

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum, dan sebaliknya, warga Negara Indonesia harus mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adalah upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman yang lebih, baik secara pikiran maupun fisik agar masyarakat merasa aman tanpa gangguan dari pihak manapun. Perlindungan tersebut termasuk juga atas hak-hak yang mempunyai nilai eksklusif dan ekonomis sebagaimana yang termuat dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (KI).

Sesuai dengan perkembangan jaman, perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia perlu adanya pengaturan, termasuk halnya dengan hak kekayaan intelektual.¹ Hak Atas Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) dan sebelumnya dikenal dengan istilah Hak Milik

¹Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 2.

Intelektual, bukanlah merupakan hal baru dalam perkembangan perdagangan global, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.²

Pengaturan internasional KI adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan KI di Indonesia. Standar KI internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum KI Indonesia, dan sistem administrasi internasional memberikan sumbangan kepada sistem administrasi KI di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif dalam banyak pengembangan KI internasional saat ini, khususnya melalui keikutsertaannya sebagai negara peserta dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*world trade organization*) dan Organisasi hak kekayaan intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization*).³

Peran serta Indonesia secara langsung di dalam kerja sama hukum KI internasional dimulai sejak tahun 1950, beberapa tahun setelah kemerdekaan, saat Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, sebuah perjanjian internasional di bidang hak kekayaan industri. Termasuk menjadi peserta perundingan-perundingan Perjanjian Pendirian WTO yang salah satu komponennya adalah TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*).⁴

Standar yang diatur oleh TRIPs dalam beberapa bidang KI secara langsung merujuk pada standar WIPO yang dikembangkan, dijabarkan, dan dilaksanakan secara lebih jelas, misalnya perlindungan terhadap merek dagang terkenal. Pengaruh

²*Ibid.*

³Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2011, hlm. 24.

⁴*Ibid.*

TRIPs bagi Indonesia telah dirasakan, serta telah menjadi pendorong utama di balik aktifnya kegiatan pembuatan perundang-undangan saat ini serta perkembangan mekanisme administrasi dan penegakan bidang KI. Oleh karena itu, kegiatan administratif dan legislatif di bidang KI yang dilaksanakan oleh Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh standar TRIPs tersebut.⁵

Terdapat 7 cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari KI oleh perjanjian TRIPs, yaitu Hak Cipta (*copyright*), Merek (*Trademark*), Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuits*), Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*), dan Varietas Tanaman (*Plant Varieties*).⁶ Sejauh ini, pengaturan Undang-Undang terkait Hak atas Kekayaan Intelektual tidak semata-mata bersifat tambahan, tetapi dimaksudkan untuk memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun demikian, perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada hak atas kekayaan intelektual tersebut, yaitu: mempunyai jangka waktu terbatas dan bersifat eksklusif dan mutlak.⁷

Dipandang dari segi kedudukannya, merek tidak dapat dipisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual (KI) karena merek merupakan salah satu bagian dari KI. Merek dikatakan sebagai KI karena merek tergolong hak ekonomi yang merupakan hak khusus pada KI dan KI termasuk benda yang dapat dinilai dengan uang. Adapun yang

⁵*Ibid.*, hlm. 31.

⁶*Ibid.*, hlm. 77.

⁷Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 23.

disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas KI. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan KI itu sendiri atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi.⁸

Dunia perdaganganseringkali dihadapkan dengan persoalan merek. Merek telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah produk, dan merupakan salah satu identitas.Merek sengaja dilekatkan pada sebuah produk dengan maksud untuk membedakan produk yang satu dengan produk lainnya. Penggunaan merek menjadi sangat penting artinya dalam dunia perdagangan karena merek mempunyai peranan yang besar dalam menggerakkan aktivitas perdagangan ke arah yang lebih maju.⁹

Penjelasan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2016 juga menekankan bahwa merek haruslah memiliki daya pembeda. Dalam hal ini, tanda yang digunakan sebagai merek tidak boleh terlalu sederhana dan tidak boleh terlalu rumit sehingga menjadi tidak jelas.Agar dapat memberikan individualitas kepada suatu benda maka merek yang bersangkutan harus memiliki kekuatan-kekuatan individualitas.¹⁰

Merek merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai misalnya Levis jeans, baju Gucci atau jam Rolex. Membangun hubungan antara produk dan upaya menciptakan reputasi yang bernilai atau “nama baik” (*good*

⁸Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 13.

⁹Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 12-13.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 16.

will) merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional.¹¹ Oleh karena itu, pendaftaran sebuah merek penting dilakukan untuk dapat mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan. Pendaftaran ini memberikan hak kepada perusahaan untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.¹²

Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2016 memberikan pengertian pemilik merek yang beritikad tidak baik, disebutkan bahwa pembuat merek mempunyai kelayakan dan kejujuran tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat merugikan pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹³

Pentingnya pemilik merek agar beritikad baik sudah ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai siapa sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek tersebut. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan agar negara tidak keliru memberikan hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Pendaftaran merek bukan merupakan suatu kewajiban bagi seorang pemilik merek, akan tetapi pendaftaran merek mempunyai kaitan dengan masalah pembuktian apabila terjadi sengketa merek. Dengan melakukan pendaftaran merek maka pemilik

¹¹ Tim Lindsey *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹² *Ibid.*

¹³ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 18.

merek memperoleh surat tanda pendaftaran merek sebagai alat bukti surat dalam sengketa merek. Setidaknya surat tersebut dapat digunakan untuk membuktikan adanya peristiwa pemakaian merek. Dalam hal ini, pemilik merek terdaftar dianggap sebagai pihak pertama pemakai merek.¹⁴

Meskipun demikian, dalam persaingan usaha tidak sedikit ditemukan kasus sengketa merek. Timbulnya sengketa merek kebanyakan dilatarbelakangi adanya peristiwa peniruan atau menggunakan merek milik pihak lain secara tidak sah. Merek yang sering ditiru biasanya adalah merek yang terkenal di masyarakat karena barang yang diperdagangkan laku keras di pasaran. Motivasi dari perbuatan tersebut adalah membonceng ketenaran merek pihak lain untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.¹⁵

Secara umum, bahwa keterkenalan merek di satu yurisdiksi tidak selalu harus diterima sebagai merek terkenal di yurisdiksi lain. Namun, sudah ada *guidelines* yang dikeluarkan oleh WIPO yang menyangkut faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak. Dalam hal ini, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan dasar pengkategorian merek terkenal. Tujuan adanya standarisasi merek terkenal adalah agar merek yang sudah masuk kategori dapat dilindungi di negara lain, terlebih agar tidak terjadi sengketa merek.

Salah satu contoh kasus sengketa merek yang diputus oleh Mahkamah Agung di Indonesia berkaitan dengan merek terkenal asing adalah Pierre Cardine. Pada tahun

¹⁴*Ibid.*, hlm. 24.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 47.

1974 Pierre Cardin mengantongi hak eksklusif merek di Prancis. Selama enam dekade akhirnya mendapatkan Superstar Award dari Fashion Group International. Beberapa tahun kemudian yaitu tahun 1977, orang Indonesia juga membuat baju dan fashion dengan merek Pierre Cardin dan merek itu didaftarkan di Indonesia. Hak milik atas merek Pierre Cardin sempat tiga kali berpindah tangan yaitu dari Wenas Widjaja kepada Raiman, kemudian beralih ke Eddy Tan, dan terakhir kali beralih ke Alexander Satryo Wibowo. Alex sudah memperpanjang hak eksklusif merek Pierre Cardin pada tahun 1995 dan 2005. Pihak Pierre Cardin Prancis baru mendaftarkan mereknya di Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Kemendagri RI pada 6 Februari 2009 dengan Nomor ID000192198, dan memperpanjang hak mereknya di Indonesia pada tahun 2014. Akhirnya, 4 Maret 2015, Pierre Cardin asal Paris menggugat Alex karena merasa sebagai pemilik sah Hak Eksklusif atas Merek Dagang Terkenal dengan nama Pierre Cardin yang sudah digunakan sejak awal Maret 1974 dan sudah diperdagangkan di beberapa negara di seluruh dunia. Akan tetapi, pada 9 Juni 2015 Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat menolak gugatan Pierre Cardin Prancis, sehingga akhirnya mengajukan kasasi. Pada 30 November 2015 MA pun menolak permohonan kasasi pihak Pierre Cardin Prancis dan menetapkan Alex sebagai pemilik merek Pierre Cardin.

Contoh kasus lainnya yang terjadi di Indonesia adalah NIKE, salah satu dari merek terkenal asing yang didaftarkan oleh pengusaha lokal Lucas Sasmito. Meskipun merek NIKE sudah terkenal di seluruh dunia, ketika Lucas Sasmito mendaftarkan merek NIKE atas namanya, pendaftarannya diterima. NIKE

INTERNATIONAL LTD, pada tanggal 1 Juni 1983 melalui kuasanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menuntut pembatalan merek NIKE No. 141589 atas nama Lucas Sasmito karna menganggap telah mendaftarkan merek yang bukan miliknya. Tanggal 22 November 1983 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa NIKE INTERNATIONAL LTD sebagai penggugat terbukti sebagai permakai pertama merek NIKE meskipun pihaknya belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, sehingga merek NIKE atas nama Lucas Sasmito dinyatakan batal. Dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung tanggal 24 Juli 1984 mengabulkan permohonan Kasasi Lucas Sasmito dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahkamah agung memberikan alasan bahwa gugatan pembatalan merek telah melampaui tenggang waktu 9 (sembilan) bulan setelah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI. Akan tetapi dalam Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan NIKE INTERNATIONAL LTD dan memutuskan bahwa pihaknya adalah pemilik satu-satunya dan pemakai pertama merek NIKE di Indonesia.

Sebagai salah satu Negara anggota Konvensi Paris dan penanda tangan Perjanjian TRIPS, pemerintah Indonesia sudah merubah UU Merek dan melengkapinya dengan pasal-pasal yang memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Direktorat Merek, untuk melindungi merek terkenal dengan cara menolak permohonan pendaftaran merek yang mengandung persamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain. Namun, persoalan sengketa merek terkait

merek asing yang sudah terkenal masih saja terjadi di Indonesia. Di sisi lain, sistem pendaftaran merek yang dianut di Indonesia menurut Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 adalah sistem *first to file* (pendaftar pertama), yang menganggap bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Ditjen KI sebagai pemilik sah.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa judul dan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran sendiri dari penulis dan belum ada yang mengangkat judul dan permasalahan tersebut sebelumnya. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal, dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: **“PENGAKUAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA DAN KONTRADIKSI ANTARA PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DENGAN SISTEM PENDAFTAR PERTAMA (*FIRST TO FILE*) DI INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan suatu Merek terkenal luar sebagai merek Terkenal di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas Merek Terkenal dikaitkan dengan sistem pendaftar pertama (*first to file*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan suatu merek sebagai merek terkenal di Indonesia.
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum atas merek terkenal dengan sistem pendaftaran pertama di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum khususnya bidang KI mengenai perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal asing di Indonesia, sehingga dapat menambah pengetahuan hukum bagi mereka yang membutuhkan di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pemegang merek terkenal asing yang ada di Indonesia dan praktisi dalam memahami merek terkenal.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI) merupakan salah satu implementasi era pasar bebas bagi negara-negara didunia, khususnya bagi negara Indonesia dan masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat menjual produk/karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas. Oleh karena itu, sudah

selayaknya karya yang merupakan hasil dari KI mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan TRIPs serta konvensi-konvensi yang telah disepakati. Salah satu contoh KI yang harus dilindungi yaitu merek.

Merek merupakan hal yang sangat penting bagi dunia bisnis. Merek yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat. Merek dianggap sebagai roh bagi suatu produk barang dan jasa.¹⁶ Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, disamping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Selanjutnya, dari sisi konsumen merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli.

Menurut Sunaryati Hartono, perlindungan Merek dipengaruhi oleh 2 macam teori yaitu : Teori Resiko dan Teori Insentif. Teori resiko (*Risk Theory*) memandang Merek sebagai suatu karya intelektual diciptakan atau dihasilkan dan kemudian dikembangkan berdasarkan oleh pemikiran dan usaha yang mengandung berbagai

¹⁶Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan UU Merek dan dampaknya bagi dunia bisnis*, Artikel pada jurnal bisnis, Vol 2, 1997, hlm. 34.

macam resiko. Oleh karena itu maka perlindungan terhadap pencipta, pemilik merek dipandang sebagai suatu hal yang wajar dan sudah seharusnya.

Teori Insentif (*Incentive Theory*) mulanya berasal dari Teori penghargaan (*Reward Theory*) yang menyatakan bahwa penemu, pencipta, pemilik merek perlu mendapatkan perlindungan sebagai penghargaan atas usaha atau kerja keras mereka dalam menghasilkan dan menggunakan merek. Teori insentif kemudian menyatakan bahwa sebagai hasil dari penghargaan tersebut maka akan merangsang para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, lebih bervariasi sehingga akan menghasilkan keuntungan.¹⁷

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁸ Teori perlindungan tersebut akan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan hukum terkait perlindungan atas merek terkenal.

¹⁷Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 123.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. hlm. 41.

2. Kerangka konseptual

Dalam pembahasan mengenai perlindungan merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian hak kekayaan intelektual. KI adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia.¹⁹ Hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, invensi di bidang teknologi.²⁰ hak kekayaan intelektual perlu mendapatkan perlindungan karena penciptaannya memerlukan waktu dan tenaga serta biaya yang besar. Pemilik KI yang telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan biaya adalah wajar untuk mendapatkan kompensasi apabila Hak kekayaan Intelektual tersebut digunakan dalam bidang komersial. Merek sebagai bagian dari KI, diperlukan pekerjaan otak dan biaya serta waktu yang panjang untuk menciptakan merek yang mempunyai daya pembeda dan daya tarik bagi konsumen. Tidak jarang produsen harus membayar mahal kepada pihak-pihak yang ahli dalam bidang pemasaran dan desain untuk menciptakan merek yang akan digunakan pada barang atau jasa yang diproduksinya.

Hukum merupakan suatu aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai, dan tenteram. Termasuk di

¹⁹OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta ,cetakan keempat, Raja Grafindo Persada, 2004. hlm.9.

²⁰Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, Semarang, Pustaka Magister, 2009, hlm.3.

dalamnya adalah hukum perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang salah satu diantaranya adalah Merek. Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Merek KI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Makna KI itu sendiri adalah sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap KI.²¹

Indonesia adalah suatu negara berkembang, yang sistem hak kekayaan intelektualnya sudah lama tumbuh. Terhitung sejak Indonesia merdeka, undang-undang bidang hak kekayaan intelektual nasional pertama kali dilahirkan tahun 1961, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sejak saat itu pendaftaran hak kekayaan intelektual, berupa pendaftaran merek telah mulai dilakukan.²² Awalnya fokus undang-undang ini lebih mengarah pada perlindungan konsumen terhadap barang bajakan daripada melindungi pemilik merek dari penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain. Fokus pada masyarakat inilah yang menjadi kunci keberhasilan undang-undang merek pada masa itu.²³

Dengan memiliki merek dan menggunakannya dalam perdagangan tidaklah cukup karena sebagai pemilik merek harus mengetahui bagaimana agar mereknya

²¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 7.

²² Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit.*, hlm. 8.

²³ Tim Lindsey, *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 69.

dapat dilindungi oleh hukum. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat dua sistem tentang cara memperoleh hak atas merek, yaitu:²⁴

1. Sistem deklaratif;
2. Sistem konstitutif.

Pada sistem yang pertama yaitu deklaratif lebih mengutamakan pemakai pertama merek (*First user right*) daripada pendaftaran merek. Sistem ini dianut oleh UU Merek 1961 dimana pendaftaran merek bukan sebagai cara untuk memperoleh hak atas merek. Sehubungan dengan hal tersebut, Gautama dan Winata mengatakan, siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menimbulkan hak atas merek, sedangkan pendaftar merek seolah-olah sebagai orang yang memakai merek terlebih dahulu, dan oleh karena itu dianggap sebagai yang berhak atas merek.²⁵

Sistem deklaratif mengandung kelemahan yaitu tidak memberikan kepastian hukum siapa yang sesungguhnya berhak atas merek, karena baik pihak yang mendaftarkan maupun yang tidak mendaftarkan sama-sama belum dapat dikatakan sebagai pihak yang memakai pertama atas merek.²⁶

Berbeda dengan sistem konstitutif, pendaftaran merek sebagai cara untuk memperoleh hak atas merek. Siapa yang melakukan pendaftaran pertama merek (*first to register*) maka dialah yang berhak atas merek dan dapat memakai secara eksklusif.

²⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 23.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

Orang lain tidak dapat memakai mereknya. Menurut Gautama dan Winata, Hak atas merek tidak mungkin ada tanpa melakukan pendaftaran.²⁷

Jadi pendaftaran adalah mutlak sifatnya untuk memperoleh hak atas merek. Dalam sistem konstitutif merek yang tidak didaftarkan, tidak ada perlindungan hukumnya. Sistem ini dianut oleh Undang-Undang No. 19 Merek Tahun 1992 jo Undang-Undang No.14 Merek Tahun 1997, Undang-Undang No.15 Merek Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 20 Merek Tahun 2016. Negara memberi hak atas merek kepada pemilik merek terdaftar. Dengan mendaftarkan merek maka pemilik merek mendapatkan sertifikat merek sebagai tanda bukti hak atas merek. Dengan sistem tersebut memberikan jaminan kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas merek.²⁸ Dengan kata lain, hak atas merek timbul karena pendaftarannya *first to file* (pendaftar pertama).²⁹

Pada persoalan peniruan merek, sebenarnya terbagi menjadi dua macam kategori, yaitu merek tiruan bentuknya sama persis dengan merek yang asli, dan merek tiruan bentuknya sama pada pokoknya dengan merek yang asli.³⁰ Pada proses pendaftaran merek, terkadang merek tiruan terlanjur didaftarkan sehingga pelakunya memperoleh hak atas merek. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Merek hanya mengatur pendaftaran merek secara umum. Dirjen KI menyetujui pendaftaran tersebut karena hasil pemeriksaan substantif menunjukkan tidak ada persamaan dengan merek lainnya. Namun, ketika terjadi sengketa di pengadilan, jika ternyata hakim menilai

²⁷*Ibid.*, hlm. 25.

²⁸*Ibid.*

²⁹Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 10.

³⁰Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 48.

terdapat persamaan dengan merek lain baik pada pokoknya ataupun persamaan secara keseluruhan, maka pendaftaran merek tersebut bisa dibatalkan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2016 tentang Merek, sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “bukti hak prioritas” adalah berupa salinan surat permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diajukan di negara anggota konvensi paris paris atau anggota organisasi perdagangan dunia. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Dirjen KI dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan dan dapat dicabut.

Kriteria Merek terkenal lainnya adalah mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa : “Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara”.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif adalah dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan

memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.³¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu Deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemecahan masalah dalam proses pembuktian dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.³²

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual pendekatan penelitian yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³³ Pendekatan Konseptual yaitu Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang

³¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012, hlm. 32.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁴

4. Jenis Data

Untuk memudahkan penelitian dalam memecahkan isu hukum yang diangkat, maka bahan penelitian yang akan digunakan adalah data sekunder melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder di bidang hukum meliputi :

a. Bahan-bahan hukum primer

Bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Merek, Perjanjian TRIPs, dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan topik penelitian ini.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis seperti buku, hasil penelitian, jurnal hukum, dan putusan hakim.

c. Bahan-bahan hukum tersier

bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel internet, surat kabar, kamus dan literatur lain yang sesuai dengan persoalan hukum yang akan dianalisis.

³⁴*Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi dokumen yaitu mengumpulkan data-data yang terdiri dari media cetak atau elektronik maupun perundang-undangan yang sesuai, untuk mendapatkan landasan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, metode yang digunakan dalam analisa data adalah diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi hukum ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab nantinya terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi hukum adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PENGATURAN MENGENAI MEREK DI INDONESIA

³⁵Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127

Membahas mengenai pengertian merek dan jenis merek berdasarkan peraturantentang merek di Indonesia, dan pengaturan hukum tentang merek secara khusus.

BAB III SISTEM *FIRST TO FILE*(PENDAFTAR PERTAMA) DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

Membahas tentang sistem *first to file* yang berlaku di Indonesia, dan latar belakang timbulnya sengketa merek terkenal yang sudah terdaftar di KI.

BAB IV PENGAKUAN MEREK TERKENAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL DIKAITKAN DENGAN SISTEM *FIRST TO FILE*(PENDAFTAR PERTAMA) DI INDONESIA

Membahas tentang dasar-dasar perlindungan hukum yang mengatur tentang Merek Terkenal, dan dikaitkan dengan sistem pendaftaran merek *first to file*(pendaftar pertama) yang berlaku di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan jawaban atas persoalan hukum yang diteliti dan saran-saran kepada para pihak yang berkaitan dengan pengaturan KI di Indonesia khususnya bidang Merek dan bagi pemegang merek terkenal asing yang sudah atau akan mendaftarkan mereknya di Indonesia.