

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Ide atau pemikiran manusia merupakan muara dari segala bentuk kreatifitas yang selayaknya dihargai dan memperoleh perlindungan hukum. Berawal dari ide, suatu pemikiran manusia dapat menciptakan temuan baru, pergerakan baru, bahkan terobosan baru dalam kehidupan manusia. Pesawat terbang yang beroperasi mengangkut manusia dari suatu negara ke negara lain dalam waktu yang singkat merupakan salah satu contoh penemuan terbesar dunia yang awalnya hanya berasal dari ide manusia. Musik – musik karya pianis terkenal Beethoven terus dimainkan orang – orang di segala bangsa dan telah berabad – abad lamanya merupakan hasil karya dari otak manusia. Secara mendasar diyakini bahwa semua prestasi, semua harta kekayaan, berawal dari sebuah ide¹.

Kreasi manusia bermacam – macam, mulai dari bidang seni, ilmu pengetahuan, bahkan teknologi. Kreasi manusia merupakan suatu kekayaan intelektual. Kata “kekayaan” mengartikan bahwa hal tersebut (intelektual) merupakan sesuatu yang berharga, memiliki nilai ekonomis, dan oleh karenanya harus memperoleh perlindungan secara hukum. Semenjak diratifikasinya standar perlindungan atas hak kekayaan intelektual *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property rights, Including Trade in Counterfenteny Goods* (selanjutnya disebut) *TRIP's Agreement*) seiring dengan era *World Trade*

¹ Napoleon Hill, *Think and Grow Rich (Berpikir dan Menjadi Kaya)*, Updated For The Twenty – First Century by Arthur R. Pell. Ph.D., Jakarta, Ramala Books, Cetakan I, 2007, h. 5.

Organization (selanjutnya disebut WTO), hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) memegang peranan penting atas penerapan ide yang memiliki nilai komersial.

Ada bermacam-macam pengertian tentang HKI, namun pada dasarnya HKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak Terkait, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak (topografi) sirkuit terpadu, perlindungan informasi rahasia, kontrol terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi². Sebagai contoh, dalam dunia persaingan usaha seseorang atau badan hukum membuat suatu tanda tertentu bagi produknya sebagai pembeda dengan produk lain milik badan usaha yang lain. Tanda tertentu tersebut wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut. Tanda tertentu tersebut dalam perlindungan hukum HKI dikenal dengan merek.

Merek merupakan cara produsen untuk memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Pengaturan tentang merek di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek). Pengertian Merek dalam Pasal 1 angka 1 UU 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.

Fungsi merek dapat dilihat dari tiga sisi, yakni sisi produsen, pedagang, dan sisi konsumen. Bagi pihak produsen merek digunakan sebagai identitas dari

² Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, h. 78.

produknya yang dapat memberikan jaminan keaslian dan nilai hasil produksi. Bagi pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang – barang dagangannya dalam rangka perluasan pasar. Sementara bagi pihak konsumen, merek digunakan untuk melakukan pilihan atas barang yang akan dibelinya.

Pendapat Erma Wahyuni terkait merek yakni:

Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya³.

Pemilik merek akan memperoleh perlindungan hukum atas mereknya setelah merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 3 UU Merek dengan jelas mengatur, Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Menariknya UU Merek memberikan sanksi tegas kepada orang perorangan maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran atas hak merek terdaftar.

Pasal 94 ayat (1) UU Merek mengatur,

Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Adanya pelanggaran atas hak merek terdaftar seseorang menyebabkan munculnya tuntutan hak dari pemilik merek terdaftar tersebut. Tuntutan hak

³ Erma Wahyuni, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPPI, Yogyakarta, 2004, h. 55.

adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*)⁴.

Dalam rangka penyelenggaraan dan perlindungan hukum terhadap HKI, Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak menghargai kekayaan intelektual. Hal ini dikarenakan banyaknya pemalsuan merek yang dilakukan oleh warga negara dan pemerintah yang terkesan melakukan pembiaran atas merek – merek palsu. Menurut laporan *Special 301 Report* oleh *United States Trade Representative* pada awal tahun 2013, Indonesia masih menempati posisi *priority watch list*. Selama lima tahun berturut – turut sejak tahun 2009, Indonesia berada dalam kategori ini. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang dominan menyumbang kasus pelanggaran HKI. Indonesia masih marak kejahatan pembajakan dan pemalsuan, termasuk meningkatnya pembajakan melalui internet dan inefisiensi dalam sistem peradilan menyangkut HKI.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak merek adalah pemalsuan kaos – kaos bola internasional. Kaos – kaos tersebut didesain dengan bentuk unik dengan logo klub sepak bola di Eropa, antara lain Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, dan sebagainya. Kaos bola semacam ini digolongkan sebagai produk bermerek palsu, dijual dengan harga yang relatif murah. Kaos bola tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli dan hampir tidak memiliki perbedaan sehingga sangat susah untuk dibedakan antara kaos bola yang asli atau palsu karena menggunakan logo dan merek yang sama. Kaos bola palsu diproduksi oleh produsen yang tidak memiliki ijin untuk

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1986, h. 38.

memproduksi, mereka melakukan peniruan terhadap kaos bola asli sehingga dapat dikategorikan produsen-produsen tersebut telah melakukan pembajakan merek yang berujung pada pelanggaran hak merek.

Dari segi hukum HKI, kaos – kaos bola tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak merek apabila tidak memiliki izin tertulis dari klub atau negara yang logonya disertakan dalam kaos – kaos bola tersebut. Logo – logo tersebut identik dengan sebuah klub sepak bola dunia.

Merupakan isu menarik karena logo – logo klub sepak bola dunia yang dipalsukan di Indonesia tidaklah didaftarkan mereknya dan juga berada di luar teritorial Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah terhadap pemalsuan logo klub – klub sepak bola dunia di Indonesia dapat diterapkan UU Merek dengan judul penelitian **PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK TERHADAP PEMBAJAKAN KAOS BOLA INTERNASIONAL DI INDONESIA MENURUT UU NO 15 TAHUN 2001 TENTANG HAK MEREK.**

I.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari paparan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan logo klub – klub sepak bola dunia pada kaos – kaos bola merupakan suatu pelanggaran hak merek?

2. Apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan dari pendaftaran merek terhadap tindakan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang merek?

I.3. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Akademis

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

2) Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah :

- 1) Tujuan dari penulisan ini adalah untuk lebih memahami bagaimana pengaturan tentang hak kekayaan intelektual khususnya Hak Merek di Indonesia.
- 2) Untuk mendapatkan pemahaman tentang akibat hukum yang ditimbulkan oleh pengaturan UU Merek terhadap pemilik merek dan pelanggar Hak Merek tersebut.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

- 1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak merek, yang kadang dilakukan masyarakat tanpa disadari. Untuk itu tesis ini dapat

menambah informasi kepada masyarakat awam mengenai pelanggaran hak merek beserta akibat hukumnya.

- 2) Memberikan pedoman dan masukan bagi dunia hukum khususnya peradilan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak merek.

I.5. Kajian Teoritik

Era globalisasi dan persaingan bebas di bidang ekonomi, budaya, sosial dan bidang kehidupan lain pada saat ini memberikan iklim berinvestasi pada suatu perusahaan semakin meningkat. Perkembangan teknologi Informasi dan transportasi menjadikan kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat pesat bahkan telah memperluas pangsa pasar di dunia tidak hanya dalam negeri saja. juga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di satu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan HKI, dengan demikian juga telah menghadirkan HKI pada saat yang sama ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan.

Secara normatif, HKI adalah “*product of mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut WIPO) disebut “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang

memiliki nilai ekonomi, oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum⁵.

Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut IPR) sering kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan HKI. Rachmadi Usman, menulis bahwa khususnya antara kata “milik” dan kata “kekayaan” dalam dua istilah tersebut lebih tepat jika menggunakan kata “milik” atau kepemilikan karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus daripada kekayaan. Dalam sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan.⁶

HKI dibangun sebagai suatu instrumen hukum yang berbasis etika pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan yang ada, menempatkan pengaturan HKI tidak semata-mata bersifat tambahan, melainkan menempatkannya dalam suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Perubahan pengaturan tersebut bertumpu pada sifat asli yang ada pada HKI tersebut, yang menurut Djumhana⁷,

1. Jangka waktu terbatas.

Dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa

⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, h. 2

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana HAKI*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, h.1

⁷ Muhamad Djumhana, dkk, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993, h.18-19

perlindungannya bisa di perpanjang terus, walaupun ada pula yang hanya bisa di perpanjang satu kali saja.

2. Bersifat eksklusif, dan mutlak

Bersifat eksklusif dan mutlak adalah bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun.

3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.

HKI secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Hak Cipta (*copyright*)

2. Hak Kekayaan Industrial (*Industrial Property Right*) yang mencakup hak:

- Paten (patent)
- Desain industri
- Merek
- Penanggulangan Praktik Perbuatan Curang
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Rahasia Dagang
- Perlindungan Varietas Tanaman

Pada abad pertengahan sebelum revolusi industri, merek telah dikenal dalam berbagai bentuk atau istilah sebagai tanda pengenal untuk membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Didahului oleh peranan para Gilda yang memberikan tanda pengenal atas hasil kerajinan tangannya dalam rangka pengawasan barang hasil pekerjaan anggota Gilda sejawat, yang akhirnya

menimbulkan temuan atau cara mudah memasarkan barang.⁸ Di Inggris, merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) sebagai suatu sistem tanda resmi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong yang terus dipakai secara efektif bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya

Persoalan merek sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejarah perundang-undangan merek, dapat diketahui bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglemen Industriële Eigendom* yang dimuat dalam *Staatblad* 1912 Nomor 545 jo *Staatblad* 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan peraturan merek, yang disebut *Osamu Seire* Nomor 30 tentang Pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku tanggal 1 bulan 9 Syowa (tahun Jepang 2603. Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945), peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejak era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda yang sudah dianggap tidak memadai, meskipun Undang-Undang tersebut pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan produk hukum kolonial Belanda tersebut.⁹ Perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Merek telah mengalami perubahan, baik diganti maupun direvisi karena nilainya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Pada akhirnya, pada tahun 2001

⁸ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, h. 44-45

⁹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, 249-250

diundangkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. UU Merek ini merupakan hukum yang mengatur perlindungan merek di Indonesia.

Merek pada saat ini bukan hanya sebagai suatu nama atau simbol saja, melainkan merek memiliki aset kekayaan yang sangat besar. Merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan. Perkiraan nilai dari merek-merek terkenal di dunia seperti Coca-Cola atau IBM melebihi 50 (lima puluh) milyar dollar masing-masingnya.¹⁰ Hal ini karena konsumen menilai merek, reputasi, citra dan sejumlah kualitas-kualitas yang konsumen inginkan yang berhubungan dengan merek. Konsumen dalam hal ini mau membayar lebih untuk produk dengan merek tertentu yang telah diakui dunia dan yang dapat memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif.

Peranan merek pada jaman sekarang ini menjadi begitu penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan disamping untuk memajukan industri yang mampu bersaing baik dalam lingkup perdagangan nasional maupun internasional, perlu diciptakan iklim yang akan memacu kreasi dan inovasi di bidang HKI. Pasal 1 butir 1 UU Merek memberikan definisi tentang merek yakni “ tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Sedangkan menurut Muhamad Djumhana menyatakan bahwa merek adalah suatu

¹⁰ Sutiman Wijaya, *10 Merek Paling Terkenal di Dunia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2008, h. 2

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 oleh pihak lainnya.¹¹

Menurut perjanjian TRIP's pasal 15 ayat (1) menyebutkan;

“Merek adalah setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat bagi pendaftaran suatu merek”

UU Merek, membagi merek ke dalam 3 kelompok yakni :

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU Merek
2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya yang diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU Merek.
3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan

¹¹ Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, h. 155

dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya sebagaimana dalam Pasal 1 butir 4 UU Merek.

Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal makes*), merek terkenal (*well know marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attchement*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.¹²

UU Merek memperkenalkan adanya hak prioritas. Hak prioritas merupakan hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran, oleh pemohon yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convection for The Protection at industrial Property atau Agreement Estabilishing 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* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 14 UU Merek. Selain hak prioritas UU Merek juga menganal adanya hak atas merek yakni hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam

¹² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 87

Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

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 WTO sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UU Merek. Kemudian Pasal 12 UU Merek mengatur lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pendaftaran merek yakni:

- (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.

Tujuan utama pemberian hak prioritas pada saat akan memperoleh pendaftaran merek di Indonesia, adalah untuk melindungi pemegang merek dimaksud dari pembajakan atau pemalsuan. Namun, dalam hal tidak dipenuhinya jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan pendaftaran di Indonesia maka hak untuk mengajukan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas tersebut tetap diproses, akan tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas (sepanjang pihak lain belum mendaftarkan merek yang serupa).

Pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem Konstitutif. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU Merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik. Pasal 5 UU Merek mengatur mengenai syarat-syarat merek yang tidak dapat didaftarkan antara lain :

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. tidak memiliki daya pembeda;
3. telah menjadi milik umum; atau
4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Kemudian ketentuan ini dipertegas melalui Pasal 6 UU Merek yang mengatur mengenai penolakan terhadap suatu merek antara lain :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
5. 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;
6. 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.

Salah-satu bentuk pelanggaran terhadap hak merek yang terjadi di masyarakat adalah pemalsuan atau peniruan kaos-kaos bola yang diproduksi menyerupai kaos bola asli buatan luar negeri dengan menggunakan logo sepak bola dan merek yang sama. Kaos bola semacam ini digolongkan sebagai produk bermerek palsu, dijual dengan harga yang relatif murah. Banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. Produk-produk bermerek (luxrury good) asli tapi palsu (aspal)

khususnya kaos bola pengedarannya sangat luas mulai dari kaki lima sampai pusat pertokoan bergengsi.

I.6. Metodologi

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan.

2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah “Pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”¹³. Sedangkan *Conceptual Approach* adalah “Pendekatan dengan mengidentifikasi dan membahas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum”¹⁴.

3. Bahan/sumber hukum

Bahan/sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.93.

¹⁴ *Ibid.*, h.95.

- Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek.
- Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena menjelaskan bahan hukum primer, antara lain literatur tentang merek, persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, media cetak dan elektronik yang ada kaitannya dengan hak kekayaan intelektual.

4. Langkah penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Bahan – bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.

Dalam menganalisis digunakan metode deduksi, dalam arti cara pemikiran/logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yakni penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang

lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Sedangkan, penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

I.7. Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terbagi dalam empat bab, dimana tiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab yang memuat sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Merupakan penjelasan awal yang berisi tentang latar belakang dengan memaparkan fakta mengenai pelanggaran terhadap HKI yang terjadi di masyarakat, salah-satunya adalah pelanggaran terhadap hak merek yakni pemalsuan kaos bola dengan menggunakan atau mencantumkan nama klub dan logo klub sepakbola internasional, yang kemudian pelanggaran ini dikaitkan dengan UU merek sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap para pemegang hak merek. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dan pertanggungjawaban sistematis.

BAB II. HAKEKAT DAN PENGATURAN HAK MEREK DI INDONESIA. Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni Sub bab II.1. Hakekat dan Sejarah Pengaturan Hak Merek di Indonesia. Sub bab ini menguraikan mengenai sejarah mengenai pengetahuan HKI beserta unsur-unsurnya, disamping itu juga membahas mengenai sejarah lahirnya merek di dunia beserta pengaturan merek

yang berlaku di Indoensia. Sub bab II.2. Pelanggaran Hak Merek Berkaitan Dengan Pencantuman Logo Klub Bola Secara Ilegal. Sub bab ini akan menganalisa pencantuman logo sepak bola secara tidak sah oleh pengusaha/produsen di Indonesia dengan mengkaitkan aturan-aturan yang berlaku.

BAB III. STELSEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DAN AKIBAT HUKUMNYA UU MEREK DI INDONESIA. Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni sub bab III.1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Menurut UU Merek. Sub bab ini membahas mengenai tata cara atau sistem yang digunakan dalam pendaftaran merek dan membahas mengenai pentingnya suatu merek untuk didaftarkan. Sub bab III.2. Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Logo Klub Sepak Bola oleh Produsen di Indonesia. Sub bab ini menguraikan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek yang dilakukan produsen Indoensia beserta akibat hukum daripada pelanggaran merek itu sendiri disertai dengan sanksi-sanksi yang dapat diterapkan dalam kasus ini.

BAB IV. PENUTUP. Terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah sedangkan saran merupakan rekomendasi berupa preskripsi yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang.