

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, ini didasarkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum bergerak atau menyelenggarakan tindakan negara berdasarkan pada hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Hukum sebagai suatu pranata sosial mempunyai peran vital dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan serta keteraturan sosial sebagai pedoman atas seluruh aktivitas individu baik yang dilarang ataupun yang diperintahkan.

Salah satu pakar yakni Aristoteles, memberikan definisi terhadap negara hukum yakni sebagai negara yang berdiri membawahi hukum yang memberi jaminan keadilan kepada warga negaranya. Keadilan adalah salah satu prasyarat untuk terwujudnya kebahagiaan hidup bagi warga negara. Sebagai salah satu pondasi dari keadilan, maka diperlukan ajaran rasa susila kepada orang-orang supaya mereka bisa menjadi warga negara yang baik.<sup>2</sup> Negara hukum merupakan satu negara yang merumuskan bagaimana cara hak-hak asasi menjadi terlindungi. Terciptanya rasa makmur dan sejahtera bagi seluruh penduduk yang ada di Indonesia merupakan satu dari banyak harapan yang diimpikan oleh para pendiri

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal 17

<sup>2</sup> Dwi Putra Nugraha, *Hukum Tata Negara*, Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2018, hal 41

negara Indonesia. Kemudian dapat disimpulkan dari peraturan terkait, bahwa keseluruhan dari tata kehidupan sosial berbangsa dan bernegara di negara kita ini wajib mengacu kepada nilai dan norma hukum yang ada dengan tujuan membentuk masyarakat yang tertib dan teratur.

Pesatnya progress di aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sedikit banyaknya memengaruhi aspek kehidupan lainnya. Hal tersebut merupakan perubahan dasar pada pola perdagangan internasional, dan perubahan dasar pada pola kegiatan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>Di aspek investasi, pada perdagangan internasional diakui pula satu prinsip *Trade Related Investment Measures* (TRIMs) atau perdagangan mengenai investasi dimana pada pokoknya merupakan seluruh aktivitas investasi dimana menimbulkan *output* dimana dapat didagangkan secara internasional dan tidak diperbolehkan untuk dihambat.

Kemudian, aktivitas perdagangan yang selanjutnya disepakati menyangkut hak cipta *Trade Related intellectual Rights* (TRIPs), yakni setiap penciptaan yang didagangkan secara internasional memberi syarat pada ciptaan ini wajib untuk diberikan perlindungan atas peniruan (pembajakan). Karenanya, setiap bangsa dibujuk untuk mempunyai Undang-Undang Hak Cipta.<sup>4</sup> NKRI yang termasuk dalam anggota *World Trade Organization* (WTO) menandatangani persetujuan TRIPs pada tanggal 15 April 1994 yakni dengan melakukan ratifikasi terhadap hasil Putaran Uruguay yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization*

---

<sup>3</sup> Doli D. Siregar, *Manajemen Aset dalam Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan otonomi Daerah*, Jakarta: Kresna Prima Persada, 2004, hal 3

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 9

dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>5</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang muncul sebagai buah dari pemikiran otak yang membuahkan suatu produk atau proses yang memiliki nilai guna bagi manusia.<sup>6</sup> HKI pada pokoknya merupakan hak untuk menikmati dari segi ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur pada HKI yakni suatu karya yang hadir atas kemampuan manusia.<sup>7</sup> Namun HKI hanya akan memiliki makna jika diproyeksikan pada produk di pasaran, memiliki daya guna dalam siklus permintaan dan penawaran, oleh karenanya mempermainkan peranan yang vital dalam bidang ekonomi. Dalam prespektif HKI pengaturan di aspek HKI sangat dibutuhkan karena timbulnya sikap menghargai, menghormati dan juga melindungi tidak hanya akan memberikan ketentraman, namun juga akan mewujudkan lingkungan kondusif untuk mengembangkan semangat atau gairah dalam menghasilkan sebuah karya yang lebih lagi.

HKI pada pokoknya terdiri atas beberapa jenis secara tradisional, dibagi ke dalam dua kelompok, yakni: Hak Cipta, dan Hak atas Kekayaan Industri yang berisikan, Paten, merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.<sup>8</sup> Merek dagang yang merupakan bagian

---

<sup>5</sup> Cita Citrawinda, *Buku Kuliah Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hal 2

<sup>6</sup> Rahman Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hal 2

<sup>7</sup> Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006, hal 7

<sup>8</sup> Bambang Kesowo, *Kebijakan di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, 2015, hal 7

dari HKI yang mempunyai penilaian vital jika dipandang dari sudut pandang ekonomi. Merek merupakan nama atau dapat berupa simbol yang dipakai oleh konsumen dalam menentukan barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Merek dalam hal ini juga memberi jaminan atas kualitas barang atau jasa tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa merek mempunyai suatu nilai yang sangat strategis dan sangat penting baik untuk produsen ataupun untuk konsumen. Dari sudut pandang produsen, selain bertujuan membedakan produknya dengan yang ada dari perusahaan lain yang sejenis, merek juga ditujukan dalam pembangunan citra perusahaan lebih spesifik dalam aspek pemasarannya.

Selain merek dapat memudahkan identifikasi produk, merek juga dapat menjadi simbol dari harga diri. Orang-orang yang terbiasa pada pilihan barang dari merek tertentu, umumnya mempergunakan barang dengan merek dimana sudah diketahuinya memiliki kualitas yang baik.<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya penulis gunakan sebagai UU No. 26 Tahun 2016 dan IG) menyebutkan bahwa

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

Sedangkan merek dagang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan 3 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa

“Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada jasa yang dipergang oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.”

---

<sup>9</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2006, hal 57

Tingkatan prioritas merek atau barang dapat ditinjau dari sisi produsen, pedagang, dan konsumen. Sesuai kepentingannya, masing-masing pihak tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap merek. Dari sudut pandang produsen, merek difungsikan untuk memberikan jaminan akan mutu hasil produksinya sebagai jaminan kualitas hasil produksinya. Selain itu, dalam melakukan pencegahan terhadap persaingan yang tidak jujur dari produsen saingannya yang memiliki itikad buruk dimana memiliki maksud untuk menggunakan reputasinya.

Dari sudut pandang pedagang, merek digunakan untuk sarana promosi, untuk mempromosikan produk yang dipasarkan dengan misi mendapatkan dan memperluas pasar. Pada fungsi ini merek dapat menghasilkan tingkatan informasi pada konsumen atas barang dan/atau jasa yang diproduksi. Dengan memakai media iklan, baik nasional ataupun internasional dalam kiat distribusi barang dan/atau jasa menjadikan merek meningkat nilainya. Merek yang mendapatkan *support* media iklan menjadikan pengusaha mempunyai kekuatan dalam melakukan stimulus terhadap permintaan konsumen sekaligus juga dalam mempertahankan kelayakan konsumen dari produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Hal tersebut membuat merek memiliki kelebihan kompetitif dan kelebihan kepemilikan dalam bersaing pada pasar global. Selanjutnya bagi konsumen, merek diperlukan guna untuk memberikan *image* bagi pembeli dengan tujuan untuk melakukan penilaian terhadap barang yang akan dibeli. Merek berkembang dari penggunaan haknya

dalam melakukan perlindungan terhadap *goodwill* perusahaan melawan produk lain dari perusahaan pesaingnya.<sup>10</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak peluang usaha dan tantangan untuk perusahaan di Indonesia. Namun, dibalik fenomena ini tidak dipungkiri bahwa sangat mungkin terjadinya suatu persaingan usaha yang semakin ketat antar pengusaha. Fenomena ini dapat memicu produsen dari suatu produk untuk selalu dapat melakukan pengembangan dan mengambil pangsa pasar (*market share*), salah satu metode dalam menggapai fase ini yakni dengan memberi cap atau merek (*brand*) pada produk produknya. Dengan demikian, dapat membuat setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan memandang urgensi dari sebuah nama dan *symbol* yang dipakai untuk menjalani suatu usaha juga pemasaran barang dan jasa.

Namun, sangat mungkin terjadi jika merek yang terkenal secara luas oleh konsumen karena kualitasnya yang baik dan mereknya yang kompetitif akan mengalami pengikutan, peniruan, pembajakan bahkan mungkin pemalsuan oleh produsen merek lain pada persaingan usahanya. Sikap persaingan yang curang ini bukan hanya terdapat di Indonesia saja, namun juga umum terjadi juga pada negara-negara lain tak terkecuali di negara-negara maju masalah pelanggaran merek kerap kali terjadi. Seperti contohnya pelanggaran merek yang dilakukan oleh seseorang untuk melancarkan perdagangan dengan jalan pintas (*free riding*) kepada merek terkenal. Tindakan ini adalah suatu aktivitas yang berusaha melakukan pembuatan,

---

<sup>10</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2017, hal 4

peniruan, dan penyamaan satu merek barang atau jasa untuk membonceng ketenaran terhadap satu merek. Tindakan seperti dikenal juga dengan *passing off* dengan mempergunakan merek dari produsen lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum. *Passing off* bisa berakibat ruginya pemilik merek sesungguhnya dalam konteks reputasi perusahaan yang menurun, menurunnya omset penjualannya, maupun konsumen yang menuntut karena merasa tertipu akibat mutu dari produk yang tidak selaras dengan merek otentiknya.

Istilah *passing off* jika ditinjau dari kepustakaan hukum Indonesia belum dikenali definisinya, tapi bisa dimaknai sebagai sebuah aktivitas yang menggunakan reputasi merek yang sudah terkenal. Bahwa menggunakan reputasi merek ini adalah perbuatan melawan hukum yang biasa kita kenal di negara yang menganut *Common Law* seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain. Di negara-negara tersebut, *passing off* maknanya mengalami pengembangan yakni sebagai bentuk praktik persaingan curang pada konteks perdagangan produk dengan merek yang membonceng merek yang sudah dikenal di *society* kita yakni Indonesia.<sup>11</sup>

Hadirnya sebuah persaingan usaha yang curang dalam praktik perdagangan menimbulkan kerugian hak dan nama baik pemilik merek, berupa dengan cara menggunakan reputasi atau yang biasa kita kenal sebagai istilah *passing off* pada bentuk pendaftaran merek terkenal dan juga melakukan peniruan atau memirip-miripkan dengan beritikad buruk terhadap merek atau kemasan satu produk dengan

---

<sup>11</sup> Untung Suropati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2003, hal 56.

keidentikan seluruhnya ataupun pada pokoknya, menjadi dasar penelitian tentang hukum merek yang terkait dengan perbuatan yang dikenal dengan istilah *passing off* yang masuk dalam kelompok persaingan curang.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu masalah penyalahgunaan merek wajib diberantas dengan usaha-usaha hukum dalam tujuan untuk memberikan perlindungan kepada merek sebagai karya intelektual yang dibuat individu. Z. Asikin Kusumah Atmadja memberikan pengartian pada perlindungan merek dalam sudut pandang hukum yakni<sup>13</sup>

Suatu penemuan atau hasil karya atau produk hanya akan mempunyai arti bagi pemiliknya jika bagi pemilik tersebut tersedia sarana hukum untuk melindungi hasil karyanya terhadap perbuatan-perbuatan orang lain(kompetitor) yang ingin mencari keuntungan secara tidak sehat dalam perdagangan dengan metode meniru produksi hasil karyanya tersebut.

Jika diperhatikan dalam praktik merek, tak jarang ditemui yang menggunakan merek produk dimana mempunyai reputasi baik dan sudah cukup dikenal di *society* kita. Mutu dari produk dengan merek tersebut ternyata memiliki merek tiruan yang identik jika dilihat dari hurufnya, tandanya dan lambang dari merek tersebut jika disandingkan dengan merek aslinya. Namun ditinjau dari prespektif kualitas, mempunyai beda yang cukup signifikan. Bahwa menggunakan ketenaran merek terkenal tersebut adalah satu perbuatan yang melawan hukum dimana perbuatan ini dilakukan demi keuntungan pribadinya semata, dan perbuatan ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sah secara material, ini

---

<sup>12</sup>Casavera, *Delapan Kasus Sengketa Merek di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hal 50

<sup>13</sup> Slamet Yuswanto, Tesis: *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan Passing Off*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002, hal 6



membuat pemilik merek terkait menggugat ke pengadilan niaga supaya memberhentikan perbuatan tersebut dan menarik keseluruhan dari produk yang membonceng merek terkenal tersebut dari pasar.

Namun khusus di Indonesia, permasalahan jadi jauh lebih rumit dikarenakan kondisi ekonomi dan budaya masyarakat kita yang belum mendekati standar berkembangnya sistem perlindungan HKI dengan baik. Hal ini dikarenakan kondisi penerapan dengan baik tersebut umumnya hanya terdapat pada negara-negara maju saja. Dengan adanya teknologi yang memiliki nilai suatu atau manfaat ekonomi, maka dapat dianggap wajar jika hak atas penemuan ini diberi perlindungan hukum yang jelas.<sup>14</sup>

Hukum Merek di Indonesia memakai sistem konstitutif, dimana berarti hak atas merek muncul akibat terjadi pendaftaran. Sistem ini diketahui pula dengan sistem *First to File* dimana menggarisbawahi bahwasanya pihak yang pertama mendaftarkan merek, maka pihak tersebutlah yang memiliki hak dari merek tersebut. Sehingga dengan adanya sistem seperti itu, jika sebuah perusahaan atau orang ingin mendapatkan suatu merek, maka pihak tersebut wajib mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu ke pihak yang berwenang. Pihak tersebut ialah Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Penjelasan terkait hak atas merek diatur dalam Pasal 1 butir 5 UU No. 26 Tahun 2016. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya hak atas merek

---

<sup>14</sup> Sulastris, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Jurnal Yuridis Volume 5, Nomor 1, Juni 2018, hal 163

merupakan “hak eksklusif” yang negara berikan pada pemilik merek yang mendaftarkan pada jangka waktu tertentu dengan mempergunakan secara sendiri merek tersebut atau memberi izin pada pihak lain dalam penggunaannya. Dengan mendaftarkan satu merek, maka pemilik merek tersebut bisa menggunakan secara sendiri atau memberi mandat pada pihak lain sebagai pemegang hak atas merek untuk dimanfaatkan.<sup>15</sup> Pemberlakuan pendaftaran merek ini selain memperoleh “hak eksklusif” dari negara, juga memiliki tujuan dalam menghindarkan atau melindungi pemilik merek atau pemegang hak atas merek dari tindakan pembajakan atau pemalsuan. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya tanpa adanya pendaftaran, perlindungan hukum tidak dapat diberikan, walaupun merek terkait merupakan merek yang sudah dikenal secara luas.

Sebelum melakukan permohonan pendaftaran merek, pemilik merek sudah seharusnya mengetahui dan memahami mengenai persyaratan pendaftaran merek di Indonesia. Mengenai ketentuan dan pengaturan pendaftaran merek tersebut pemilik merek dapat melihatnya dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 26 Tahun 2016 dan IG). Dalam Pasal 21 Ayat (1) UU No. 26 Tahun 2016 dan IG menyebutkan bahwa

“suatu pendaftaran merek dapat ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: I Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis; I Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan /atau jasa sejenis; I Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar ”

Selanjutnya dalam Pasal 21 Ayat (2) juga menyebutkan bahwa

---

<sup>15</sup> Iman Sjahputra, *Hukum Merek di Indonesia*, Jakarta Jarvarindo, 2005, hal 4

“Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika: merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; merupakan tiruan ataupun menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem pada suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap ataupun stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”

Meskipun pendaftaran merek di Indonesia termasuk dalam sistem konstitutif, perlindungan terhadap merek terkenal yang belum masuk dalam daftar di Indonesia juga akan tetap mendapat perlindungan. Hal ini dikarenakan Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*). Perlindungan Merek terkenal di Indonesia diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 21 ayat (3) di dalam UU No. 26 Tahun 2016. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwasanya Permohonan wajib untuk tidak diterima oleh Ditjen HKI, jika merek terkait memiliki keidentikan pada pokoknya atau secara menyeluruh dengan Merek yang telah terkenal milik pihak lain pada barang dan/atau sejenisnya. Di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, bisa juga diberlakukan pada barang dan/atau jasa dimana barang dan/atau jasa tersebut tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 21 ayat (3) menjelaskan bahwasanya satu merek tidak bisa didaftarkan berdasarkan Permohonan yang diajukan yang beritikad buruk.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Rakhmita Desmayanti, Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan* Volume 6 Nomor 1, April 2018, hal 7-8

Dengan dilakukannya pendaftaran merek, maka produsen barang atau jasa atau pemilik merek yang telah mempunyai hak atas mereknya bisa memakai mereknya tersebut dalam tujuannya berdagang dan mencari keuntungan. Dengan demikian, pihak pemilik merek diharapkan selalu membangkitkan dan menjaga nama barang atau jasanya dalam perdagangan supaya dapat bersaing di pasar. Persaingan merek yang terjadi dalam dunia perdagangan dapat berdampak positif dan juga dampak negatif. Persaingan yang sah secara hukum adalah persaingan yang dapat memberi keuntungan tanpa timbulnya kerugian bagi para pesaing, dimana persaingan ini juga dapat membantu peningkatan kualitas suatu barang atau jasa sehingga dapat memberikan keuntungan bagi produsen dan konsumen. Disisi lain, bersaing yang dapat memberikan dampak negatif adalah ketika persaingan perdagangan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti masalah pada merek terkenal. Merek terkenal sudah diketahui luas oleh masyarakat sehingga memotivasi produsen untuk dapat mengenalkan produk yang baru. Hal tersebut dilakukan karena terpengaruh oleh daya tarik merek tersebut dimana mampu mendapatkan minat konsumen secara potensial.

Secara normatif permohonan merek wajib untuk tidak diterima jika merek ini memiliki kesamaan yang pada pokoknya atau secara menyeluruh, seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (1) UU No. 26 Tahun 2016. Dapat pula dilihat dalam Pasal 21 Ayat (2) Poin a UU No. 26 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa

Suatu permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak apabila merek yang didaftarkan merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama lain yang memiliki kekuatan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan.

Seseorang yang melakukan pendaftaran merek dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 21 tersebut dapat sangat mungkin dikatakan sebagai pihak yang ingin melakukan persaingan curang dengan itikad tidak baik.<sup>17</sup>

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, tuntutan mengganti kerugian bagi para pelaku pembajakan dan pemalsuan juga dengan pelaku persaingan curang pada hak merek diatur dalam Bab XV Bagian Kesatu Pasal 83 UU No. 26 Tahun 2016 dan IG. Mengacu pada Pasal ini, yang dipergunakan sebagai alasan dalam tuntutan mengganti kerugian adalah merek dalam perdagangan barang atau jasa tersebut memiliki kesamaan secara pokok atau secara menyeluruh dengan merek lain yang telah didaftarkan. Pemilik merek tersebut yang terdaftar dapat menggugat pada Pengadilan Niaga mengenai pihak lain yang dengan tanpa hak memakai merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau secara menyeluruh untuk barang atau jasa berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian seluruh perbuatan yang berikatan dengan digunakannya merek terkait.<sup>18</sup> Seperti yang telah disinggung di atas, dalam Pasal 21 Ayat (1) UU No. 26 Tahun 2016 dan IG menyebutkan bahwasanya permohonan pendaftaran merek wajib untuk tidak diterima jika merek ini memiliki keidentikan yang pada pokoknya atau secara menyeluruh dengan merek milik lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang serupa.

---

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21

<sup>18</sup> Sulastri, *Op.cit*, hal 164

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang penulis uraikan di atas, Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan merek terkenal dalam hal ada persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan unsur persamaan pada pokoknya dengan persamaan pada keseluruhannya terhadap merek terkenal dalam perkara PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 43/Pdt.Sus-MEREK/2019/PN.Niaga. JKT. Pst?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan merek terkenal yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan unsur persamaan pada pokoknya dengan persamaan pada keseluruhannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dilaksanakan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis, diantaranya yaitu :

1. Memberikan informasi terkait pengaturan merek terkenal yang berlaku di Indonesia
2. Memberikan informasi dalam penerapan persamaan pada pokoknya dengan persamaan pada keseluruhannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Agar supaya penulis dapat mengimplementasikan ilmu dan teori hukum penulis agar dapat memberikan sumbangsih untuk penulis lain dan masyarakat umum.
4. Melengkapi tugas akhir dan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis akan menyusun sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi lima subbab. Lima subbab tersebut antara lain berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian, dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan Tinjauan teoritis dan Tinjauan konseptual yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini akan berisi Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yang mencakup Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan dan Analisis Data.

##### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini penulis memaparkan terkait rumusan masalah penelitian beserta penyelesaiannya berlandaskan teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. Jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini pun diuraikan pada bab ini.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang penulis lakukan dan rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan ini diberikan atas dasar hasil penelitian terkait isu hukum, dan saran yang berupa rekomendasi yang penulis tujukan bagi kemanfaatan penelitian hukum normatif, yaitu dengan memberi preskripsi terhadap apa yang seharusnya.

