

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah alat bagi masyarakat agar mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.² Suatu negara pada hakikatnya harus memiliki tatanan hukum untuk menciptakan ketertiban. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan warga negaranya. Gagasan negara hukum terlahir atas reaksi dari negara polisi (*polizei staat*) yang merupakan tipe negara yang dianut pada masa lalu. Negara polisi adalah tipe negara yang memberlakukan asas *alles voor bet volk, maar niet dorr bet volk* (rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri) dan asas *legibus salutus est, salus publica suprema lex*

¹ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 Juli-Desember 2016, hal.108.

² Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Negara Online", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara>, diakses pada 12 Desember 2021

(kepentingan umum mengatasi semua undang-undang). Oleh karena itu, rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja dan segala sesuatu ditentukan oleh raja.

Lahirnya negara hukum, dinilai merupakan cara agar mencegah kekuasaan absolut yang sewenang-wenang terhadap rakyat.³ Pada masa revolusi Perancis sistem absolut yang dipraktikan oleh Raja Louis XIV, yang pada saat itu menetapkan bahwa raja adalah undang-undang yang harus dilaksanakan. Hal tersebut membuat golongan cendekiawan seperti Montesquieu (1689-1755), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), dan Voltaire (1694-1778) melakukan penentangan terhadap sistem absolut tersebut karena dinilai telah menindas rakyat. Dalam perkembangan zaman, seorang filsuf bernama Plato (429-347 SM) memperkenalkan istilah *nomoi*, yaitu negara hukum. Cita Plato dalam *nomoi* selanjutnya dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Aristoteles, yang menurutnya negara yang baik adalah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa cita-cita dari suatu negara, yaitu mengejar kebenaran, mengejar kesusilaan, mengejar keindahan dan mengejar keadilan.⁴

Aristoteles berpandangan bahwa suatu negara sebagai negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum untuk menjamin keadilan kepada warga negaranya. Atas pandangan tersebut, negara hukum harus dibantu oleh sistem demokrasi yang

³ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kalukaba, 2013), hal.1.

⁴ *Ibid*,hal.3.

dinilai terdapat hubungan antara negara hukum yang berlandaskan konstitusi dengan kedaulatan rakyat. Negara hukum menurut R. Soepomo didefinisikan sebagai :⁵

Negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Negara hukum memiliki prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- 1.) Asas legalitas, yaitu kebebasan warga negara yang dijamin oleh undang-undang secara tertulis (formal) untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah;
- 2.) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 3.) Keterikatan pemerintah pada hukum;
- 4.) Monopoli paksaan kepada pemerintah untuk menjamin penegakkan hukum;
- 5.) Pengawasan oleh hakim yang independen terhadap organ-organ pemerintah dalam melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.⁶

Sementara dalam hal prinsip-prinsip demokrasi, yaitu :

- 1.) Perwakilan politik melalui badan perwakilan, yaitu pemilihan umum;
- 2.) Pertanggung jawaban politik melalui lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsinya sebagai organ-organ pemerintahan;
- 3.) Pemencaran kewenangan, dimana konsentrasi kekuasaan harus dipecah kedalam beberapa organ yang berbeda;

⁵ H. Jurniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendera, 2019), hal.25.

⁶ Muntoha, *Op. Cit*, hal. 4.

- 4.) Pengawasan dan kontrol pemerintah;
- 5.) Kejujuran dan terbuka untuk umum;
- 6.) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.⁷

Dalam sejarahnya, negara hukum dikenal dengan dua konsep yang sangat berpengaruh, yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*. *Rechtstaat* bertumpu pada sistem kontinental yang disebut *Civil Law* dengan karakteristik administratif dan cenderung kearah positivisme, dimana hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Konsep *rechtstaat* lahir akibat penentangan konsep absolut. *Rule of law* bertopang pada sistem *Common Law* dengan karakteristik *Judicial*. Konsep *rule of law* tersebut mengutamakan *equality before the law* sehingga peranan peradilan dan hakim sangat dominan. Pada konsep *the rule of law* berkembang dengan orientasi peradilan yang adil.⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang terletak pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum di Indonesia mempunyai konsep sistem demokrasi pula yang berdasarkan hukum.⁹ Atas hal tersebut, negara hukum tidak mencakup penyelenggaraan negara saja, melainkan juga berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam implementasinya, Indonesia semakin aktif negara melaksanakan konsep negara hukum. Oleh karena hal tersebut maka akan

⁷ *Ibid*, hal.5.

⁸ *Ibid*, hal. 9.

⁹ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, 2 Mei-Agustus 2012, hal.143.

mempercepat terwujudnya konsep negara kesejahteraan di Indonesia.¹⁰ Negara Indonesia telah pada konsep pemerintahan yang mengutamakan hukum sebagai panglima agar tidak adanya kesewenang-wenangan dari otoritas pemerintah. Konsep negara hukum di Indonesia memiliki ciri-ciri, yang mencakup :

- 1.) Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2.) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3.) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4.) Ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹¹

Negara hukum Indonesia juga berhubungan dengan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar dan sebagai dasar praktik kedaulatan rakyat, melalui prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.¹² Ideologi Pancasila berpedoman pada asas kekeluargaan, musyawarah, mufakat, berlandaskan hukum adat, dan perlindungan hak asasi manusia dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dan fungsi hukum yang mengayomi. Hal tersebut jelas telah menempatkan Negara Hukum Indonesia sebagai negara hukum yang formal, tetapi dalam arti materiil diistilahkan sebagai negara kesejahteraan. Hal tersebut diformulasikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar

¹⁰ *Ibid*, hal.150.

¹¹ *Ibid*, hal.148.

¹² *Ibid*, hal.149.

1945. Selain itu Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 juga mencerminkan tentang negara kesejahteraan, yaitu “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian pada Pasal 28 A UUD 1945 menyebutkan, bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Demikian juga konsep negara kesejahteraan di konsepkan pada Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan Pasal 34 UUD 1945.¹³

Berdasarkan pandangan pelayanan publik, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai tanda bahwa negara wajib memenuhi setiap kebutuhan warga negaranya melalui sistem pemerintahan berdasarkan hukum yang ada. Konsep materiil negara hukum Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan bertujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Atas hal tersebut pemerintah melaksanakan pelayan publik yang optimal, professional, dan berkualitas untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya. Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan mengatasi anarki produksi dan krisis ekonomi serta meningkatkan jaminan hidup warga dengan memberantas pengangguran.¹⁴ Pada perkembangannya, gagasan mengenai negara hukum terus berjalan, mulai dari negara hukum liberal (*nachwachter staat* atau negara penjaga malam) ke negara hukum formal

¹³ Oman Sukmana, *Op.Cit*, hal.104.

¹⁴ Mamur Rizki, “*Konsepsi Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hal.15.

(*formale rechtstaat*), kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtstaat*), dan kemudian menjadi negara kesejahteraan (*welfarestaat*).¹⁵

Negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit adalah konsep yang diberikan oleh Immanuel Kant (1724-1804 SM), dimana bentuk negara menjadi *monarchi konstitutional*, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja oleh konstitusi, sehingga warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Unsur-unsur dari negara liberal adalah adanya perlindungan hak-hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan dalam negara. Negara liberal tidak bertahan lama disebabkan adanya campur tangan negara dalam kepentingan rakyat. Atas hal tersebut telah timbul reaksi-reaksi baru terhadap pandangan negara yang sebelumnya dianggap *instrument of power* menjadi *agency of service* dengan timbulnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁶ Dalam konsep *welfare-state* manusia dinilai sebagai sebagai anggota atau warga dari suatu kumpulan masyarakat dan memiliki tujuannya sendiri, sehingga negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat.¹⁷

Konsep ini bertumpu pada prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi sosial yang memperjuangkan kesetaraan setiap warga negaranya, mengutamakan manusia sebagai

¹⁵ Muntoha, *Op.Cit*, hal.5.

¹⁶ *Ibid*, hal.7.

¹⁷ Oman Sukmana, *Op.Cit*, hal.114.

mahluk sosial, dan efisiensi ekonomi yang berdasarkan ekonomi pasar yang responsif pada perkembangan hidup.¹⁸ *Welfare state* memiliki tiga model utama, yaitu:¹⁹

1.) Model Liberal atau Residual

Model ini memiliki dukungan sosial sebagai pengaman, upaya negara untuk dapat berperan dalam aspek ketenagakerjaan, dan dalam pengembangan industri dan perdagangan guna menciptakan akses bagi barang dan jasa serta daya beli berkelanjutan.

2.) Model Konservatif

Model ini memiliki ciri-ciri sebagai negara yang mengusahakan skema kesejahteraan yang dikelola oleh negara, kolaborasi pelaksanaan bersama negara dan warga dalam sektor swasta, pajak yang dapat ditetapkan tinggi terkait dengan pembiayaan kebutuhan-kebutuhan warga negara pekerja dan sektor swasta, dan membiayai kondisi-kondisi warga negara yang sakit atau sebagai proteksi sosial.

3.) Model Sosial Demokratis

Model ini memiliki ciri-ciri yang meliputi : satu skema pajak digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan skema kesejahteraan dan skema ini mencakup layanan menyeluruh dengan standar tinggi dan akses yang mudah. Kemudian kebijakan negara diarahkan pada industri dan perdagangan.

¹⁸ Oman Sukmana, *Loc.Cit.*

¹⁹ *Ibid*, hal.112.

Ada pula prinsip-prinsip dari negara kesejahteraan, yaitu:²⁰

- 1.) Prinsip-prinsip hak sosial dalam negara demokrasi, yaitu memberikan pemenuhan standar kehidupan sosial kepada masyarakat sebaik-baiknya dengan menggunakan hak-hak sipil dan politiknya.
- 2.) Prinsip *welfare rights* sebagai kebijakan dari pemerintah agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya secara adil untuk dapat hidup secara layak (kebutuhan pendidikan, air, listrik, layanan kesehatan, hak untuk tempat tinggal).
- 3.) Prinsip kesetaraan kesempatan bagi warga negara, yaitu hak untuk hidup secara layak untuk mendapat pekerjaan.
- 4.) Prinsip keseimbangan otoritas publik dan ekonomi dan efisiensi ekonomi, yaitu fungsi pasar bebas sebagai tempat transaksi jual beli harus ditegakkan untuk memenuhi kebutuhan bagi tiap orang.

Menurut Esping Anderson, negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu negara agar aktif dalam mengelola dan mengatur struktur perekonomian, karena negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Secara umum, negara baru dapat digolongkan sebagai negara kesejahteraan apabila mempunyai empat pilar utamanya, yaitu : *social citizenship, full democracy modern industrial relation systems, and rights to education and the expansion of modern mass educations system*. Keempat pilar

²⁰ *Ibid*, hal.115.

tersebut melakukan kebijakan sosial sebagai penganugrahan hak-hak sosial kepada warganya dalam bentuk jaminan tidak dapat dilanggar berbasis kewarganegaraan.²¹ Pada era globalisasi yang terus berkembang pada aspek ekonomi, khususnya dalam perdagangan merupakan salah satu aspek pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui bentuk pengaturan-pengaturan. Salah satu perwujudan yang nyata adalah pengaturan terkait Hak Kekayaan Intelektual yang pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilai komersial bagi suatu perusahaan yang harus dilindungi oleh hukum.²²

Hak kekayaan Intelektual adalah hak yang khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hakikat kekayaan intelektual adalah adanya suatu kreasi dalam bidang kesenian, industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi dari ketiganya. Pasal 1 dan 2 *TRIPs Agreement* disebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari atas : Undang-Undang No.29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.²³ Selain

²¹ *Ibid*, hal.107.

²² Roby Sanjaya, “Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Atas Dasar Tidak Digunakan Dalam Perdagangan (*Non Use*) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus- HKI/2015)”, Skripsi, Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016, hal.21.

²³ Abdul Astar, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Sleman: Deepublish, 2018), hal.3.

itu, Kekayaan Intelektual dalam hukum internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, yaitu: *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, *Paris Convention*, *Berne Convention*, *Rome convention*, *Washington Treaty*, dan *General Agreement on Tarrifs and Trade*.²⁴

Manfaat dari adanya kekayaan intelektual adalah meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan investasi di sebuah negara, inovasi pada bidang teknologi, mendorong perusahaan bersaing secara global, membantu meningkatkan inovasi investor, mengembangkan sosial dalam budaya masyarakat, dan menjaga reputasi secara internasional untuk kepentingan ekspor. Sistem perlindungan kekayaan intelektual tidak lepas dari unsur -unsur substansi, struktur, dan budaya, dimana ketiga unsur tersebut saling berkorelasi. Perlindungan dalam kekayaan intelektual pada dasarnya adalah pengakuan hak atas kekayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu untuk menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tersebut. Atas hal tersebut, sistem hukum perlindungan kekayaan intelektual merupakan cita-cita negara untuk memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap warga negaranya yang sudah bekerja terhadap negaranya melalui karya intelektual.²⁵ Prinsip-prinsip umum dari kekayaan intelektual adalah adanya hak eksklusif, perlindungannya melalui pendaftaran, perlindungan dibatasi oleh batasan teritorial, adanya pemisahan antara

²⁴ Albert Renaldi Tambunan, “Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, Skripsi, Semarang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2020, hal.24.

²⁵ *Ibid*, hal 27

benda fisik dengan kekayaan intelektual yang terdapat dalam benda tersebut, dan sifat dari kekayaan intelektual terbatas.²⁶

Dalam hal menyejahterakan dan memakmurkan rakyat, Merek merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual yang telah digunakan selama ratusan tahun dan dianggap memiliki peranan penting untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa yang satu dengan yang lain. Nilai komersial pada suatu merek, membuat merek memiliki peran yang digunakan sebagai alat promosi untuk mengaitkan *brand image*, kualitas, atau reputasi suatu barang dan/atau jasa. Atas hal tersebut, sebuah merek dapat membuat harga dari suatu produk menjadi mahal dan lebih bernilai dari perusahaannya, sehingga keberadaan merek merupakan komponen yang sangat penting yang harus ada dalam setiap produk baik barang dan/atau jasa. Oleh karena hal tersebut, merek digunakan untuk membedakan suatu barang atau jasa di pasaran dan membantu konsumen dalam memilih suatu barang berdasarkan kualitasnya.²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai berikut :²⁸

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.

²⁶ *Ibid*, hal.26.

²⁷ Roby Sanjaya, *Op.Cit*, hal.21.

²⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pengusaha selalu berjuang untuk membuat mereknya terkenal dengan membangun *brand image*, melalui peningkatan mutu produk, penawaran, dan promosi. Dalam membangun reputasinya sebuah merek harus dibuktikan untuk benar-benar digunakan dalam perdagangan, karena hal tersebut merupakan suatu kunci sukses dalam pemasaran produk.²⁹ Oleh karena itu diperlukan adanya pengorbanan waktu yang cukup lama dan biaya yang mahal guna meyakinkan konsumen. Sulitnya membangun reputasi menyebabkan sebuah merek harus mendapatkan perlindungan merek untuk mendapatkan hak atas merek. Hak atas merek dapat diperoleh setelah merek tersebut terdaftar (Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) melalui tahap formalitas, pengumuman, substantif, dan sertifikasi. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan hak atas merek sebagai berikut :

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

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus. Hak khusus merupakan bentuk monopoli, dimana hak tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek dan tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh menggunakan hak khusus tersebut.³⁰ Pemilik merek terdaftar

²⁹ Henry Henry Soelistyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, (Yogyakarta: PT. Maharsa Artha Mulia, 2017), hal.26-27.

³⁰ Albert Renaldi Tambunan, *Op.Cit*, hal.2.

mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.³¹

Suatu perlindungan merek juga tidak lepas dari prinsip-prinsip perjanjian-perjanjian internasional, yaitu Konvensi Paris (mengatur tentang kriteria pendaftaran, perlindungan khusus merek terkenal, hilangnya merek karena tidak digunakan, dan perlindungan terhadap merek dagang jasa dan merek kolektif), *TRIPs Agreement* (tujuannya mengurangi hal-hal yang menyulitkan kemajuan perdagangan internasional serta untuk melindungi hak-hak pribadi), *Trademark Law Treaty* (bertujuan agar pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang atau jasa agar memudahkan pemilik merek yang akan menggunakan mereknya tidak perlu dipersulit oleh proses administrasi yang mengharuskan pengajuan secara terpisah dalam hal kelas barang atau jasa), dan *Protocol Madrid* (menyediakan mekanisme pendaftaran merek secara internasional secara tunggal dan terjangkau untuk mengurangi keperluan pengajuan pendaftaran secara terpisah di berbagai negara yang berbeda, dimana Indonesia sebagai anggota dan telah meratifikasinya). Atas dasar dari perjanjian tersebut, perlindungan hukum Merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif, dimana hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran (*first to file*). Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa permohonan merek dapat ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk

³¹ Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

badang/jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Indikasi Geografis terdaftar. Perlu diperhatikan pula terhadap reputasi dari Merek terkenal yang diperoleh melalui promosi besar, investasi di beberapa negara, dan serta dengan bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.³² Ketentuan teknis mengenai merek terkenal juga diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yaitu :³³

- a) Tingkat pengetahuan dan pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b) Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c) Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredarang barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d) Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e) Jangka waktu penggunaan Merek;
- f) Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang digunakan untuk promosi;
- g) Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;

³² Albert Renaldi Tambunan, *Op.Cit*, hal. 4.

³³ Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

- h) Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
- i) Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Merek yang sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek, dapat dimintakan penghapusan pendaftaran merek. Apabila suatu merek tidak digunakan dalam perdagangan, maka merek dapat dihapus dari daftar merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Pada kasus Putusan No: 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana Penggugat adalah Monster Energy Company yang merupakan perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Amerika Serikat, melawan Tergugat Andrias Thamrun. Perusahaan Monster Energy, mengajukan gugatan pada tanggal 3 April 2018. Dalam putusan tersebut, penggugat mengklaim dirinya sebagai pencipta, pendaftar, dan pemilik sah merek Monster di berbagai dunia yang telah menggunakannya sejak tahun 1992, dengan melindungi produk minuman berenergi untuk melindungi jenis barang di Kelas 5. Produk Merek Monster milik Penggugat dikenal secara dunia internasional karena selalu aktif dalam kegiatan perdagangan dan promosi yang konsisten. Dalam

memperluas kegiatan perdagangannya, penggugat melakukan permohonan pendaftaran atas mereknya di Indonesia dengan agenda No. D00.2010.041308 dengan merek “Monster” dan agenda No. D00. 2010.040994 dengan merek “Monster Energy”.

Atas hal tersebut Penggugat menemukan dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang menyatakan telah terdaftarnya merek Monster dengan detail pendaftaran IDM000232502 pada tanggal pendaftaran 13 Januari 2010 untuk melindungi barang kelas 5. Atas hal tersebut, Penggugat merasa keberatan dengan terdaftarnya merek Monster milik tergugat yang bernama Andrias Thamrun. Pada faktanya merek milik Tergugat tersebut tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan selama tiga (3) tahun berturut-turut sejak tanggal 13 Januari 2010 dan telah memperpanjang mereknya di kantor merek. Berdasarkan hal tersebut Penggugat melakukan gugatan dengan dasar Pasal 74 ayat (1), bahwa :

“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”

Melalui gugatan dari penggugat tersebut, Turut Tergugat, kemudian memberikan jawaban dan menyatakan benar, dalam Daftar Umum Merek terdapat merek Monster milik tergugat yang telah terdaftar pada kelas 5 antara lain : Monster Ripper, Monster Rehab, Monster Detox, dan Monster Rehabituate.

Dalam daftar umum merek terdapat pula merek Monster atas nama Ducati Motor Holdings S.P.A yang terdaftar pada kelas 7, 12, dan 25, karena hal tersebut Penggugat tidak dapat mendalilkan dan mengklaim merek Monster sebagai merek

milik Penggugat satu-satunya. Dalam hal tidak digunakan dalam tiga tahun berturut-turut, Merek Monster milik Tergugat yang terdaftar dalam Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk melindungi kelas 5 dan telah terdaftar 22 Juni 2006 serta diperpanjang pada tanggal 14 Agustus 2017 sehingga masih mendapat perlindungan hukum sampai tanggal 22 Juni 2026. Penggugat, kemudian melakukan penelusuran melalui BPOM, MUI, Survey Market (PT. Berlian Plantsearch), dan Internet, dan hasilnya tetap tidak ditemukan bahwa merek milik tergugat digunakan dalam perdagangan. Alasan penggugat mengajukan penghapusan karena untuk kepentingan yang lahir dari permohonan pendaftaran merek yang ditolak, menjaga reputasi, dan akan ada investasi berlanjut di Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, maka Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menetapkan agar mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, menghapus merek Monster milik Tergugat, dan Tergugat harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.716.000,- (Lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang terhadap masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu:

- 1.) Bagaimana pengaturan mengenai pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- 2.) Bagaimana implementasi ketentuan mengenai penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan di Indonesia? (Analisa Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus/Merek/2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst.)

1.3 Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah yang penulis angkat, maka penulis menyimpulkan tinjauan penelitian, sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa terhadap tahapan proses pendaftaran merek secara yuridis yang ditinjau dari Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Untuk mengkaji kebijakan-kebijakan hukum dan mengetahui kriteria yang digunakan apabila suatu merek yang terdaftar tidak digunakan dalam perdagangan (Analisa Putusan Nomor: 16/Pdt.Sus/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)
- 3) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang tidak digunakan dalam perdagangan melalui tinjauan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan putusan hakim.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan manfaat teoritisnya dari penulisan ini adalah terpecahnya rumusan masalah penelitian penulis secara tepat, sehingga dapat

menjadi bahan acuan untuk berbagi pengetahuan dalam bidang HKI, khususnya merek beserta perlindungannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan manfaat praktis dari penulisan ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang bagaimana pentingnya suatu merek bila tidak digunakan dalam perdagangan dan pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya melalui merek dagangnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini merupakan garis besar secara singkat berupa materi-materi yang penulis bagi kedalam lima bab dan dipecah menjadi sub bab yang disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca untuk memahami materi-materinya, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis tentang latar belakang masalah yang penulis ingin kaji dan teliti tentang merek. Pada bab ini juga dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Hal tersebut guna penulisan ini agar lebih terstruktur dan terarah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kumpulan-kumpulan teori, prinsip-prinsip, peraturan perundang-undang, agar lebih akurat dalam penelitian penulis melalui sumber-sumber terpercaya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa serta pengolahan datanya.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab pembahasan ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah, yang berisi penjelasan bagaimana mengetahui perlindungan hukum dimulai dari tahap pendaftaran hingga selesainya sengketa berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan atas hasil analisis penulis dan saran penulis terkait hal-hal yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.