleh karenanya, penulis ingin menganalisa lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai bahan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi merek terkenal asing menurut Undang-Undang Merek Indonesia?

2. Bagaimana peran itikad baik dalam pengimplementasian pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi merek terkenal asing dalam Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengkaji pengaturan mengenai merek terkenal asing yang diberikan oleh Undang-Undang Merek di Indonesia.
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi merek terkenal asing dalam Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018.

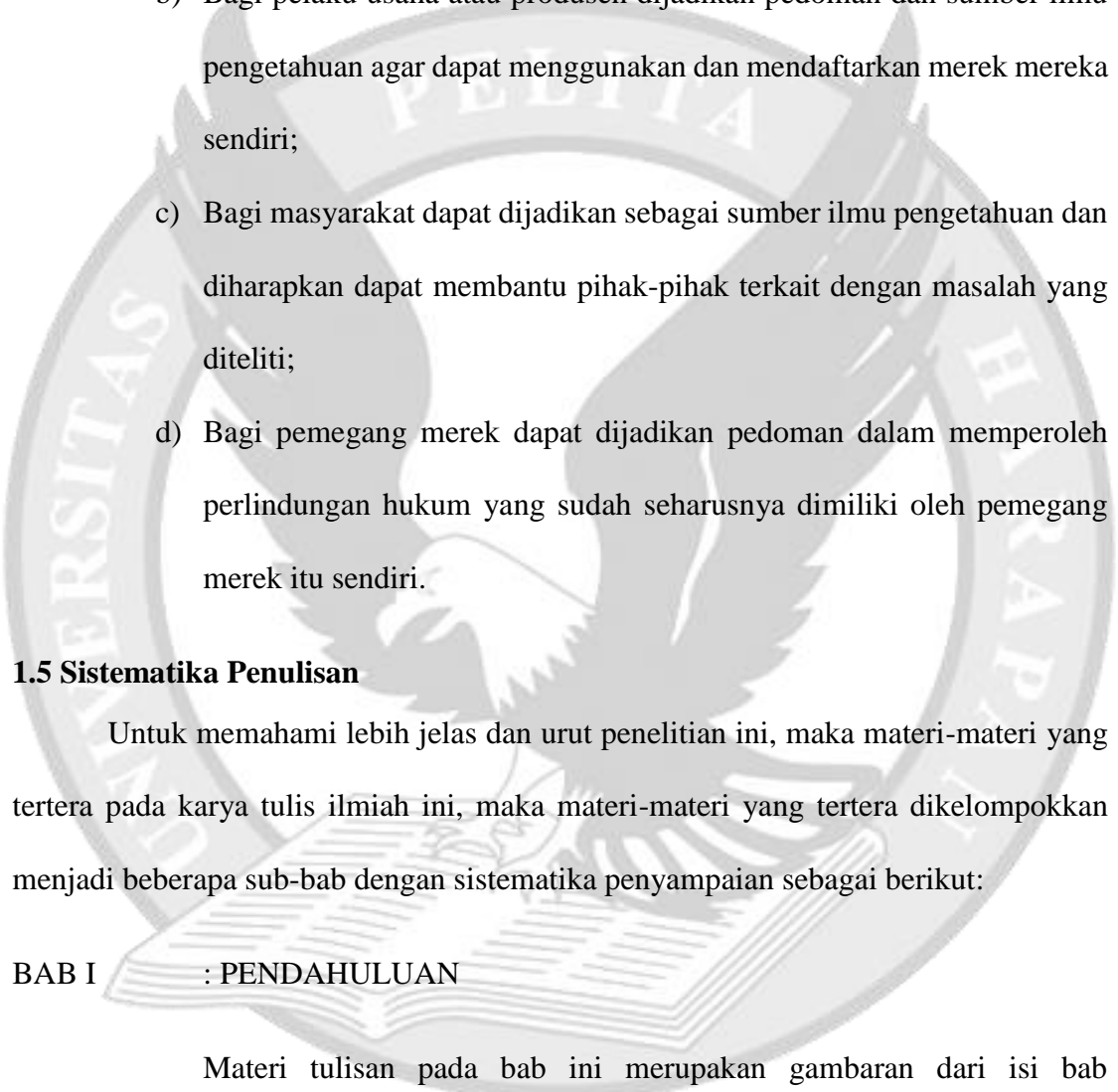
1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia;
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan merek terkenal asing bagi pemegangnya.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya pencegahan pelanggaran yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 
- a) Bagi Pemerintah Indonesia diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan merek terkenal;
 - b) Bagi pelaku usaha atau produsen dijadikan pedoman dan sumber ilmu pengetahuan agar dapat menggunakan dan mendaftarkan merek mereka sendiri;
 - c) Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti;
 - d) Bagi pemegang merek dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh perlindungan hukum yang sudah seharusnya dimiliki oleh pemegang merek itu sendiri.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas dan urut penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada karya tulis ilmiah ini, maka materi-materi yang tertera dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab selanjutnya, yang saling berhubungan untuk membahas tema pokok dari karya tulis ilmiah ini, disusun secara sistematis dalam latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka, Penulis membaginya menjadi dua sub bahasan yaitu landasan teori dan landasan konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini, Penulis akan membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, bagaimana prosedur untuk memperoleh bahan penelitian yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab analisa penelitian dan pembahasan akan memuat mengenai analisis mengenai sistem deklaratif dan sistem konstitutif suatu merek terkenal asing serta mengkaji pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketa merek terkenal asing.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup yang merupakan bab terakhir akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dimulai dari bab I hingga bab IV dan disertai dengan saran yang relevan dengan penelitian yang dibahas.

