

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Ide atau pemikiran manusia merupakan suatu aset penting dalam era modern yang selayaknya dihargai dan perlu memperoleh perlindungan hukum. Setiap orang dianugerahkan akal pikiran dimana akal pikiran ini bisa digunakan untuk menciptakan sebuah produk atau karya tertentu. Untuk selanjutnya produk atau karya yang diciptakan nantinya akan dilindungi sebagai bentuk apresiasi dari negara. Untuk menjaga agar suatu karya dari seseorang tidak dicuri atau diambil oleh orang lain, salah satu caranya yaitu dengan memberikan merek atau label. Merek merupakan salah satu harta kekayaan yang lahir dari ide atau pemikiran manusia tersebut. Merek merupakan harta yang berharga, terlebih lagi bila merek tersebut telah menjadi terkenal dan memiliki nilai jual yang mahal. Merek menjadi daya pembeda dalam sebuah bisnis barang atau jasa. Karena itu, tidak dapat disebut sebagai sebuah merek jika tidak memiliki pembeda dengan merek lainnya.¹ Menurut Rachmadi Usman merek diartikan sebagai berikut, "Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek itu bisa berupa merek dagang atau merek jasa²."

¹ Benny Muliawan, *8 jalur mendapatkan merek terdaftar*, Buku Kita, Jakarta, 2013, h. 6

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, h. 321

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*) nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat bingung, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat.³

Pada zaman era globalisasi, perkembangan ekonomi melaju dengan sangat pesat, ditambah lagi dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin mempermudah pelaku usaha melakukan bisnisnya di seluruh dunia. Di era globalisasi ini, demi menghindari kerugian aset dari para pemilik merek-merek yang sudah terkenal di dunia, maka perlu diperhatikan kekuatan hukum untuk aset mereknya tersebut. Adanya hak eksklusif atau hak prioritas yang diartikan sebagai *"one which only the grantee there of can exercise and from which all other are prohibited or shut out."*⁴ manakala suatu merek telah disetujui untuk didaftar, maka pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek terdaftar tersebut.

Di Indonesia hak eksklusif pemilik merek terdaftar diatur dalam Undang - Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek 2001). Mengenai permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas diatur pada pasal 11 dalam UU Merek 2001, menentukan:

³ AIPO, "*Brochur Trademark Application*", Sydney, Australia, 1997, h. 1-2/ *Ibid.*,

⁴ Henry Campbell, Black. *Black's Law Dictionary*. 1996. Sixth ed., West Publishing. St. Paul Minn.

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

kemudian di dalam *article 16 paragraph (1) in paris convention for the Protection of Industrial Property* menentukan bahwa:

The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademarks is registered where such use would result in a likelihood of confusion shall be presumed. The right described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of members making right available on the basis of use.

Langkah-langkah hukum perlu ditempuh oleh pelaku bisnis demi melindungi mereknya agar tidak menjadi sasaran etiked tidak baik. Seperti contoh telah terjadi korban etiked tidak baik yang terjadi pada merek terkenal HUGO BOSS (Jerman), yang kerap menjadi sasaran etiked tidak baik dari banyak orang. Kasus ini dimulai dari adanya gugatan tentang hak merek Hugo Boss luar negeri (Jerman) yang telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1989 di ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan merek Hugo Boss di kelas 25 dan merek Boss Hugo Boss di kelas 35. Pada tahun 2001, Teddy Tan sebagai warga negara Indonesia mendaftarkan merek Hugo dan Hugo Hugo Sport untuk kelas yang sama yaitu kelas 25 yang meliputi pakaian (pria, wanita, dan anak-anak), alas kaki, ikat pinggang dan lain-lain, dan kelas 35 yang meliputi jasa periklanan, toko, dan lain-lain. Atas pendaftaran merek yang mengandung unsur kata "Hugo" oleh Teddy Tan, Pemilik merek Hugo Boss asli (jerman) tidak terima dan mengajukan gugatan pertama ke Pengadilan Niaga pada tanggal 9 Mei 2016 dengan amar putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menggunakan UU

Merek 2001. Hakim menggunakan UU Merek 2001 dikarenakan awal mula gugatan adalah pada tanggal 9 Mei 2016 maka Undang - Undang yang digunakan adalah UU Merek 2001. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak berlaku surut, dan terhadap kasus yang sudah dimulai sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tetap digunakan UU Merek 2001.

Pokok pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa,

Menimbang demikian pula merek Hugo Boss milik Penggugat dibandingkan dengan merek Tergugat yang sudah terdaftar yaitu Hugo Hugo Sport, Hugo, Hugo Sport + Lukisan, Hugo Select Line masing-masing terdapat elemen kata Hugo; Menimbang walaupun sama-sama terdapat kata Hugo namun elemen berikutnya terdapat perbedaan yaitu untuk merek Penggugat diikuti Boss sedangkan yang lain Hugo Sport, Hugo Select Line ... menurut majelis masih Nampak adanya daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan Tergugat dimana untuk merek Penggugat menekankan elemen Boss dan merek Tergugat menekankan elemen Hugo sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus dengan amar putusan sebagai berikut di bawah ini,

”Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;”

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memenangkan Tergugat (Teddy Tan).

Selanjutnya Penggugat Hugo Boss Luar Negeri (Jerman) mengajukan banding ke Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dengan pertimbangan hukum,

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dimana ternyata objek sengketa yang terdaftar atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari bunyi maupun tulisan dengan merek terdaftar dan/atau merek milik Penggugat yang merupakan merek terkenal yaitu merek Hugo

- Boss (berserta variasinya);
- Penggugat/Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa merek “Hugo Boss” dan juga merek variasi antara Hugo dan atau Boss dengan berbagai variasinya adalah merek terkenal yang sudah terdaftar di berbagai Negara dan telah pula terdaftar terlebih dahulu di Indonesia pada tanggal 24 Januari 1989, sedangkan merek-merek Hugo milik Tergugat/Termohon Kasasi baru terdaftar pada tanggal 3 Maret 2008;
 - Pendaftaran merek “Hugo” milik Tergugat telah beriktikat tidak baik/*bad faith* dan dapat menyesatkan masyarakat/*misleading and confusing* karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan berbagai variasinya;

Amar putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 4 April 2017 adalah sebagai berikut di bawah ini,

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus.Merek /2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2016;
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan merek-merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik penggugat adalah merek terkenal;
- Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss (berserta variasinya);
- Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo” yang disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar itikad tidak baik;
- Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo” yang disengketakan;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret merek-merek “Hugo” yang disengketakan dari daftar umum merek;

Dengan pertimbangan hukumnya maka pihak Penggugat merek Hugo Boss (Jerman) dimenangkan.

I.2. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat persamaan merek antara Hugo Boss Jerman dan Hugo Sport milik Teddy Tan menurut Undang-Undang merek tahun 2001 yang menjadi landasan putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-

Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.?

2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/Pdt.Sus-HKI/2017 dapat dibenarkan menurut Undang-Undang merek tahun 2001?

1.3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

1. Untuk lebih memahami dan mengetahui arti dan hakikat merek serta hak kepemilikan merek berupa sertifikat hak merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
2. Untuk mengetahui dan memahami kepemilikan hak merek yang terkenal di luar negeri yang memiliki hak eksklusif atau hak prioritas.

1.4. Metodologi Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Yuridis Normatif. Artinya penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan bahan-bahan hukum yang ada.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memahami persamaan dari merek dan manfaat merek dalam melaksanakan usaha.

1.4.3. Pendekatan (*Approach*) masalah

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan doktrinal (*Doctrinal Approach*),

serta pendekatan kasus (*Case Approach*). *Pendekatan Undang-Undang* adalah pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang – undangan. Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin para sarjana di bidang hukum. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan melalui substansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

I.4.4. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan ada dua, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya otoritatif, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berupa :
 - Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
 - KUHPerdata
 - *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*
 - Serta peraturan lain yang terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literature, asas-asas, konsep doktrin, dan ilmu hukum (*Jurisprudence*), buku-buku, website, dan pendapat para sarjana.

I.4.5. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini meliputi pengumpulan bahan hukum dan metode analisa pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Investarisasi artinya yaitu segala kegiatan dan usaha-usaha untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang

dibutuhkan. Klasifikasi artinya yaitu pengelompokan bahan-bahan hukum berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan menurut kebutuhan penulisan. Lalu sistematisasi artinya yaitu pengaturan yang sesuai dengan system penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisa atau pembahasannya menggunakan metode deduktif, yang artinya berawal dari hal yang bersifat umum diterapkan ke hal yang bersifat khusus, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan doktrin yang diterapkan pada rumusan masalah, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan.

Jawaban yang valid dapat diperoleh dengan menggunakan penafsiran otentik, sistematis, dan historis. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih dalam dan lengkap. Penafsiran historis yaitu penafsiran dengan cara melihat dari sejarah Undang-undang yang berarti dilihat dari maksud pembentukan undang-undang tersebut pada waktu undang-undang tersebut dibuat, dan sejarah terjadinya hukum tersebut yang dapat dilihat dari memori penjelasan dan laporan perdebatan.

I.5 Kerangka Teoritik

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.⁵ Merek menurut kamus besar Bahasa Indonesia Edisi kedua dari Department Pendidikan

⁵ Rahmi Jened, *Hukum merek dalam era global dan integrasi ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, h. 3

dan Kebudayaan, menartikan merek sebagai berikut "Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang - barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya".⁶ Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya, tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan.⁷ Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek (UU Merek 2001) mengartikan bahwa, "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

Hak prioritas menurut pasal 1 butir 14 UU Merek 2001 adalah,

Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Selanjutnya disebut konvensi paris).

Permohonan pendaftaran hak merek sebelum diumumkan, Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual harus memperhatikan sebagaimana ketentuan

⁶ I Gusti Gede Gesta, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Upada Sastra, Denpasar, 1996, Hal. 2

⁷ Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 156

pasal 4, 5, dan 6 UU Merek 2001. Pasal 4 UU Merek 2001 menjelaskan bahwa ”merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”

Pasal 5 UU Merek 2001 mengartikan:

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6 UU Merek 2001 mengartikan:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Di dunia ini, dikenal dua macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem deklaratif artinya adalah pendaftaran merek itu tidak diwajibkan, pendaftaran hanya untuk pembuktian. Pemakai pertama atas merek adalah yang akan mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut. Hal ini berbedanya dengan sistem yang diterapkan di Negara dengan *Civil Law System* yaitu, *In civil law system, by contrast, one may apply and obtain registration of a trademark that is not (yet) in use. Trademarks rights arise from the administrative act of registration of the trademark.*⁸ Yang artinya adalah pendaftaran merek hanya boleh bila merek yang ingin didaftarkan belum terdaftar sebelumnya. Hak atas merek akan diperoleh bila telah didaftarkan, artinya hak eksklusif atas merek diberikan karena adanya suatu pendaftaran dimana di Indonesia, merek harus didaftarkan melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dengan sistem konstitutif ini, yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan. Dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.⁹ Di Indonesia, sistem yang berlaku adalah sistem konstitutif, untuk memperoleh hak merek maka pemilik harus mengajukan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU Merek 2001 yang menentukan bahwa,

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;

⁸ Irene Calboli dan Jacques De Werra, *The Law and Practice of Trademark Transactions : A Global and Local Outlook*, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, 2016, h. 9.

⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995. Hal. 175

- d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
 - (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
 - (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
 - (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagaimana alamat mereka.
 - (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan;
 - (7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
 - (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
 - (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Dilanjutkan pada pasal 8 UU Merek 2001,

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

Dilanjutkan pada pasal 9 UU Merek 2001 mengartikan, “Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Dilanjutkan pada pasal 10 UU Merek 2001,

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Sedangkan untuk hak merek yang sudah terkenal di luar negeri maka permohonan pendaftaran merek dilakukan dengan pengajuan hak prioritas diatur pada ketentuan pasal 11 dan 12 UU Merek 2001. Pasal 11 UU Merek 2001 mengartikan,

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Anggota Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Dilanjutkan pasal 12 UU Merek 2001,

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Keberatan dan sanggahan dapat dilakukan selama masih dalam jangka waktu pengumuman permohonan pendaftaran merek dalam berita resmi merek. Hal ini diatur dalam pasal 24 dan pasal 25 UU Merek 2001, yaitu sebagai berikut. Pasal 24 UU Merek 2001 mengartikan:

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak
- (3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari

terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 25 UU Merek 2001 mengartikan:

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Direktorat Jenderal
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

Bila terdapat sanggahan maka direktorat jenderal menggunakan keberatan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali. Hal ini diatur dalam pasal 26 UU Merek 2001 yang mengartikan sebagai berikut,

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- (2) Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- (4) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditulak; dan dalam hal demikian itu Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding.
- (5) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Merek terkenal (*well known mark*) di Indonesia sering kali terdaftar di Indonesia dengan itikat tidak baik. Hal tersebut terjadi karena keinginan pengusaha untuk memperkaya diri dengan cepat tanpa memperhatikan kerugian yang terjadi antara lain merek terkenal yang merupakan suatu aset yang sangat berharga karena untuk membentuk suatu merek terkenal diperlukan investasi

waktu, inovasi, dan uang yang cukup banyak sehingga seharusnya perlu adanya perlindungan hukum untuk merek-merek terkenal tersebut.

Upaya-upaya memberikan perlindungan hukum bagi merek terkenal diawali dengan adanya Konvensi Paris. Untuk merek terkenal (*well known marks*) diatur dalam Artikel *6bis* Konvensi Paris yaitu:

1. Negara Peserta diminta menolak, baik atas perundang-undangan (Merek) yang dimiliki, atau atas dasar permintaan pihak yang berkepentingan, permintaan pendaftaran atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan Merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dari, atau dapat menimbulkan kebingungan (dan seterusnya) dari suatu merek yang menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan Merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai Merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi dan digunakan pada produk yang sama atau sejenis.
2. Jangka waktu untuk meminta pembatalan setidaknya lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal tadi); dan
3. Kalau pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk, tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan.

I.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terdiri dari 4 bab, tiap bab terbagi lagi kedalam beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan awal penulisan tesis dengan mengemukakan latar belakang gugatan atas merek terkenal “HUGO BOSS” yang memiliki hak prioritas versus merek HUGO (beserta variasinya) yang telah didaftarkan oleh warga negara Indonesia di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang dijadikan tergugat. Perkara ini bergulir ke Pengadilan Niaga Jakarta pusat dengan amar putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. menurut amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat gugatan penggugat ditolak atas dasar

adanya daya pembeda antara merek HUGO dan merek BOSS. Sedangkan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/Pdt.Sus-HKI/2017 justru memenangkan penggugat dengan pertimbangan hukum merek HUGO BOSS (beserta variasinya) adalah merek terkenal dan penggugat sebagai satu-satunya merek yang sah. Selanjutnya bab ini mengemukakan pula rumusan masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

BAB II : Hakikat Persamaan merek menurut Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Bab ini terbagi dalam 2 sub bab,

Bab II.1; Pengertian, ciri-ciri hak merek dan hak kepemilikan merek menurut Undang - Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Bab ini mengemukakan apa yang di maksud merek dan meliputi apa saja untuk pengertian merek serta apa yang dimaksud hak atas merek sebagai hak eksklusif. Disamping itu juga dikemukakan hak prioritas untuk merek terkenal di luar negeri.

Bab II.2; Analisis putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt-Sus Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst atas gugatan hak merek HUGO BOSS. Bab ini membahas benar atau tidaknya putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 30/Pdt-Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst melalui pertimbangan hukum dan amar putusannya.

BAB III : Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang sengketa Merek-Merek Hugo

Bab ini terbagi dalam 2 sub bab,

BAB III.1; Prosedur gugatan atas pelanggaran hak merek. Bab ini mengemukakan prosedur atau langkah – langkah yang diperlukan bila akan

melakukan gugatan atas pelanggaran hak merek serta prosedur penghapusan pendaftaran merek.

BAB III.2; Tinjauan kritis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/Pdt.Sus-HKI/2017 Bab ini mengemukakan kronologis kasus sejak awal berlanjut ke pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berakhir dengan amar putusan Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 92K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang memenangkan penggugat atas hak merek HUGO BOSS yang dimiliki oleh HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG (Jerman) sebagai merek terkenal di dunia internasional. Analisis ini membahas pertimbangan hukum dan amar putusan – putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/Pdt.Sus-HKI/2017.

BAB IV : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Saran merupakan rekomendasi – rekomendasi atas preskripsi hukum dalam penanganan kasus – kasus yang sejenis di masa saat ini dan masa yang akan datang.