

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Hukum merupakan suatu teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Namun, secara konseptual teori hukum ini tidak sama dengan *rule of law* milik hukum Inggris (*Anglo-Saxon*). Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau biasa disingkat menjadi UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai Negara hukum, ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Adapun yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara memiliki peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar didalamnya. Jadi, jika seseorang melanggar aturan maka ia harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Ciri-Ciri negara hukum adalah ¹:

- 1) Ada sistem ketatanegaraan yang sistematis yang mana masing-masing lembaga memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. (Di Indonesia misalnya, memiliki kelembagaan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan

¹ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3920171/mengetahui-ciri-ciri-negara-hukum-dilengkapi-penjasannya>

Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan lembaga negara lainnya.

- 2) Hukum adalah acuan dalam segala bidang di negara tersebut untuk menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat perlindungan rakyatnya tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum termasuk para petinggi negara.
- 3) Adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia (HAM) yang mana dibutuhkan pengakuan dan perlindungan karena Hak Asasi Manusia adalah hak yang paling mendasar dan fundamental dan ada sanksi tegas bagi para pelanggar HAM.
- 4) Sistem peradilan adil dan tidak memihak (memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum.) yang mana Peradilan harus berjalan adil sesuai dengan hukum sehingga tidak adanya berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara.
- 5) Adanya pembagian kekuasaan yang jelas untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi sehingga tidak adanya tumpang tindih.
- 6) Adanya peradilan pidana dan perdata Peradilan pidana sebagai suatu peradilan yang mengurus tentang pelanggaran hukum yang melibatkan banyak orang atau individu.
- 7) Adanya asas legalitas hukum untuk mempertahankan kepastian hukum yang kemudian digunakan untuk melindungi semua kepentingan individu.

Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ada 13 prinsip Negara hukum Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie ² yang merupakan pilar-pilar utama yang menjaga berdiri tegaknya suatu Negara modern sehingga dapat disebut Negara hukum, yaitu:

- 
- 1) Supremasi Hukum
 - 2) Persamaan di dalam hukum
 - 3) Azas Legalitas
 - 4) Pembagian Kekuasaan
 - 5) Organ-organ Eksekutif Independen
 - 6) Peradilan bebas dan tidak memihak
 - 7) Peradilan Tata Usaha Negara
 - 8) Perlindungan Hak Asasi Manusia
 - 9) Peradilan Tata Negara
 - 10) Bersifat Demokratis
 - 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan Negara
 - 12) Transparansi dan kontrososial
 - 13) BerkeTuhanan Yang Maha Esa

Jadi, Indonesia sebagai negara hukum dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan pada kedaulatan hukum atau yang kita kenal sebagai supremasi hukum dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum. Supremasi hukum

² <https://anggara.org/2008/01/12/prinsip-prinsip-negara-hukum/>

secara konseptual terdiri dari tiga (3) macam ide dasar yaitu dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang berarti hukum tidak boleh mengabaikan keadilan masyarakat, dan hukum tidak boleh hanya runcing kebawah dan tumpul ke atas karena semua orang dihadapan hukum adalah sama kedudukannya.

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga biasa disebut sebagai negara kesejahteraan. Hal ini sesuai dalam sila ke-4 Pancasila yang berbunyi sebagai berikut : “Kesejahteraan yang di pimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan atau *welfare state*, artinya Pemerintah berkewajiban mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui kegiatan pembangunan nasional, dengan dukungan instrumen hukum. Konsep ini dirumuskan dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

- 1) Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ini berarti, segala kebijakan tentang perekonomian nasional harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan kesejahteraan sosial itu sendiri. Tanggung Jawab Negara tertuang dalam Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, Memberikan perlindungan (*to protect*), memajukan (*to promote*),menegakkan (*to enforce*) dan pemenuhan (*to fulfill*) hak asasi manusia. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi Rehabilitasi sosial yang adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan

seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, Jaminan Sosial yang artinya suatu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, Pemberdayaan Sosial yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan Perlindungan Sosial yang artinya semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) bagian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Gagasan Negara sebagai Negara Hukum ini dibangun melalui budaya dan kesadaran hukum rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*). Untuk menjamin itu dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*) yang sekaligus berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan “*the ultimate interpreter of the constitution*”.³ Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern⁴. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat

³ Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia.

⁴ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9.

formil dan sempit, sedangkan Negara Hukum Materiel yang lebih mencakup pengertian keadilan di dalamnya. Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut⁵:

- 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- 2) Berlakunya asas kepastian hukum. Adanya Negara Hukum untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD 1945.

⁵ B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

3) Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law)

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu karena adanya persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, sehingga tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

4) Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
- b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- c. Semua warga Negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
- d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
- e. Kebebasan dan menyatakan pendapat;
- f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;

g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

5) Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- b. Syarat-syarat fundamental yang dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c. Pemerintah menata tiap tindakannya secara rasional dan memiliki tujuan yang jelas agar pemerintahan dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang menganut sistem *welfare state*. Sistem *welfare state* merupakan suatu sistem hukum dengan model minimalis namun tetap memberikan tunjangan yang sangat menimal juga bagi warga negaranya. Konsep *welfare state* ini dikenal sebagai suatu gagasan yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dapat melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial. Negara juga bertugas untuk ikut berpartisipasi dalam mencapai penyelenggara negara yang intensif dan bertanggungjawab terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan akan dapat mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Negara memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan mengingat asas legalitasnya (*freies ermess sebuahen*). Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara

welfare state mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.⁶ Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pada ayat (1) memberi perintah yakni “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan”. Dapat disimpulkan bahwa sistem perekonomian negara Indonesia ini disusun dan merupakan hasil pemikiran serta usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.⁷

Dalam dunia perdagangan, Merek merupakan salah satu karya intelektual yang digunakan untuk membedakan jenis barang dan jasa yang dalam arti dipakai sebagai identitas untuk menunjukkan ciri dari barang produksi suatu perusahaan. Merek juga dapat menjadi suatu pembeda antara satu produk dengan produk jasa lain yang digunakan agar tidak terjadi suatu peniruan.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografisnya menyatakan bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”⁸

Berdasarkan definisi mengenai merek diatas dapat disimpulkan bahwa merek adalah sekumpulan identitas yang digunakan oleh suatu perusahaan pada

⁶ Miftachul Huda, 2009, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 73.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945

⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

bidang barang dan jasa yang keberadaannya untuk membedakan satu produk dengan produk yang lainnya agar tidak terjadi suatu peniruan.

Merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mempunyai 2 (dua) macam jenis yang meliputi merek dagang dan merek jasa.

Merek dagang diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.”⁹

Sedangkan merek jasa diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

“Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”¹⁰

Merek sangat bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Manfaat merek bagi produsen menurut Keller seperti dikutip Tjiptono adalah sebagai:¹¹

- a) Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian persediaan dan pencatatan akuntansi;
- b) Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang untuk Merek bisa mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual;

⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁰ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹¹ <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html>

- c) Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya kembali di lain waktu;
- d) Sarana menciptakan asosiasi dan makna yang unik yang membedakan produk dari pesaing;
- e) Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen; dan
- f) Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang.

Manfaat merek bagi konsumen sangat beraneka ragam. Menurut Keller seperti dikutip Tjiptono menyatakan bahwa manfaat merek antara lain sebagai berikut:¹²

- a) Sebagai identifikasi sumber produk;
- b) Penetapan tanggung jawab pada pemanufakturan atau distributor tertentu;
- c) Pengurang risiko;
- d) Penekan biaya pencarian (*search cost*) internal dan eksternal;
- e) Janji atau ikatan khusus dengan produsen;
- f) Alat simbolis yang memproyeksikan citra diri; dan
- g) Signal kualitas.

Merek merupakan kekayaan atau asset sehingga memerlukan perlindungan hukum, melalui pendaftaran merek. Orang yang mendaftarkan merek akan memperoleh Hak atas Merek yang selanjutnya disebut sebagai pemilik Hak atas

¹² <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html>

Merek yang didaftar dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa ada 3 (tiga) golongan yang dapat disebut sebagai Pemilik Hak atas Merek¹³, yaitu:

- a) Orang perseorangan (*one person*);
- b) Beberapa orang secara bersama-sama (*several persons jointly*), atau
- c) Badan hukum (*legal entity*).

Rahmi Jened dalam buku yang berjudul “Implikasi TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia”¹⁴ menyatakan bahwa perlindungan terhadap merek diberikan sebagai bentuk dari suatu pengakuan dan tanda pengenal bahwa merek tersebut adalah milik dari orang yang memakainya guna membedakannya dengan barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut atau dengan kata lain merek dagang itu dapat berfungsi sebagai ciri pembeda dalam pemasaran barang dan jasa.

Merek yang sudah terdaftar dan sudah dikenal secara luas oleh masyarakat secara umum disebut sebagai merek terkenal. Merek seperti itu seringkali menjadi sasaran peniruan atau pelanggaran merek. Diantaranya, merek tersebut didaftarkan oleh seseorang dengan dan/ atau tanpa sengaja yang memiliki persamaan pada logo, kata, huruf, atau kombinasi lainnya. Suatu merek yang bersifat “*Similar*” atau memiliki “persamaan pada pokoknya” dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran merek (*Infringement*) yang memenuhi unsur dalam

¹³ <https://repository.unimal.ac.id/456/1/Modul%20HaKI.pdf>

¹⁴ Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 2000 (selanjutnya disingkat Rahmi Jened I)

Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi: “Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”

Pelanggaran merek dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek dan pemilik merek sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pelanggaran merek dapat berupa ganti rugi atau pemberhentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut atau gugatan pembatalan merek. Gugatan seperti itu dapat diajukan oleh penggugat melalui surat kuasa khusus kepada Penerima Kuasa untuk dilaksanakan.

Sebagaimana dijelaskan diatas, dalam praktek perdagangan juga terdapat Merek terkenal atau bisa disebut *Well Known Marks*. Menurut Mieke Komar (Guru Besar Universitas Padjajaran dan Hakim Agung Mahkamah Konsitusi) menyebutkan bahwa suatu merek terkenal membutuhkan perlindungan hukum secara istimewa.¹⁵ *Well Known Marks* berarti suatu merek barang atau jasa tertentu yang tidak sama dengan merek yang telah terdaftar adalah jika dalam penggunaan merek terlihat ada hubungan (*connection*) antara barang atau jasa tersebut dengan pemilik merek yang terdaftar sehingga dapat merugikan kepentingan pemilik merek terdaftar.

Secara normatif, Undang-Undang Merek menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a,b dan c Undang-

¹⁵ <https://123dok.com/article/merek-terkenal-well-known-marks-indikasi-geografis.y6oe504y>

Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa permohonan pendaftaran akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan:

- a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;

Merek terkenal yang dimaksud merupakan merek yang diketahui oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut.

Pemilik merek yang mengetahui bahwa seseorang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap merek miliknya dan ingin mempertahankan haknya maka pemilik merek yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan. Gugatan juga dapat diajukan meskipun merek tersebut belum terdaftar. Hal ini diterapkan dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) bagian penjelasan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.”

Pelanggaran merek biasanya disebabkan karena perbuatan seseorang yang tanpa izin dan dengan iktikad tidak baik telah dengan sengaja meniru serta mendaftarkan merek terkenal milik pihak lain. Apabila pelanggaran merek

tersebut terjadi, maka pemilik merek yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi disertai dengan upaya pembatalan merek. Gugatan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat apabila salah satu pihak bertempat tinggal di wilayah luar Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Gugatan pembatalan merek dimaksud dapat pula disertai dengan penghentian perbuatan hukum yang terkait dengan penggunaan merek tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa: “Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.”¹⁶ Selain itu Rahmi Jened dalam buku yang berjudul “Hukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi” menyebutkan bahwa Alasan gugatan pembatalan merek adalah:¹⁷

- a) Adanya pendaftaran merek yang didasarkan pada iktikad buruk;
- b) Pendaftaran merek yang seharusnya tidak bisa diterima karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek;
- c) Pendaftaran Merek yang bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolaknya pendaftaran merek; atau

¹⁶ Pasal 83 ayat (1) bagian penjelasan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁷ Rahmi Jened. *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Pranedamedia Group, 2015). h. 293.

- d) Pendaftaran Merek Kolektif tidak digunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Penggunaan Merek Kolektif.

Salah satu kasus yang menonjol dan terjadi di Indonesia adalah sengketa merek dan logo “S” yang melibatkan pihak DC Comics dan PT Marxing Fam Makmur di Indonesia. DCC merupakan anak perusahaan dari WBE asal Amerika Serikat sekaligus merupakan salah satu perusahaan buku komik terbesar dan tertua di Amerika, yang menampilkan banyak karakter heroik seperti *Superman*, *Batman*, *Wonder Woman*, *The Flash*, *Green Arrow*, dan *Aquaman*. Sedangkan PT.MFM merupakan perusahaan asal Surabaya yang bergerak dibidang *Food* dan *Beverage*. PT.MFM ini mengeluarkan produk makanan yaitu Wafer dengan memakai merek dan logo “S”.

Awal sengketa merek Superman antara PT.MFM dengan DCC terjadi saat DCC sebagai pemilik merek dan logo “S” sejak 1938 tersebut hendak mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 2017. Permohonan pendaftaran tersebut ditolak karena PT.MFM diketahui telah mendaftarkan mereknya lebih dulu pada 1993.

DCC sebagai penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan menyatakan bahwa dirinya mempunyai hak atas merek dan logo “S” itu sebab pada tahun 1938 DCC telah membeli merek dan logo “S” tersebut dari seorang seniman asal Kanada dan penulis asal Amerika Serikat. DCC juga menyatakan bahwa PT.MFM dengan sengaja dan beriktikad tidak baik karena tanpa izin DCC melakukan pendaftaran terhadap merek dan logo “S” tersebut. Pernyataan ini yang

kemudian menjadi dasar DCC untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

DCC juga menyatakan bahwa merek dan logo “S” milik PT.MFM yang digunakan pada produk wafer mempunyai persamaan pada pokoknya dengan miliknya dan PT.MFM dianggap dengan sengaja dan tidak beriktikad baik mendaftarkan merek dan logo “S” di Indonesia tanpa izin DCC selaku pemilik merek. Berikut lampiran gambar persamaan pada pokoknya pada merek dan logo “S” milik PT.MFM yang dimaksud oleh DCC:

Merek dan logo “S” milik DCC	Merek dan Logo “S” milik PT.MFM
<p style="text-align: center;">SUPERMAN</p> 	

Pada 20 December 2017 DCC membuat surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya di Indonesia untuk mengajukan keberatan atas penggunaan merek dan logo “S” pada produk WF yang dikeluarkan oleh PT.MFM. Dasar pertimbangan karena produk tersebut mempunyai unsur persamaan pada pokoknya dengan merek dan logo “S” miliknya. Selain itu, PT.MFM juga dinilai dengan sengaja tidak beriktikad baik mendaftarkan merek dan logo “S” tanpa izin dari DCC sebagai pemilik merek dan logo “S” sejak 1938.

Pada 03 April 2018, DCC melalui kuasa hukum yang mengajukan gugatan terhadap PT.MFM atas penggunaan merek dan logo “S” dengan nomor pendaftaran IDM000374438 dan IDM000374439 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu didaftar dengan nomor perkara 17/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst. Pokok isi gugatannya DCC adalah meminta agar pendaftaran atas nama PT.MFM dicoret dari Daftar Umum Merek dan dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. DCC juga meminta kepada pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik merek dan logo “S” yang diberikan hak atas merek dan logo “S” tersebut di Indonesia dan pendaftaran dengan nomor agenda DID2018015583, DID2018015584, DID2018015589, DID2018015591, DID2018015593, DID2018015594 diterbitkan sertifikatnya atas namanya sesuai dengan permintaan pendaftaran yang diajukan pada tanggal 29 Maret 2018.

PT.MFM yang merasa keberatan lalu mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa karena gugatan tersebut telah lewat waktu (daluwarsa) dan surat kuasa DCC juga tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan mengenai pembatalan merek itu bersifat kabur, tidak jelas, dan telah daluwarsa. Menurut PT.MFM sebagai pihak tergugat, merek dan logo “S” miliknya sudah didaftarkan pertama kali pada 1993 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan nomor agenda D002015034070, D002015034066, dan D002015034068. PT.MFM juga mendaftarkan mereknya sesuai produk, yakni kelas 30 dan 34 dengan kategori atau jenis makanan, seperti wafer, biskuit, dan coklat dan sudah melewati masa

bantahan yang berarti otomatis sertifikat merek bisa terbit. PT.MFM juga menyebut jika dilihat secara penyebutan kata memang sama namun secara keseluruhan dari etiket, logo, produk hingga kelas berbeda sehingga tidak bisa merek dan logo “S” miliknya dianggap DCC sebagai bentuk pelanggaran merek karena menurutnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan milik DCC.

Pada 13 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan 17/Pdt/Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mengabulkan eksepsi PT.MFM bahwa gugatan DCC tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada DCC.

Untuk itu pada tanggal 15 Agustus 2018 DCC mengajukan permohonan kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2017 disertai memori kasasi pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan permohonan agar kasasinya dikabulkan dan meminta pembatalan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt/Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.,

Pada 26 September 2018 PT.MFM juga mengajukan permohonan kasasi yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari DCC sebagai Pemohon Kasasi dengan alasan bahwa gugatan DCC tidak dapat diterima (*niet on vanklicht verklaard*) dan tidak dapat dibenarkan karena telah daluwarsa.

Pada tanggal 21 Desember 2008 Majelis Hakim dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam sidang terbuka untuk umum kemudian menyatakan bahwa PT.MFM berhak

atas merek dan logo "S" di Indonesia dan menolak permohonan kasasi dari DCC dan meminta DCC membayar biaya perkara dengan pertimbangan:

- 1) Bahwa gugatan DCC merupakan gabungan/komulasi dari pembatalan merek "S" atas nama PT.MFM karena DCC meminta pencoretan permintaan pendaftaran merek-merek "S" atas nama PT.MFM yang sedang dimintakan pendaftarannya dan juga agar permohonan dikabulkannya DCC sebagai pemilik merek dan logo "S" disertai dengan penerbitan sertifikat merek dan logo "S" atas nama DCC, sehingga gugatan seperti ini kabur dan tidak jelas;
- 2) Bahwa terdapat gugatan *a quo* (gugatan tidak dapat diterima) karena dalam pembatalan merek atas nama PT.MFM itu digabungkan dengan permintaan diterbitkannya sertifikat merek atas nama DCC, maka Penerima kuasa telah melakukan perbuatan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa.

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penulisan tesis dengan judul Problematika Hukum Dalam Perlindungan Merek Terdaftar Asing Di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan merek terkenal di Indonesia apabila Pemegang Merek adalah orang Asing?

- 2) Bagaimana pelaksanaan peraturan pendaftaran merek terkenal di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan Jakarta.

- b) Tujuan Praktis

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pengaturan mengenai pendaftaran merek terkenal di Indonesia apabila Pemegang Merek adalah orang Asing dan menyusun rekomendasi pemecahan masalah tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi baru serta mendapatkan jawaban dan solusi atas sebuah permasalahan yang terjadi.

- b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa serta agar peneliti mampu menerapkan media yang sesuai dalam materi pembelajaran tertentu. Serta peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai materi dan media pembelajaran yang sesuai.

1.5 Sistematika Penulisan

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tesis ini adalah melalui studi kepustakaan yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait, kemudian diadakan klasifikasi dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Langkah pembahasan menggunakan penalaran bersifat deduktif yaitu berawal dari pengetahuan hukum yang umum, diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang ada sehingga akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

