

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejauh ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh terhadap perkembangan dunia industri dan perdagangan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin ketatnya arena persaingan dalam dunia industri maupun perdagangan, baik secara nasional maupun internasional. Dalam dunia perdagangan, saat ini sering sekali terjadi perebutan pasar yang tidak sehat, tidak simpatik, bahkan kadang tidak mengindahkan nilai-nilai etika dalam perdagangan. Apabila tidak diimbangi dengan kepastian hukum terutama dalam kerangka perlindungan serta penegakan hukum maka pembangunan nasional yang dicita-citakan tidak akan dapat tercapai. Sebaliknya, malah akan mengakibatkan semakin lemah dan rapuhnya perekonomian nasional.

Sebagai bagian dari instrumen hukum perdagangan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas suatu ciptaan, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran yang bersifat pribadi pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan juga bagi seluruh umat manusia¹. Hak Kekayaan Intelektual dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, pemikiran, intuisi bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan seluruh pengorbanan yang telah di kontribusikan menjadikan karya yang

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 5

dihasilkan memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual².

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan istilah terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), yang mana hukum atas hak ini diatur dalam sebuah perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia, yaitu *World Trade Organization* (WTO). Dar segi pengertiannya, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, HKI merupakan hak yang terlahir karena kemampuan intelektual manusia, hal seperti itu sangat berkaitan dengan hak individu masyarakat yaitu HAM. Jadi pada dasarnya HKI merupakan hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio³. Benda yang dimaksud merupakan hasil dari kemampuan kreativitas intelektual seseorang atau sekelompok, yang berwujud maupun tidak berwujud. Berdasarkan hak tersebut, pencipta karya akan memperoleh hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari hasil karyanya.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat, yaitu seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau pendaftaran karya intelektualnya untuk mendapat perlindungan atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau pemegang hak terkait dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil

² Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hal. 44

³ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 9

keaktivitasnya serta agar orang lain terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut⁴. Pengesahan persetujuan pembentukan WTO tersebut didasari kesadaran adanya peluang dan tantangan yang timbul karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah mampu menembus batas-batas negara, berikut perangkat sosial, budaya, ekonomi dan hukumnya⁵. Secara konseptual, Hak Kekayaan Intelektual, telah terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta merupakan hak khusus bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mengumumkan atau memperbanyak karya ciptaannya. Adapun hak kekayaan industri merupakan hak yang mengatur segala sesuatu mengenai perindustrian, dimana berhubungan juga dengan perlindungan hukumnya. Hak ini dibagi lagi menjadi 6 (enam) hak, yaitu:

1. Paten;
2. Merek;
3. Desain Industri;
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Rahasia Dagang;
6. Indikasi Geografis.

Dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya⁶. Tanda inilah yang

⁴ Ibid., hal. 45

⁵ Rahmi Jened Painduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 3

⁶ Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), hal. 54

disebut sebagai merek. Pemberian tanda pada produk sebenarnya sudah lama dikenal, sebelum adanya industrialisasi. Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali suatu produk. Sebab tanpa adanya merek akan menyebabkan sulitnya masyarakat untuk menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan, merek menjadi sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Konsumen membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya karena menurut mereka produk dengan merek tersebut dijamin berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut⁷.

Dalam praktik, terdapat pengkategorian merek-merek dagang, yang merupakan bentuk tingkat keterkenalan suatu merek oleh konsumen. Tingkat keterkenalan merek tersebut diantaranya adalah merek yang memiliki standarisasi pengenalan biasa (*normal mark*), pengenalan terkenal (*well-known mark*) dan yang ketiga yaitu pengenalan termasyhur (*famous mark*)⁸. Ketiga pengkategorian merek tersebut memiliki kedudukan yang berbeda di pandangan masyarakat konsumen terkadang produk dagang yang memiliki reputasi pengenalan merek yang berbeda-beda sesuai dengan standarisasi pengenalan merek tersebut.

⁷ Tim Lindsey, *et.al*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 131

⁸ L. P. Lobo dan I. Wauran, "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia," *Masalah Hukum*, Vol. 50, 2021, hal. 70–83.

Merek dagang dari suatu produk dengan jenis barang ataupun jasa tertentu sudah menjadi terkenal dengan statusnya di masyarakat sebagai bentuk hierarki kedudukan suatu produk di mata pelanggannya⁹. Ketiga kategori tersebut membuat para pelaku usaha berupaya memacu aktivitas bisnisnya guna meningkatkan level dan status merek dagang mereka sehingga menjadi merek yang termasyhur. Sehingga akan semakin meningkatkan omset pemasaran produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Kebutuhan adanya perlindungan hukum terhadap merek dengan demikian semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bentuk pelanggaran atas merek dagang tersebut, termasuk dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Merek sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan yang terakhir dicabut dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis). Berbagai perubahan regulasi itu membuktikan bahwa peranan Merek sangat penting. Hal itu sejalan dengan kebutuhan adanya pengaturan yang lebih luwes seiring dengan perkembangan dunia usaha yang pesat bahkan, bagi masyarakat tertentu. Merek merupakan gengsi. Hal ini tercermin dari barang yang dipakai atau jasa yang digunakan.¹⁰

⁹ Sukro Ahmad Yakub, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan *Passing Off* pada Praktek Persaingan Usaha", Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, 2016, hal. 1-24.

¹⁰ Hery Firmansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek", (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), hal. 31

Seiring dengan meningkatnya popularitas suatu merek terdapat sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil keuntungan. Tindakan oknum tersebut biasanya dengan membuat produk dengan Merek yang hampir mirip baik secara nama, logo bahkan ada juga yang sama secara keseluruhan. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk membingungkan masyarakat dalam memilih produk yang ingin dibeli karena tampilan produk relatif sama dengan harga yang mungkin lebih murah sehingga konsumen lebih memilih produk tiruan yang mereka produksi. Tindakan ini sangat merugikan pihak yang mereka tiru dan undang-undang menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran hukum. Lebih dari itu, terdapat oknum yang mencoba mendaftarkan Merek yang mereka tiru ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum HAM (DJHKI) untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara.

Secara yuridis normatif merek menganut prinsip territorial. Artinya, perlindungan merek hanya berlaku di negara di mana permohonan merek diajukan dan di daftar. Untuk memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum Indonesia, maka pemohon harus mengajukan permohonan merek di Indonesia yang dalam hal ini ke DJHKI. Di sisi lain merek yang hanya didaftar di Indonesia, tidak memiliki perlindungan di negara lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis, terdapat beberapa ketentuan dalam mendaftarkan merek, adapun ketentuan itu harus tidak boleh terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, maniaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Proses dan mekanisme Pendaftaran Merek di Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:

1. Pemohon atau kuasanya mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran, melampirkan, paling sedikit, dokumen bukti pembayaran, surat pernyataan kepemilikan merek, dan label merek serta mengajukannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”);
2. Permohonan pendaftaran merek yang telah diterima Kemenkumham kemudian diperiksa formalitas kelengkapannya;
3. Apabila ada kekurangan kelengkapan persyaratan, maka dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan;
4. Apabila tidak dilengkapi sampai dengan jangka waktu habis, permohonan dianggap ditarik kembali;

5. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan dalam waktu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan, permohonan merek akan memasuki tahap pengumuman dalam berita resmi merek;
6. Permohonan merek memasuki tahap pengumuman selama 2 bulan, dan setiap pihak bisa mengajukan keberatan/oposisi secara tertulis kepada Menkumham atas permohonan tersebut disertai dengan alasannya;
7. Alasan tersebut adalah merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang menurut UU Merek tidak dapat didaftar atau harus ditolak. Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan keberatan dikirimkan ke pemohon atau kuasanya;
8. Jika ada keberatan/oposisi, maka pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dari Kemenkumham.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, diatur secara jelas adanya beberapa kategori pendaftaran Merek yang ditolak pendaftarannya. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya masih terdapat permasalahan. Diantaranya mengenai, peraturan terkait dengan pengawasan DJHKI pada proses penerimaan pendaftaran merek. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pengawasan yang lebih ketat dalam proses pendaftaran Merek, yakni melalui sistem *online*. Selain itu, perlu pula diperhatikan status pendaftaran merek-merek yang masa berlakunya sudah berakhir untuk diperpanjang kembali agar memperoleh perlindungan kembali.¹¹

Harus diakui, hukum dalam kehidupan masyarakat, terdapat anggapan bahwa Merek barang yang digunakan seseorang dapat menunjukkan status sosial pemakainya. Anggapan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Dengan melakukan pemalsuan produk-produk yang

¹¹ Febri Noor Hediati. "Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek", Jurnal Suara Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Vol. 02, 2020, hal. 238.

mengikuti merek terkenal. Oleh karena itu, banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan Merek yang sama tapi palsu atau tiruan dengan kualitas yang berbeda. Suatu Merek terkenal sudah seharusnya dilindungi karena dapat memicu pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara illegal melakukan peniruan dan/atau pemalsuan. Praktek seperti itu dipicu oleh anggapan bahwa merek tersebut dapat memberikan keuntungan secara cepat bagi pihak yang secara tidak bertanggung jawab melakukan peniruan.¹²

Ketentuan mengenai larangan melakukan pelanggaran merek diatur dalam Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis. Dasarnya, setiap Merek terdaftar dilindungi undang-undang. Perlindungan tersebut berlangsung selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Ini berarti selama jangka waktu tersebut tidak boleh ada pihak yang melanggar hak atas merek terdaftar. Pada setiap Merek melekat nilai ekonomi yang selalu dimanfaatkan tidak hanya oleh pemilik Merek, tetapi juga oleh pihak yang ingin menarik keuntungan dari pemakaian Merek terutama Merek terkenal, baik secara benar atau melanggar Hak atas Merek tersebut. Padahal Merek perbuatan tersebut dapat berupa penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemalsuan atau peniruan Merek atau tanda dagang tersebut¹³.

¹² Fandy H. Kowel. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek di Indonesia", Jurnal Unsrat, Vol. 5, 2017, hal. 55.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 251

Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap merek pihak lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa, gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Asas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek secara tegas diatur dalam Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu “bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Artinya, meskipun undang-undang merek menganut sistem pendaftaran konstitutif (*first to file*) tetapi tetap dasarnya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Hanya permohonan pemilik merek yang beritikad baik yang dapat diterima untuk didaftarkan. Aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik dalam melakukan permohonan merek dan terhadap pihak lain yang memohonkan pendaftaran merek dengan maksud meniru, membonceng maupun menjiplak merek lain yang telah terdaftar sebelumnya, dalam hal demikian permohonan dan pendaftaran merek dapat dibatalkan oleh DJHKI Kemenkumham¹⁴.

Mahkamah Agung menjelaskan lebih lanjut perihal niat untuk meniru, menjiplak, maupun membonceng ketenaran merek lain dalam beberapa

¹⁴ Wilson Wijaya, “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364 K/Pdt. Sus-Hak Kekayaan Intelektual/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016” Jurnal Adigama, Vol. 1, 2018, hal. 14.

yurisprudensi, diantaranya dalam Putusan Nomor 1269 L/Pdt/1984 tanggal 5 Januari 1986, Putusan Nomor 220 PK/Perd/1981/ tanggal 16 Desember 1986, dan Putusan Nomor 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemilik merek dianggap beritikad tidak baik apabila terbukti telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lain¹⁵.

Penerapan yurisprudensi tersebut harus dijadikan acuan untuk memastikan apakah merek pihak lain tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu atau belum. Merunut pada prinsip pendaftaran merek di Indonesia adalah menganut Asas Konstitutif (*first to file*), pada kenyataannya pemberlakuan asas tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Misalnya, karena pemilik merek terlambat mendaftarkan tetapi telah menggunakan mereknya dalam jangka waktu yang cukup lama. Atas hal tersebut maka berdasarkan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis, dapat diajukan Gugatan Pembatalan Merek, kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 kepada Menteri.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Indonesia menerapkan asas *first to file* dalam pendaftaran merek. Dalam kaitan ini, pendaftaran merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran maka tidak diberikan perlindungan hukum atas

¹⁵ Ifrani, "Itikad Tidak Baik dalam pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25, 2018, hal. 224.

kepemilikan dan penggunaan merek tersebut. Sistem pendaftaran merek seperti ini telah diterapkan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Pada sistem konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftaran pertama yang beritikad baik. Asas konstitutif dengan prinsip *first to file* atau dengan doktrin *prior in tempore* atau bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya (yang juga dikenal dengan asas *presumption of ownership*) sangat potensial untuk mengkondisikan:

- a. Kepastian hukum dalam rangka menentukan siapa pemilik merek sebenarnya yang paling utama untuk dilindungi;
- b. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran sebagai satu-satunya alat bukti utama;
- c. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftaran pertama dan pemakai pertama.

Selanjutnya, perlu pula dibahas tentang Hak Prioritas dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang hanya diperuntukkan bagi negara-negara yang tergabung dalam *Paris Convention* atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Konvensi Paris mengatur mengenai prinsip atau hak prioritas dalam hal paten, merek, dan desain industri yang sumbernya adalah Pasal 6 *bis* yang asasnya telah dituangkan dalam TRIPs¹⁶.

¹⁶ Molana Alfarizi, "Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Jurnal Ilmiah Sosial*, Vol. 3, 2021, hal. 54.

Pada perjanjian internasional, TRIPs Agreement (*Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) disebutkan secara tertulis mengenai Hak eksklusif pemilik merek diatur dalam Artikel 16 Paragraf (1), (2), dan (3), Article 21 TRIPs serta Article 6 bis Paris Convention sebagai berikut :

Article 16 TRIPs:

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

Dengan arti yakni pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik untuk menggunakan tanda-tanda yang sama atau mirip dengan barang atau jasa yang telah didaftarkan sebagai merek. Penggunaan tanda-tanda ini dapat menyebabkan kebingungan dan harus diantisipasi sebelumnya. Hak yang disebutkan di atas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan kemungkinan negara anggota untuk melindungi hak merek dagang atas dasar penggunaan tidak akan terpengaruh.

- 2) *“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well known, member shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark”.*

Artinya Konvensi Paris (1967) berlaku mutatis mutandis untuk jasa.

Dalam menentukan apakah merek itu terkenal, anggota harus

mempertimbangkan pengetahuan (masyarakat) atas merek yang bersangkutan pada sektor terkait, termasuk pengetahuan dalam anggota yang bersangkutan yang telah diperoleh sebagai hasil promosi merek dagang.

- 3) *“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use”.*

Dengan terjemahan sebagai berikut Konvensi Paris (1967) berlaku mutatis mutandis untuk barang atau jasa yang tidak sama dengan barang atau jasa atas mana suatu merek dagang didaftarkan, asalkan penggunaan merek dagang yang berkaitan dengan barang atau jasa tersebut akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa pemilik merek terdaftar dan dengan ketentuan bahwa kepentingan merek terdaftar dapat dirugikan dengan penggunaan tersebut).

Penerapan Hak Prioritas berdasarkan permintaan dari Pemohon dalam pengajuan merek dapat dilakukan dalam waktu 6 atau 12 bulan. Secara prinsip, pemohon dapat meminta perlindungan seolah-olah merek tersebut didaftarkan pada tanggal yang sama dengan pengajuan pendaftaran pertama. Inti dari konsep prioritas adalah memanfaatkan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran atau tanggal pengisian. Dengan kata lain, Hak Prioritas berhubungan dengan durasi pendaftaran yang memberikan asumsi pendaftaran lebih awal daripada realitas yang ada. Hak Prioritas tidak muncul dengan sendirinya, namun harus ada pengajuan sebelumnya.

Dalam hal ini, prioritas berarti menggunakan dan menetapkan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang dianggap setara dengan tanggal penerimaan di negara asal. Hal ini dipandang setara dalam pengertian seolah-olah, bukan tanggal yang sebenarnya.¹⁷.

Ketentuan terkait dengan Hak Prioritas ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam 2 pasal tersebut diatur bahwa permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing of The World Trade Organization*). Selain harus memenuhi ketentuan tersebut, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas tersebut. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas¹⁸.

Secara yuridis normatif, tujuan Pendaftaran Merek adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap ancaman penyalahgunaan Merek

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Ibid, hal. 55

dagang dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas Merek. Ketentuan tersebut merupakan bentuk pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atas Merek dagang, seperti kasus yang dialami oleh PT. TONG SHEN ENTERPRISE CO., LTD yang bergerak di bidang industri Lem atau Perekat yang memiliki merek terdaftar yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang didaftarkan oleh PT. INTI JAYA LEMINDO. Kedua perusahaan tersebut memiliki bidang industri yang sama yakni Lem atau Perekat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM SENGKETA PEMBATALAN MEREK (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 PK/Pdt.Sus-HKI/2023)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat, rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai mekanisme pendaftaran Merek untuk mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Perlindungan Hukum terhadap PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 54 PK/Pdt.Sus-HKI/2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai jaminan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam sengketa pembatalan Merek.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan sebagai pengetahuan dan sebagai sumbangan pemikiran di bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya bidang Merek.

2) Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pendaftaran Merek yang berkepastian hukum, khususnya dalam kepemilikan hak atas Merek. Selain itu, bagi pihak lain yang akan mendaftarkan Merek yang sama atas barang atau jasa yang sejenis, maka permohonan pendaftaran itu akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Merek.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan tiap bab yang dibagi kembali menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pada setiap bab adalah seperti berikut:

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN

Isi dari bab ini merupakan materi pendahuluan yang berisi gambaran mengenai permasalahan singkat terkait perlindungan hukum terhadap pemilik merek merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya, yang diuraikan dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

1.5.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan teori, dalam hal ini berupa teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan dilengkapi dengan landasan konseptual dari topik penelitian serta rumusan masalah.

1.5.3 BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada topik yang penulis bahas dalam Tesis. Metode penelitian diuraikan melalui jenis penelitian, jenis data, dan pendekatan analisis.

1.5.4 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada Bab ini merupakan Analisa dan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

1.5.5 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab Kesimpulan dan Saran, Penulis menguraikan kesimpulannya terhadap penelitian yang telah dilakukan. Berangkat dari kesimpulan yang telah dirangkum, selanjutnya Penulis menguraikan saran-saran

yang dapat digunakan bagi para penegak hukum maupun pemerintah untuk melakukan pengembangan hukum, terkhusus pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

