

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perdagangan global saat ini, menuntut para pelaku usaha dalam memasarkan suatu produk diperlukan suatu nama atau simbol untuk dikenal di masyarakat sebagai respon terhadap perubahan pasar dan perilaku konsumen, dimana kadangkala konsumen mau membeli suatu produk dengan melihat mereknya, terkadang suatu merek membuat produk tersebut dengan nilai jual mahal. Merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai peranan yang penting karena digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Begitu pentingnya peranan merek dalam perdagangan, maka dari itu pemerintah melakukan beberapa kali perubahan terhadap undang-undang merek agar tercipta suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat.

Perkembangan pengaturan merek di Indonesia, pertama kali di atur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Selanjutnya pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek tersebut juga diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan mengalami perubahan lagi dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada tahun 2016 undang-undang merek mengalami perubahan lagi dengan pertimbangan bahwa:

“Di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri”.¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka saat ini di undangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi merek terdaftar dan merek terkenal. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek dan merek terkenal agar pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir sama. Hak eksklusif terdapat dalam Article 16 Paragraph (1) TRIPs bahwa:

The owner of registered trademark shall the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of identical signs for identical goods or services, (a likelihood) of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use. (Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemiliknya, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan arang atau

¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Menimbang huruf a.

jasa atas nama merek dagang telah didaftarkan, dimana harus telah disimpulkan sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak yang dijelaskan di atas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan memengaruhi negara anggota menyediakan perlindungan hak merek dagang atas dasar penggunaan).²

TRIPs Agreement adalah perjanjian yang merupakan bagian dari *WTO Agreement* yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing. Indonesia mengatur aturan hukum atas hak kekayaan intelektual atas merek menggunakan asas *first to file* yaitu memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang terdaftar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (5), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dalam pelaksanaannya di atur dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Terlepas dari aturan hukum yang ada dalam kegiatan usaha, pelaku usaha tersebut sering menggunakan cara-cara yang tidak baik serta bertentangan dengan itikad baik untuk menarik konsumen dengan cara menggunakan merek orang lain yang sudah terkenal, dengan cara mendompleng yang bertujuan untuk mendapatkan omset (penghasilan), sebagai salah satu contoh merek terkenal yang dikalahkan oleh merek yang sudah terdaftar dahulu di Indonesia yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini, terjadinya sengketa perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 14 September 2018, Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst, antara:

²*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs), Article 16 Paragraph (1).

Ocky Budijarto Karjono sebagai Penggugat melawan Wang Ching-Lung sebagai Tergugat dan PT. Kreasi Nutriboga sebagai Turut Tergugat. Dalam pokok perkara bahwa:

HOT STAR sebagai merek usaha di bidang restoran, restoran cepat saji, tempat makan yang menghadirkan kudapan, kafe dan kedai pinggir jalan, dengan menu utama ayam goreng besar yang berdiri sejak tahun 1992 terdaftar di negara Taiwan dan sudah membuka berbagai cabang di berbagai negeri seperti Tiongkok dan Singapura.

Pada tahun 2010, Penggugat adalah pemilik dan pendaftar merek HOT STAR yang telah diajukan permintaan pendaftarannya pertama kali pada tanggal 19 April 2010 nomor daftar IDM000328069 untuk jenis barang kelas NCL9 29 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pada tahun 2018, Tergugat sebagai pemilik merek HOT STAR asal negara Taiwan mengajukan permohonan pendaftaran merek atas merek HOT STAR di Indonesia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek pada tanggal 14 Desember 2018 dengan nomor agenda D002018065818 untuk jenis barang di kelas 29.

Maka atas hal tersebut terjadilah suatu sengketa dimana Penggugat pada tanggal 12 September 2018, mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya Majelis Hakim, Mengadili:

Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Ocky Budijarto Karjono tersebut, untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Merek Hot Star milik Penggugat yang terdaftar pada tanggal 19 April 2010.
3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran dan/ atau perdagangan barang dan/ jasa yang menggunakan Merek Hot Star secara tanpa hak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya.³

Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan dimenangkan oleh Penggugat mengacu pada asas (*first to file*) sebagai suatu sistem perlindungan terhadap suatu merek terdaftar yang diberikan oleh negara, di mana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek, maka menjadi

³Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt. Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst.

pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa: “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.⁴

Hakim tidak mempertimbangkan bahwa merek HOT STAR sebagai merek terkenal asal Taiwan yang keberadaannya harus dilindungi secara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis jo Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Merek HOT STAR asal negara Taiwan merupakan merek terkenal baik di negara asalnya maupun di negara-negara yang sudah dulu di daftarkan.

Merek HOT STAR asal negara Taiwan merupakan merek terkenal yang sudah didaftar di berbagai negara seperti:

“HOT STAR di negara Taiwan tanggal 10 Maret 2004 kelas 35, 43, nomor daftar 1139974, di Taiwan tanggal 31 Maret 2004 kelas 35,43, nomor daftar 1141849, Republik Rakyat Tiongkok tanggal 24 Maret 2004, kelas 43, nomor daftar 3975812, Republik Rakyat Tiongkok tanggal 7 April 2004, kelas 43, nomor daftar 4003163, Republik Rakyat Tiongkok tanggal 19 Desember 2005, kelas 43, nomor daftar 5066972, Republik Rakyat Tiongkok tanggal 24 Februari 2009, kelas 29, nomor daftar 7216211, Republik Rakyat Tiongkok tanggal 31 Februari 2011, kelas 16, nomor daftar 300188046, Hong Kong tanggal 31 Maret 2004, kelas 43, nomor daftar 300188046, Singapura tanggal 27 Mei 2004, kelas 43, nomor daftar T0408441F, Singapura tanggal 6 Juni 2014, kelas 29, nomor daftar T1408891J, dan masih banyak negara-negara lainnya”.⁵

⁴Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 3.

⁵Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No: 66/Pdt.Sus-Merek/2018/ PN.Niaga Jkt.Pst., hal. 9-11.

HOT STAR sebagai merek terkenal, dengan kriteria sesuai Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, bahwa:

- (1) Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
- (3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
 - e. jangka waktu penggunaan Merek;
 - f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
 - h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 - i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.⁶

HOT STAR asal negara Taiwan telah memenuhi kriteria sebagai merek terkenal yang di atur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

⁶Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Pasal 18.

Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst, kurang cermat dan teliti dengan tidak mempertimbangkan perihal merek terkenal dan Penggugat sendiri telah melakukan pelanggaran yaitu dengan mendaftarkan merek yang sudah terdaftar di negara-negara luar.

Penggugat sebagai pelaku usaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek barang yang sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang yang diproduksi itu sama dengan merek yang sudah terkenal. Para pelaku usaha yang mendompleng merek terkenal secara ekonomi akan mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta di lapangan membuktikan hal tersebut, hal ini merupakan bukti betapa pentingnya merek dalam perdagangan.

Terjadinya pelanggaran atau sengketa, tidak saja terjadi akibat pelaku usaha tidak mempunyai itikad baik tetapi juga lemahnya sistem perizinan merek dalam melakukan proses filterisasi di awal pengajuan merek tersebut oleh masyarakat dan pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga terjadinya suatu sengketa merek.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal HOT STAR Asal Negara Taiwan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt. Pst).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia?
2. Apakah Putusan Nomor 46/Pdt. Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal HOT STAR asal negara Taiwan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji Putusan Nomor 46/Pdt. Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt. Pst.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara teoritis dan secara praktis, bagi para pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik merek hot star Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait masalah perlindungan hukum terhadap pemilik merek hot star Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

E. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen ke-4 secara tegas menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁷ Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri di atas landasan hukum, di mana hukum diposisikan sebagai aturan main tunggal dalam menjalani kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan tujuan hukum itu sendiri, menurut L.J van Apeldoorn yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa: “tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan untuk mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat”.⁸ Hak yang melekat pada seseorang sebagai individu salah satunya adalah hak benda.

⁷Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, Pasal 1 ayat (3).

⁸Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm. 58.

Menurut R. Subekti menyatakan bahwa: “Benda sifatnya berwujud, sedangkan hak sifatnya tidak berwujud dalam literatur hukum perdata, menerjemahkan *zaak* dengan “benda”.⁹

Atas dasar terjemahan konsep benda mencakup barang berwujud dan barang tidak berwujud, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang benda yang meliputi barang dan hak. Hak yang melekat atas suatu benda disebut hak atas benda.

Menurut Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa:

“Hak atas benda lazim disebut hak kebendaan (*zakelijkrecht*). Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Orang yang berhak adalah bebas menguasai bendanya. Hak kebendaan bersifat absolut (mutlak). Contoh hak kebendaan adalah hak milik, hak memungut hasil, hak sewa, hak pakai, hak gadai, hak hipotek dan hak kekayaan intelektual”.¹⁰

Hak kekayaan intelektual sebagai salah satu hak kebendaan, artinya setiap orang yang memiliki hak kekayaan intelektual, maka orang tersebut berhak untuk menguasai benda tersebut dan mempertahankan terhadap siapapun dan mendapat perlindungan secara hukum baik secara internasional maupun nasional.

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual JHKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRiPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

⁹R. Subekti. 2015. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. hlm. 50.

¹⁰Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 136.

tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.¹¹

World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai badan khusus PBB yang memiliki otoritas di bidang hak kekayaan intelektual memberikan definisi sebagai berikut: “*Very boardly, intellectual property means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic filed.* (Artinya secara luas, kekayaan intelektual berarti hak hukum yang diakibatkan oleh aktivitas intelektual dalam file industri, ilmiah, sastra, dan artistik).”¹²

Menurut OK. Saidin menyatakan bahwa: “Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.”¹³ Lebih lanjut lagi OK. Saidin menyatakan bahwa:

¹¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Op.cit., Penjelasan Umum Alinea ke-3.

¹²*World Intellectual Property Organization*. 1995. *Intellectual Property Reading Material*, WIPO Publication No. 476 (E), Genewa. hlm. 5.

¹³OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGafindo Persada, hlm. 9.

“Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena dari hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual”.¹⁴

Salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi adalah merek yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun yang dimaksud dengan merek itu sendiri, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa:

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.¹⁵

Merek mempunyai peran yang sangat penting sebagai suatu tanda untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum, maka dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sering terjadinya suatu sengketa atas merek dagang atau jasa. Maka dalam upaya penyelesaian sengketa atas merek salah satunya melalui Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/ atau

¹⁴*Ibid.*, hlm. 10.

¹⁵Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Op.cit., Pasal 1 angka 1.

- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.¹⁶

Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap suatu merek, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 83 diatas. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara perniagaan.

Merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan atas merek tersebut, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hukum atau peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum atau peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan.

Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan:

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁷

Penyoman terhadap hak asasi manusia, sebagai hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

¹⁶*Ibid.*, Pasal 83.

¹⁷Satjipto Rahardjo. 2017. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 53.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/ a tau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.¹⁸

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) di atas sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal yang mereknya didompleng oleh pelaku usaha yang beritikad tidak baik dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dengan memanfaatkan merek yang sudah terkenal.

Merek HOT STAR sebagai merek dagang perusahaan, sedangkan yang dimaksud merek dagang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa: “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.¹⁹

¹⁸Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Op.cit.*, Pasal 21 ayat (1).

¹⁹*Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

Maka dengan adanya hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap merek yang diharapkan dapat memberikan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan apabila terjadinya suatu sengketa tentang merek.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum deskriptif analisis, yaitu “menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.²⁰ yang diaplikasikan dalam suatu kasus.

Alasan menggunakan penelitian deskriptif analisis dalam penelitian ini adalah karena penelitian hanya menganalisis secara hukum terhadap sengketa merek Hot Star asal negara Taiwan pada studi kasus putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt. Pst, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²¹ Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro. 2018. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 35.

²¹Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). hlm. 12.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, hasil-hasil karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data penelitian kualitatif. "Metode penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial di masyarakat secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif".²²

Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada analisa sengketa merek Hot Star asal negara Taiwan pada Pengadilan Niaga putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt. Pst.

²²Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum (Pendekatan Teori dan Konsep)*. Depok: RajaGrafindo Persada. hlm. 95.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen dan arsip atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif menggunakan “studi dokumen”.²³

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.²⁴

Dalam penelitian ini akan menganalisis terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal Hot Star asal negara Taiwan pada Pengadilan Niaga putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt. Pst.

5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini adalah metode analisis data secara kualitatif. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, analisis data pada penelitian hukum, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Jika sifat

²³Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 21.

²⁴*Loc.cit.*

data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif²⁵.

Menggunakan deskriptif analisis dalam penelitian ini adalah karena penelitian hanya menganalisis secara hukum terhadap sengketa merek Hot Star asal negara Taiwan pada studi kasus putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt. Pst, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada. hlm. 175.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG