

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu sarana yang sangat di butuhkan oleh semua orang dalam kehidupannya terutama dalam sistem perekonomian yang telah memasuki era globalisasi. Kebutuhan hukum tersebut adalah berupa Undang-Undang, Peraturan Hukum yang jelas, serta mempunyai kepastian hukum serta tindakan dalam hal penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.¹ Seiring berkembangnya perindustrian serta perekonomian, merek menjadi salah satu aspek penting dalam dunia perdagangan dan pemasaran karena para pelaku usaha sedang berlomba-lomba untuk memasarkan hasil produk/jasa yang ditawarkannya. Merek memegang peran besar karena berfungsi untuk mengidentifikasi asal usul dari suatu barang atau jasa.² Fungsi dari merek tersendiri yaitu meringankan pembeli untuk mengenali dan membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan mutu kualitas serta karakternya, umumnya dilihat dari keunikan suatu merek.³

Merek selalu di identikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang

¹ Artidjo Alkostar, Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 2006), hal 102.

² Semaun, S, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, (2016). 14 (1), 108-124. hal 108.

³ Permata, R. R., & Utama, B. *Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia Dan Thailand*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2019. 26(1), 1-20. hal 2.

tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap suatu merek. Pembajakan merek tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak kepada dua hal, yaitu *Pertama*, akan mengganggu stabilitas ekonomi, dan *kedua*, terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.⁴ Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, yaitu :⁵

“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.”

Merek pada dasarnya merupakan tanda yang dikenal oleh konsumen sebagai tanda suatu barang. R. Soekardono (1967:149), menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, di mana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Merek adalah suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distingishing*) dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada pembeda, maka tidak mungkin disebut merek.⁶

Notaris memegang peran penting dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual, memberikan jaminan hukum dan kepastian atas transaksi dan dokumen

⁴ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal 29.

⁵ Rifzki Dhian Pramuvti, *Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat*, *Journal Notarius*, Volume 11 Nomor 1 (2018), ISSN: 2086-1702. hal, 131.

⁶ *Ibid*, hal 30.

yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual diantaranya adalah merek. Notaris sebagai salah satu contoh aparat penegak hukum di bidang Keperdataan, bertindak dengan hak kekayaan intelektual diantaranya adalah merek. Notaris sebagai salah satu contoh aparat penegak hukum di bidang Keperdataan, bertindak selaku Pejabat Umum atau (*Openbaar Ambtenaar*) serta memiliki kewajiban harus bertindak Profesional. Hal ini di karenakan Notaris merupakan yang mewakili negara dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam hal pembuatan akta sebagai alat bukti yakni berupa akta autentik. Dalam hal menjalankan tugasnya Notaris di haruskan bebas tanpa pengaruh pihak manapun termasuk kekuasaan eksekutif.⁷

Pengertian Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJN) di dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN inilah maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik dan juga kewenangan kewenangan lainnya. Akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu tempatkan dimana akta itu di buatnya.⁸ Akta autentik ini mempunyai keistimewaan

⁷ Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia* (Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara (PMN), 2015), hal 85.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, ed. Oleh UII Press (Yogyakarta, 1969), hal 75.

diantaranya adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna Volledig bewijs mengenai hal apa yang di muat di dalamnya.⁹

Kewenangan notaris diatur dalam pada Pasal 15 ayat 1 UUJN yang menyatakan bahwa :¹⁰

“Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua pembuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Selain itu Notaris mempunyai kewenangan lain seperti yang di jelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu :¹¹

- a. Mengesahkan tanda tangan;
- b. Menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan di gambarkan dalam surat bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan Fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuat akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) Notaris memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta perjanjian para pihak agar para pihak dapat merasa aman dan terjamin dalam memperoleh kepastian hukum pada saat melakukan suatu

⁹ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 112.

¹⁰ Insan Budi, Henny Marlyna, Ananda, Aulia, *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris Dan Konsultan HKI*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hal 102.

¹¹ Pasal 15 ayat 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

perbuatan hukum (Perjanjian).¹² Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang di berikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek serta untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Adapun tujuan dari pemilik suatu merek mendaftarkan mereknya adalah agar mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemilik hak atas suatu merek apabila merek tersebut telah di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Suatu merek terdaftar dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Dalam hal pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut menurut Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa suatu merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan dengan cara :

1. Pewarisan terjadi kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan.¹³ Pewarisan terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.¹⁴
2. Wasiat adalah ketentuan atau kehendak dari seseorang terhadap harta kekayaannya ketika ia meninggal dunia nanti.¹⁵
3. Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari Pewakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya.
4. Hibah merupakan suatu persetujuan pemberian secara Cuma-cuma sewaktu si pemberi hibah masih hidup dan pemberian ini tidak dapat di tarik kembali.¹⁶

¹² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Jakarta: Prenandamedia Group, 2018), hal 105.

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal 130.

¹⁴ Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 125.

¹⁵ Sajuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal 107.

¹⁶ Ibid.

5. Perjanjian jual-beli. Dalam hal pengalihan hak atas merek terdaftar dapat dilakukan dengan menggunakan perjanjian jual-beli atau dijadikan jaminan hutang.¹⁷

Selain itu penelitian ini terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi yang sah dan diperlakukan secara adil”. Konsep ini mendasari perlindungan hak-hak kekayaan intelektual, seperti hak atas merek, yang bisa dipindahkan dengan sah melalui proses hukum yang melibatkan profesi hukum seperti notaris.¹⁸ Karena topik dalam penelitian ini merupakan pengalihan dalam hal perjanjian jual beli merek maka pembahasan dalam penulisan ini lebih di fokuskan hanya pada perjanjian jual-beli merek saja. Dalam hal pengalihan merek melalui perjanjian jual-beli ini maka ketentuan hukum yang berlaku adalah Pasal 1457 KUH Perdata. Pasal 1457 KUH Perdata ini menjelaskan bahwa pengertian dari perjanjian jual-beli tersebut adalah “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan”.¹⁹

Meskipun di dalam perjanjian tersebut telah mengikat para pihak (penjual dan pembeli) serta sudah di capainya kata sepakat diantara para pihak tersebut namun hak milik objek yang di perjual-belikan tersebut

¹⁷ Imam Soebagyo, *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 15.

¹⁸ Pasal 28 D, Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁹ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

belum dapat mutlak di miliki. Hak milik mutlak dari perjanjian jual-beli ini baru dapat benar-benar terjadi apabila telah di lakukannya proses penyerahan (Levering).

Di dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual ini perjanjian dengan pengalihan yang wajib menggunakan akta Notaris adalah Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Lisensi saja. Namun, dalam pengalihan hak atas merek ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya secara khusus mengenai pengalihan hak atas merek wajib menggunakan akta Notaris. Sehingga tentu menimbulkan keraguan serta ketidakpastian hukum dalam terjadinya proses pengalihan hak atas merek ini.²⁰

Merek memiliki kemampuan untuk di pindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hak atas merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya. Perlindungan merek diberikan ketika terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak terhadap merek tersebut. Dalam ranah perdagangan, peran merek menjadi sangat signifikan karena keberhasilan suatu usaha, terutama dalam pemasaran, dapat dipengaruhi oleh ketenaran merek. Tujuan dan pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk

²⁰ I Gede Mahendra Juliana Adiputra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari, *Jurnal Preferensi Hukum*, ISSN: XXXX, hal 68.

pendaftaran merek. Tersebut yang oleh undang-undang di anggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. Pelanggaran merek seringkali terjadi dalam dunia perdagangan, yang di sebabkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek yang terdaftar demi kepentingan mereka.²¹

Berikut adalah beberapa penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia:²²

- a. Hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia masih tidak memadai.
- b. Masyarakat lebih cenderung memilih produk dengan harga terjangkau meskipun berkualitas rendah.
- c. Kekurangan dalam pengawasan dan implementasi peraturan tersebut
- d. Antusiasme masyarakat terhadap produk bermerek namun terjangkau harganya
- e. Daya beli masyarakat yang masih rendah
- f. Kurang memperhatikan mutu suatu produk
- g. Tingkat kesadaran masyarakat terkait pelanggaran merek yang masih kurang
- h. Keadaan ekonomi di mana masyarakat lebih condong membeli merek palsu,
- i. Karena harganya murah.

²¹ Hery Firmansyah, *Op.Cit*, hal 85.

²² Ibid

Negara memberikan perlindungan kepada merek terkenal melalui undang-undang, baik melalui tindakan pencegahan maupun penindakan.²³ Tindakan pencegahan tersebut diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sementara tindakan penindakan diatur dalam Pasal Ketentuan Pidana, yakni Pasal 100 hingga Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jika terjadi pelanggaran merek, pemilik merek akan mendapatkan perlindungan dari pasal-pasal yang bersifat pencegahan dan penindakan. Keberadaan perlindungan ini mencerminkan kewajiban Negara dalam menjalankan penegakan hukum terkait merek. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang mengalami kerugian.²⁴

Permasalahan atas hak Merek terdaftar sehingga terjadinya sengketa Merek di karenakan penggunaan dari merek tanpa seizin dari pemilik Merek. Dalam penggunaan Merek terdaftar harus mendapat izin dari pemilik Merek. Seringkali terjadi sengketa Merek karena Merek yang didaftar memiliki kesamaan atau mirip dengan Merek terdaftar sehingga pemilik Merek terdaftar yang merasa Merek yang dimilikinya ada kesamaan dengan Merek yang akan atau telah di daftarkan ke Dirjen HKI merasa keberatan dan mengajukan keberatan tersebut pada Dirjen HKI maupun di Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan untuk

²³ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal 10

²⁴ I Gede Mahendra Juliana Adiputra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari, Op.Cit, hal 68.

memeriksa dan mengadili sengketa Merek di Indonesia.²⁵ Salah satu masalah yang mungkin dihadapi adalah pelanggaran merek dagang atau hak cipta. Dalam penelitian ini terjadinya kasus penyalahgunaan merek dagang merek ELECTRO-VOICE oleh pihak lain dalam produksi dan penjualan produk palsu atau tiruan dapat mengganggu operasi bisnis ELECTRO-VOICE dan merusak reputasinya.

Bosch Security Systems, LLC. merupakan salah satu perusahaan dari grup Bosch, perusahaan terkenal di dunia sebagai pemasok teknologi dan layanan global terkemuka merupakan perusahaan ternama dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan di berbagai negara kecuali Indonesia, yang memproduksi dan memperdagangkan ke berbagai negara, berbagai jenis amplifier, mikrofon, peralatan audio, speaker dan sejenisnya dengan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE”. Merek EV ini sengaja digunakan oleh Bosch Security Systems, LLC guna membedakan hasil produksinya dengan hasil produksi pihak lain yang sejenis dengannya, sementara itu merek “ELECTRO-VOICE” sendiri merupakan merek ciptaan Bosch Security Systems, LLC yang berasal dari kata “ELECTRO VOICE”, dimana sekitar tahun 1930. Bosch Security Systems, LLC selaku pemilik merek EV, yang telah mendaftarkan ELCTRO-VOICE telah mendaftarkan merek EV di Negara Amerika Serikat dengan Nomor Pendaftaran 597559 Tanggal Penerimaan 26-01-1953, Tanggal Pendaftaran 2-11-1954 yang didaftar untuk melindungi jenis barang di Kelas 9 yakni “mikrofon,

²⁵ Chandra Gita Dewi, *Loc. Cit*, hal 7-8.

dudukan mikrofon dan aksesoris mikrofon”. Bahwa selama puluhan tahun lamanya, Bosch Security Systems, LLC telah bersusah payah membangun reputasi dan nama baik (goodwill) merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” sebagai merek terkenal, sehingga masyarakat mengenal produk-produk amplifier, mikrofon, peralatan audio, speaker dan sejenisnya dengan merek “EV dan Logo” dan “ELECTRO-VOICE” adalah berasal dari Bosch Security Systems, LLC. Bosch Security Systems, LLC juga telah melakukan upaya-upaya dan juga telah mengeluarkan biaya dan investasi yang sangat besar untuk memproduksi, mempromosikan dan memasarkan produk-produk dengan merek “EV”.

Namun pada tanggal 25-10-2010 di Indonesia sendiri telah ada seseorang yang telah mendaftarkan merek “EV” ELECTROVOICE dengan Nomor Pendaftaran IDM000328996 yang didaftarkan oleh Yusak Kusnadi. Dimana dahulu Melinda Olivia mendapatkan merek tersebut dari Yusak Kusnadi berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Merek antara Melinda Olivia dengan Bapak Yusak Kusnadi tertanggal 25 November 2019 sehingga Melinda Olivia demi hukum sah bertindak untuk melakukan apapun terhadap merek “EV ELECTROVOICE”, yang dimana merek EV ELECTROVOICE ini mempunyai kesamaan seperti merek Bosch Security selaku Bosch Security Systems, LLC. Yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah Bosch Security Systems, LLC mengajukan gugatan pembatalan Merek EV ELEKTROVOICE + LOGO Nomor Pendaftaran: IDM000796912 tanggal penerimaan 25 November 2019 kelas

barang/jasa: 9 dengan alasan bahwa merek EV tersebut telah dilakukan dengan itikad tidak baik dari Melinda Olivia karena memiliki persamaan. Maka dengan adanya kesamaan merek dan produk yang di jual, sehingga pihak Bosch Security Systems, LLC telah melakukan gugatan karena meniru baik pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek milik Bosch Security Systems, LLC. Selain itu Melinda Olivia juga sengaja meniru nama tipe atau jenis produk milik Bosch Security Systems, LLC demi kepentingan usahanya, mendompleng keterkenalan dan reputasi merek terkenal EV.

Dalam putusan majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Bosch Security Systems, LLC menunjukkan telah secara aktif dan konsisten menjual produk merek EV dan Logo serta ELEKTRO-VOICE milik Bosch Security Systems, LLC di Indonesia melalui distributor resminya, antara lain melalui PT. Sumber Suara Berkat Indonesia (SSBI) dan distributor lainnya melalui Kerjasama dan penjualan ke berbagai toko di Indonesia sejak tahun 2003. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, telah membuktikan bahwa Merek

EV dan Logo serta ELEKTRO-VOICE milik Bosch Security Systems, LLC termasuk ke dalam katagori merek terkenal.

Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Selain itu berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 2279 PK/1992 tanggal 6 Januari 1998, merek yang digunakan yang mempunyai persamaan pada pokoknya dapat di diskripsikan sebagai berikut:²⁶

1. Sama bentuk (*Similiarity Of Form*);
2. Sama komposisi (*Similiarity Of Composition*);
3. Sama kombinasi (*Similiarity Of Combination*);
4. Sama elemen (*Similiarity Of Elemnts*);
5. Persamaan Bunyi (*Sound Similiarity*);
6. Persamaan ucapan (*Phonetic Similiarity*); atau
7. Persamaan penampilan (*Similiarity in Appreance*);

Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa dengan berpedoman pada hal-hal tersebut di atas maka untuk menentukan suatu merek

²⁶ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak, adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut maka merek EV ELECTROVOICE milik Melinda Olivia yang dimana sudah didaftarkan di Indonesia telah di batalkan, karena mempunyai kesamaan dengan merek Bosch Security Systems, LLC yang sudah ada sebelumnya dan sudah terkenal sejak lama. Selain itu selain menjual produk yang sama, dan nama merek yang sama, ternyata dalam penulisan merek EV ELECTROVOICE pada produk milik Bosch Security Systems, LLC dan Melinda Olivia, dimana cara penulisan khususnya bentuk huruf dengan menggunakan font yang sama.

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.610K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang pada pokoknya Bahwa terbukti merek Bosch Security Systems, LLC telah didaftar terlebih dahulu dan merupakan merek terkenal dan telah terdapat persamaan pada pokoknya antara merek dengan merek Melinda Olivia, sehingga akan menimbulkan kekeliruan masyarakat dalam memilih produk tersebut di pasaran, karena kedua merek tersebut dalam kelas/jenis barang yang sama. Agar dapat mewujudkan perlindungan hukum yang efektif khususnya bagi penerima hak, dan bermaksud untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum. Pada kasus pembatalan pengalihan hak atas Merek "ELECTRO-VOICE" yang terjadi antara ELECTRO-VOICE

dan ELECTRO VOICE, merupakan suatu kasus sengketa Merek yang dalam prakteknya tidak memiliki dasar hukum mengenai pembatalan pengalihan hak atas Merek pada Dirjen HKI. Karena pada dasarnya dalam UU Merek hanya mengatur mengenai Penghapusan dan Pembatalan Hak atas Merek terdaftar bukan terhadap Pembatalan atas Pengalihan Hak atas Merek terdaftar. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengangkat isu mengenai keterlibatan Notaris dalam pembatalan pengalihan hak atas merek di Dirjen HKI. Berdasarkan fakta-fakta yang ada diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian tesis terkait masalah ini dengan judul “TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK ATAS MEREK MELALUI JUAL BELI MEREK YANG TERNYATA MEMILIKI KESAMAAN DENGAN MEREK TERKENAL TIDAK TERDAFTAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah sebagaimana yang di terangkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Bagaimana tata cara pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian jual beli dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak atas merek melalui jual beli merek yang ternyata memiliki kesamaan dengan merek terkenal tidak terdaftar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak di capai, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji tanggung jawab notaris secara normatif dalam pembuatan akta pengalihan hak atas merek berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Untuk memberikan kontribusi dalam bentuk peringatan hukum preventif agar praktik pengalihan hak atas merek, khususnya yang dituangkan dalam akta notaris, dapat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, serta mencegah terjadinya sengketa hukum di masa depan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus merek "ELECTROVOICE".

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan membantu menganalisis tata cara yang berkaitan dengan peran notaris dalam pembuatan akta pengalihan merek.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Notaris

Sebagai acuan bagi Notaris untuk menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta peralihan merek.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan secara yuridis dalam pembuatan akta otentik dari Notaris .



c. Bagi Para Pihak

Sebagai tambahan bahan kajian bagi pihak pemegang merek dan penerima merek, sebaiknya sebelum melakukan pendaftaran merek alangkah baiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu, agar tidak terjadi sengketa yang dapat merugikan pihak lain.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, diuraikan mengenai Landasan Teoritis dan Landasan Konseptual yang dapat mensistemasi permasalahan dan teori-teori yang relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, diuraikan Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Data serta Analisa Data yang digunakan untuk dapat menjadi sumber Analisa permasalahan yang sedang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, diuraikan terkait Kronologi Putusan, Para Pihak, Bukti Persidangan, Pertimbangan Hakim. Hasil Penelitian serta Analisa

Permasalahan yang diteliti apakah sesuai dengan teori-teori hukum dan dasar hukum yang berlaku.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

