

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Dalam menghadapi era globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun hukum semakin mendorong majunya perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan era teknologi informasi dan sarana transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional sebuah negara.

Beberapa negara sangat mengandalkan serta sangat bergantung pada kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual manusia. Dalam hal tersebut, merek sebagai salah satu karya seni intelektual manusia yang selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Sejak industri negara berkembang, merek menjadi faktor kunci dunia perdagangan dalam era perdagangan global. Peranan merek menjadi penting terutama untuk menghadapi persaingan bisnis yang sehat.

Merek, sesuai dengan penjelasannya yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 15 tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut “UU Merek”), menentukan 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.

Kepemilikan atas merek didasarkan pada pasal 3 UU merek adalah sebagai berikut:

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Permohonan atas merek harus diajukan ke Direktorat Jenderal HKI dimana ditentukan dengan syarat-syarat sebagaimana yang tertera pada pasal 4,5,6 UU Merek sebagai berikut:

Pasal 4 UU Merek menentukan bahwa, “merek dinyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad tidak baik.”

Pasal 5 UU Merek menentukan bahwa,

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 menentukan bahwa,

- (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 jasa sejenis;
  - 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.

Setelah dilakukan pendaftaran hak atas merek, maka oleh Dirjen HKI dilakukan pengumuman permohonan sebagaimana pasal 21-22 UU Merek, dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 21 UU Merek menentukan bahwa, “Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam berita merek.”

Pasal 22 UU Merek menentukan bahwa,

- (1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:
  - a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal, dan/atau
  - b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Apabila ketentuan pasal-pasal diatas tersebut terpenuhi maka Dirjen HKI akan memberikan sertifikat hak merek sesuai dengan pasal 27 UU Merek, yang menentukan bahwa :

- (1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon dan Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
  - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan Pasal 10;
  - c. tanggal pengajuan dan Tanggal Penerimaan;

- d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
  - e. etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin, nomor dan tanggal pendaftaran;
  - g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan
  - h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
- (4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Hak atas merek sebagai hak eksklusif dapat dilakukan peralihan sesuai dengan pasal 40 UU Merek:

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
  - a. Pewarisan
  - b. Wasiat
  - c. Hibah
  - d. Perjanjian, dan
  - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukungnya.
- (4) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pengalihan hak atas merek dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, **Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan intelektual**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.239.

Hak merek selain merupakan hak prioritas, hak merek bisa juga merupakan hak kolektif sesuai dengan Pasal 50 UU Merek, dengan ketentuan berikut:

- (1) Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan tersebut wajib disertai Salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
  - b. Pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut; dan
  - c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Berbicara tentang indikasi geografis dan indikasi asal Merek diatur dalam Pasal 56-59 UU Merek dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 56 UU Merek menentukan bahwa,

- (1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
  - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
    1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
    2. Produsen barang hasil pertanian;
    3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
    4. Pedagang yang menjual barang tersebut;
  - b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
  - c. Kelompok konsumen barang tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan pasal 25 berlaku secara

*mutatis mutandis* bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.

- (4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:
  - a. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;
  - b. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis.
- (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.
- (8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57 UU Merek menentukan bahwa,

- (1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58 UU Merek menentukan bahwa, “Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.”

Di dalam perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) ditentukan standar yang dapat digunakan oleh negara-negara peserta dalam memberikan pengertian merek. Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs yang mengatur bahwa:

*“Any signs or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of names, letters, numerals. Figurative elements and combinations of colours as well as any make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”* (bahwa setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang yang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figure dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambang tidak dapat membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain, Anggota dapat menetapkan persyaratan, sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat divisualisasikan.)

Ketentuan terkait perlindungan merek terkenal luar negeri yang belum terdaftar di Indonesia utamanya diatur dalam *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (selanjutnya disebut “Konvensi Paris”). Merek terkenal harus diberikan sebuah perlindungan yang memadai baik dalam skala domestik maupun internasional, dikarenakan suatu merek terkenal sering melakukan perluasan perdagangan melintasi batas-batas negara. Perlindungan Merek terkenal secara Internasional diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mengatur mengatur bahwa:

(1) *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.* (bahwa negara-negara yang turut sebagai peserta Konvensi Paris dapat secara ex officio jika diperbolehkan oleh

peraturan perundang-undangan negara mereka, atau atas permintaan yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan belaka, yang dapat menimbulkan kekeliruan dari suatu merek yang dianggap berwenang oleh instansi berwenang bahwa pendaftaran atau pemakaian merek yang terkenal di negara itu, serta dipakai untuk barang-barang yang sama/sejenis.)

- (2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.* (bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan merek seperti itu, sekurang-kurangnya 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang bersangkutan. Kemudian ditentukan pula bahwa negara-negara peserta konvensi dapat memastikan suatu jangka waktu di dalam mana letak permohonan larangan pemakaian harus diajukan.)
- (3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.* (bahwa tidak ada jangka waktu untuk meminta pembatalan atau larangan pemakaian merek yang telah didaftarkan atau dipakai dengan itikad buruk.)

Secara umum, merek tidak dapat didaftarkan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen<sup>2</sup>

Ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris mengingatkan kita pada pentingnya sistem pendaftaran merek untuk memberikan perlindungan terhadap merek asli dan produk asli, khususnya merek-merek terkenal<sup>3</sup>

Selanjutnya mengenai merek terkenal, pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs memperluas perlindungannya yang diatur dalam pasal 6 bis Konvensi Paris bagi merek terkenal. Ketentuan pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, **Hukum Merek**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.13-14

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, **Hukum Merek Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.148-150.



*“ Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, members shall take account of the knowledge in the member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.”* (mengatur kewajiban bagi badan berwenang negara-negara anggota untuk memperhatikan faktor tertentu antara lain pada saat mengevaluasi suatu merek terkenal atau tidak, negara anggota harus menerapkan unsur kumulatif yaitu, pengetahuan mengenai merek itu dalam sektor yang relevan bagi masyarakat, dan pengetahuan di negara anggota yang bersangkutan yang telah diperoleh sebagai hasil promosi dari merek yang bersangkutan.)

Ketentuan untuk melindungi merek terkenal di atas berlaku bagi seluruh negara anggota Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs termasuk Indonesia yang juga turut meratifikasi kedua *treaty* tersebut melalui Keputusan Presiden No.24 Tahun 1979.

Atas dasar ketentuan peraturan UU Merek dan Konvensi Internasional tentang hak atas merek, dikemukakan studi kasus Merek jam tangan ‘Phillip Stein’.

Salah satu kasus nyata yang terjadi yaitu produsen jam tangan asal Amerika Serikat, Philip Stein Holding Inc, dikalahkan oleh produsen jam tangan lokal yang menggunakan nama ‘merek’ yang sama dengan pemilik hak merek atas nama Kasim Halim. Sebab Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung menolak gugatannya terhadap Philip Stein buatan lokal yang dimiliki oleh Kasim Halim.

Philip Stein merupakan jam tangan yang dibuat di 169 East Flagler Street, Miami, Florida. Merek Philip Stein sudah terdaftar di AS, Arab Saudi, Hong Kong, Argentina, Austria, Benelux, Brasil, Kanada, China, Kolombia, Kostarika, Mesir, Jerman, Italia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Maroko dan Inggris adalah pemilik asli dari hak atas merek ‘PHILIP STEIN’. Belakangan, pihak Philip Stein mendapati merek serupa yang beredar di Indonesia yang diproduksi Kasim Halim.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah memeriksa perkara gugatan Phillip Stein memberikan putusan No.62/PDT.SUS-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst yang amarnya menyatakan

bahwa gugatan Phillip Stein dinyatakan ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut dibawah ini:

- Menimbang, bahwa Tergugat I tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, sedang Tergugat II hadir maka perkara aquo diperiksa dan diputus secara *contradictoire*;
- Menimbang, bahwa pokok persengketaan perkara aquo adalah Penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai satu – satunya pemilik merek PHILIP STEIN yang terkenal berkehendak untuk membatalkan merek PHILIP STEIN yang telah di daftarkan Tergugat I pada Tergugat II tanggal 20 Agustus 2008 daftar No.IDM 000174089 karena pendaftaran itu dilakukan dengan itikad tidak baik dengan cara meniru dan menjiplak merek PHILIP STEIN milik Penggugat yang sebelumnya telah ada dan terkenal, yang atas gugatan tersebut Tergugat II membantahnya dan mempersilahkan Tergugat untuk membuktikannya
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P11, sedangkan Tergugat II tidak ada mengajukan pembuktian;

Tidak terima dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Philip Stein mengajukan gugatan kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan No.276 K/Pdt.Sus-HKI/2014, dimana pertimbangan hakim sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa merek yang diminta dibatalkan oleh Penggugat/Pemohon kasasi adalah Merek Philip Stein milik Tergugat I yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HAKI pada tanggal 20 Agustus 2008 daftar Np. IDM 000174089 kelas barang 25;
2. Bahwa Penggugat/Pemohon kasasi mengajukan pendaftaran Merek Philips Stein untuk kelas barang 25 pada tanggal 30 Agustus 2013, daftar No. DOO 2013040845, baru kemudian mengajukan gugatan pembatalan Merek dengan alasan Tergugat/Termohon Kasasi membonceng, meniru, serta menjiplak ketenaran Merek Philip Stein milik Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah menjadi Merek terkenal;
3. Bahwa dari pembuktian yang dilakukan Penggugat/Pemohon kasasi, ternyata merek yang dinyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat dikwalifikasi sebagai merk terkenal, karena hanya terdaftar di 4 (empat) negara sedangkan di beberapa Negara yang diajukan sebagai pembuktian pendaftarannya belum mendapat pengesahan/belum dikeluarkan persetujuan dari pihak berwenang;

4. Bahwa pendaftaran yang telah dilakukan di 4 (empat) Negara itupun terdaftar pada kelas 14 bukan pada kelas 25 sebagaimana pendaftaran Merek milik Tergugat di negara Indonesia, sehingga belum dapat disebut sebagai Merek terkenal yang layak ditiru, dijiplak atau dibonceng ketenaran merknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Philip Stein Holding, INC tersebut harus ditolak.

Dimana amar putusannya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PHILIP STEIN HOLDING, INC, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memilih judul skripsi **ANALISIS SENGKETA HAK MEREK TERKENAL PHILIP STEIN ANTARA PHILIP STEIN HOLDING,INC MELAWAN KASIM HALIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 K/PDT.SUS-HKI/2014.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Didasarkan latar belakang diatas menunjukkan adanya kesenjangan dalam amar putusan Mahkamah Agung, sehingga penulis mengajukan rumusan sebagai berikut “ Apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang berakhir dengan amar putusan Mahkamah Agung No. 276 K/PDT.SUS-HKI/2014 sudah benar dan tepat dari segi pandang UU Merek dan Konvensi Paris? “

## **I.3 Tujuan Penulisan**

### **a. Tujuan Akademis**

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

**b. Tujuan Praktis**

1. Untuk lebih memahami persyaratan Hak Merek menurut Hak Merek Internasional serta menurut UU Hak Merek dan Konvensi Paris.
2. Untuk lebih memahami ketidaktepatan putusan Mahkamah Agung No. 276 K/PDT.SUS-HKI/2014.

**I.4 Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang sudah terdaftar terlebih dahulu.
- b. Memberikan masukan dan pedoman secara khusus bagi dunia hukum terutama peradilan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak merek.

**I.5 Metode Penelitian****a. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin.

**b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statue Approach*, *Doctrinal Approach*, serta *Case Approach*.

*Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang – undangan. *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin para sarjana di bidang hukum. *Case Approach* adalah pendekatan yang digunakan melalui putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 276 K/PDT.SUS-HKI/2014.

### c. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, asas-asas, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 276 K/PDT.SUS-HKI/2014.

### d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa langkah seperti pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis, dan yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal – hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus.

Untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang ada dalam undang – undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian yang sebenarnya

## I.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut:

**Bab I; PENDAHULUAN.**

Bab ini merupakan awal penulisan penelitian yang dimulai dengan latar belakang, dengan mengemukakan penerapan Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 dan Konvensi Paris tentang Merek terkenal dalam Putusan Mahkamah Agung No. 276 K/PDT.SUS-HKI/2014. Adapun putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil akhir dari kasus sengketa Hak Merek antara Philip Stein Holding, Inc melawan Kasim Halim dengan objek sengketa arloji Philip Stein yang sudah terdaftar dan dikenal di 4 negara. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka.

**Bab II; Hakekat dan Akibat Hukum Kepemilikan Merek.**

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub – bab, pada sub-bab pertama akan dijelaskan hakekat dan pengertian Hak Merek menurut Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek serta akibat hukumnya. Pada sub-bab berikutnya akan dijelaskan teori dan landasan hukum atas pengakuan Hak Merek Internasional.

**Bab III; Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/PDT.SUS-HKI/2014.**

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub – bab, pada sub-bab pertama dipaparkan kronologis kasus sengketa yang berakhir dengan putusan Mahkamah Agung No. 276 K/PDT.SUS-HKI/2014. Pada sub-bab berikutnya dikaji analisa putusan Mahkamah Agung No. 276 K/PDT.SUS-HKI/2014 kebenaran dan ketepatannya berdasarkan Undang - Undang, Teori, dan Konvensi Internasional yang terkait.

**Bab IV; Penutup.**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus – kasus sejenis di masa yang akan datang.