

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

HKI ialah hak yang di dapatkan dari hasil olah pikir manusia yang mempunyai peranan penting di pembangunan ekonomi juga perdagangan yang memicu dimulainya era baru dalam pembangunan ekonomi berdasarkan ilmu pengetahuan. Hasil olah pikir manusia yang dapat disebut HKI berupa produk, jasa ataupun proses berguna di masyarakat. Hak ini ialah hak menikmati dengan ekonomis hasil kreativitas intelektual.

Produk produk hasil dari kreativitas intelektual berupa hak cipta, Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, juga Perlindungan Varietas Tanaman berpengaruh terhadap meningkatnya kegiatan ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Dinamika kegiatan ekonomi dan perdagangan perlu dicermati dan dipahami untuk mengatasi permasalahan yang mungkin akan timbul dan demi terciptanya perlindungan hukum kepada hak kekayaan intelektual.

Perlindungan hukum kepada HKI yang mencuri perhatian dunia. Indonesia bahkan mengambil bagian di perjanjian damai berkenaan HKI, jadi mau tidak mau Indonesia harus ikut mendukung pengaturan ini supaya bangsa kita tidak terpisahkan dalam kerangka pikir perdagangan antar negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia pada saat itu membuat peraturan perihal HKI

Indonesia ikut serta dalam menandatangani bagian dari persetujuan pembentukan organisasi dunia yaitu *Agreement on Trade Related Aspect of*

*Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods/ TRIPs* yang merupakan bagian *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* pada tanggal 2 November 1994 dan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 1994, anggota yang menandatangani diwajibkan membuat aturan perihal hak kekayaan intelektual di Negara masing masing. Hal ini menimbulkan harmonisasi guna menyelaraskan perundang-undangan di Indonesia yakni UU hak cipta, merek juga paten.

Guna melindungi hukum terhadap merek Indonesia ikut serta di beberapa perjanjian Internasional seperti *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau lebih dikenal Paris Convention yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 dan diratifikasi menjadi Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Indonesia juga ikut serta di bagian organisasi dunia yang khusus memberi perlindungan hukum kepada Hak Milik Perindustrian yaitu International Union for the protection of Industrial Property dan diatur oleh Sekretariat International salah satu dari 14 “*Specialized Agencies*” di perserikatan Bangsa Bangsa yaitu WIPO.

Dalam rangka perlindungan hukum kepada hak kekayaan intelektual yang berlandas unsur itikad baik juga menjadikannya kegiatan ekonomi dan perdagangan memiliki iklim persaingan usaha yang sehat ,Indonesia.

Pada umumnya peraturan dan pedoman di bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) di Indonesia telah ada mulai sekitar tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan peraturan utama tentang jaminan Hak Kekayaan Intelektual di tahun 1844. Mengenai Hak Milik, mungkin

hak utama yang dilindungi di Indonesia adalah kebebasan inovasi yang dilindungi mengenai hak-hak istimewa nama merek. Ini sebab merek adalah hak vital dalam bisnis maupun perdagangan. Berikutnya, Pemerintah menyusun peraturan untuk mengikatnya secara sah. Pengaturan mengenai merek diatur di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 perihal Merek. Undang-undang ini menyangkal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek<sup>1</sup>.

Era perdagangan bebas yang berlaku di tahun belakangan ini, member peluang perusahaan besar sampai ke UMKM untuk memasarkan produknya, hal ini memicu munculnya merek merek lokal dari berbagai jenis produk baik pakaian, makanam, minuman, kosmetik dan lainnya. Menjadi salah satu penduduk terbanyak di dunia, Indonesia menjadi pasar yang baik untuk produsen menawarkan barang dan jasanya. Organisasi yang memproduksi barang dagangan atau administrasi potensial untuk memajukan bisnis mereka menggunakan berbagai sistem, salah satunya adalah dengan menggunakan merek. Jejak digunakan untuk membedakan produk atau kreasi satu organisasi atau administrasi dengan produk atau kreasi dari berbagai organisasi atau administrasi sejenis.<sup>2</sup> Perbanyakan barang-barang penting di Indonesia, memberikan tugas sekolah lain ke Indonesia, terutama sebanding dengan keamanan yang sah untuk merek-merek ini dari kemungkinan duplikasi. Persaingan bisnis berkembang baik

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie. 2014. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 218

<sup>2</sup> Siti Marwiyah. Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. dalam De Jure. Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 2. Nomor 1. Juni 2010, halaman 40.

di dalam maupun di luar negeri dalam periode pertukaran dunia yang sedang berlangsung, menjadikan pekerjaan yang sah dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) penting, terutama dalam menjaga persaingan bisnis yang adil dan untuk mencegah kemungkinan persaingan palsu seperti peniruan identitas, perampokan, serta pemanfaatan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual tanpa kebebasan dari pemilik aslinya.<sup>3</sup>

Duplikasi merek suatu barang atau administrasi sering terjadi di Indonesia. Merek yang memiliki jumlah barang serupa secara praktis sering menyebabkan masalah yang sah. Misalnya, Oreo dan Oredo, Tupperware dan Tulipware, Honda Karisma dan Tossa Krisma, dan berbagai case lainnya. Sebagai komponen dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kebebasan nama merek adalah hak istimewa yang luar biasa. Keistimewaan luar biasa ini pada dasarnya adalah infrastruktur selektif dan penahan yang harus dilakukan oleh pemilik hak, sementara yang lain tidak boleh menggunakannya tanpa persetujuan pemilik.<sup>4</sup> Terkait pada kasus merek dagang terkenal Hugo Boss yang sering terjadi pelanggaran merek, yang merupakan merek milik pengusaha asal Jerman . Hugo Boss adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 1924 dan pertama kali di daftarkan di hongkong tanggal 23 Mei 1985. Merek ternama ini cukup banyak diminati oleh masyarakat dan menjadikannya merek terkenal . dengan terkenalnya merek ini maka banyak menimbulkan terjadinya tindakan

---

<sup>3</sup> Sulastrri. SatiNomor Yuliana Yuli W. Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Vs Tulipware). dalam Jurnal Yuridis. Volume 5. Nomor 1. Juni 2018, halaman 161

<sup>4</sup> Agung Sujatmiko (1). Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. dalam JHAPER. Volume 2. Nomor 1. Januari-Juni 2016, halaman 170.

pelanggaran merek dalam berbagai bentuk pelanggaran salah satunya adanya tindakan pelanggaran pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.

Pendaftaran merek di itikad tidak baik ini dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek Hugo Boss. Pelaku usaha semata mata ingin menopang ketenaran merek Hugo Boss . Klien yang tidak teliti akan terkecoh di merek yang bukan asli Hugo Boss.

Merek Hugo Boss didaftarkan pertama kali di Indonesia pada tanggal 1985 . Pihak Hugo Boss tidak sekali melakukan gugatan kepada pemilik merek yang melakukan pelanggaran merek di Indonesia . Pada tahun 2016 pihak Hugo Boss pernah menggugat saudara Teddy Tan sebab sudah mendaftarkan merek yang memiliki persamaan merek pada pokok ataupun seluruhnya di merek Hugo Boss. Sengketa merek ini berujung pada putusan peninjauan kembali yang diajukan pihak Hugo Boss. Kemudian MA mengeluarkan Putusan No. 217 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dan membatalkan merek Hugo Boss milik Teddy Tan

Kemudian pada tahun 2017 Pihak Hugo Boss melakukan gugatan atas pendaftaran merek oleh Teddy Tan, dan berujung di tahap kasasi yang dimenangkan oleh Pihak Hugo Boss dengan adanya Putusan No. 868 K/Pdt.Sus-HKI/2017 sehingga berakibat batalnya kepemilikan merek milik Teddy Tan.

Hugo Boss melakukan Gugatan lagi pada tahun 2020 yang di tujukan kepada Anthony Tan di kerenangan kepemilikan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya juga keseluruhnya menyerupai merek Hugo Boss. Sengketa ini berujung pada tahap kasasi yang di menangkan oleh pihak Hugo Boss dengan di keluarkannya Putusan No. 520 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

Seringnya pelanggaran merek yang dilakukan dengan sengaja atau tidak ada itikad baik menggunakan merek yang sama pada pokok dan keseluruhannya menyerupai merek Hugo Boss dan dengan tanpa sepengetahuan pemilik merek Hugo Boss yang menimbulkan banyak kerugian walaupun dalam Putusan Mahkamah Agung telah ditetapkan Hugo Boss adalah merek terkenal yang dilindungi.

Berdasar latar belakang ini, penulis tertarik melaksanakan penelitian skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG ASING TERKENAL DI INDONESIA ( Studi kasus putusan No. 27 /Pdt.Sus-HKI/2020 dan putusan No. 520 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing terkenal di Indonesia?
2. Bagaimana Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang merek dagang asing terkenal di Indonesia apabila terjadi pelanggaran merek ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pemilik merek dagang Hugo Boss dan untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Pemerintah terhadap proses pendaftaran merek

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

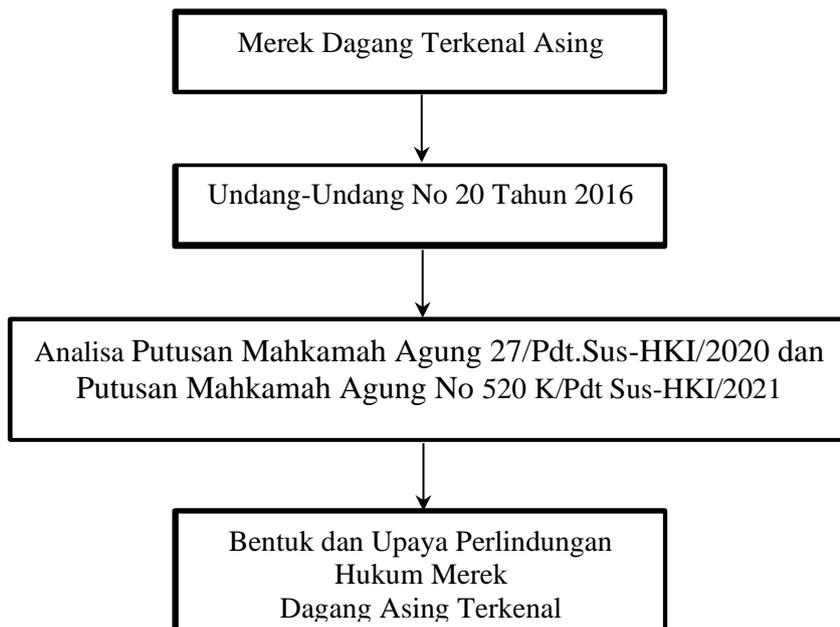
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai upaya-upaya perlindungan hukum terhadap merek yang ada di hukum Indonesia.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan pemahaman bagi pemilik merek dagang agar lebih memahami hak-haknya, serta memberikan informasi mengenai tindakan apa yang dapat diambil jika pemilik merek dagang merasa dirinya dirugikan.

## E. Kerangka Pemikiran

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



Sumber : Penulis, 2022

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori mengenai suatu kasus atau permasalahan menjadi bahan perbandingan

penulis dibidang hukum<sup>5</sup>. Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai satu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian. Merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 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. Perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang<sup>6</sup>.

Hak atas merek menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Atau dengan kata lain dikatakan (pemegang hak atas merek). Itikad baik ialah pemohon pendaftar hak merek yang

---

<sup>5</sup> M. Solly Lubis. 2012. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Medan: Softmedia. halaman 27

<sup>6</sup> Maria Theresia Gem

jujur, yang sebaliknya tidak memiliki niat untuk beritikad tidak baik, yaitu pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga mendaftarkan Mereknya memiliki niat meniru, menjiplak, ataupun mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, ataupun menyesatkan konsumen<sup>7</sup>.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini memakai analisis data kualitatif, melalui penyelidikan terhadap berbagai peraturan dan pedoman yang terkait dengan objek eksplorasi. Dari percakapan ini, akan ditarik ujung-ujungnya secara mendalam, khususnya mencapai penentuan dari tujuan umum ke tujuan khusus. Analisis data adalah tahap yang paling signifikan dan tegas dalam penyusunan naskah. Untuk memiliki pilihan untuk menangani isu-isu yang ada dan untuk memiliki pilihan untuk mencapai keputusan dengan menggunakan informasi yang telah dikumpulkan, pemeriksaan yang membawa pada penelitian ini pertama-tama dipecah menggunakan penyelidikan subjektif. Analisis data adalah gerakan dalam penelitian melalui pengarah tinjauan atau survei terhadap konsekuensi penanganan informasi yang dibantu oleh spekulasi-spekulasi yang telah didapat sebelumnya. Secara langsung, pemeriksaan informasi disinggung sebagai suatu gerakan untuk memberikan tinjauan yang dapat berarti menegur, mendukung, menambah atau mengomentari dan kemudian mengakhiri akibat eksplorasi

---

<sup>7</sup> Penjelasan atas Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. 50

dengan bantuan hipotesis yang telah dikuasai.<sup>8</sup> Informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dikumpulkan dengan isu-isu yang kemudian diselesaikan secara subjektif. Pemeriksaan subyektif menyiratkan bahwa penyelidikan tidak bergantung pada seberapa banyak informasi dilihat dari angka, namun informasi yang dibedah kemudian digambarkan sebagai kalimat. Pemeriksaan grafik subyektif adalah strategi penyelidikan informasi yang mengumpulkan dan memilih informasi yang telah diperoleh kualitas dan kebenarannya, kemudian dikaitkan dengan spekulasi, standar, dan pedoman yang sah yang didapat dari konsentrat perpustakaan sehingga tanggapan terhadap masalah tersebut direncanakan.

Penelitian ini memakai metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian semacam ini adalah penelitian normatif. Menyelenggarakan penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen, sebab sebagian besar dilakukan pada informasi sekunder di perpustakaan. Standarisasi eksplorasi yang sah juga menyinggung prinsip-prinsip hukum, standar hukum yang terkandung baik dalam pengaturan peraturan, pedoman juga pilihan pengadilan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-undang

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum&Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 183

Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang penerimaannya menjadi sumber utama dalam meneliti tentang bentuk perlindungan pemilik merek dagang asing.

### 3. Sumber data

Sumber data di penelitian normatif ialah data sekunder. Di perpustakaan hukum, sumber data adalah bahan hukum. Bahan hukum ialah apa pun yang dapat digunakan atau diperlukan untuk menyelidiki regulasi material. Bahan hukum yang direnungkan dan dibedah dalam mengatur pemeriksaan sah meliputi:<sup>9</sup>

- a. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan diurut berdasar hirarki<sup>10</sup>, dimana di penelitian ini adalah: UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 perihal Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 perihal Merek Dan Indikasi Geografis, Putusan Mahkamah Agung 27/Pdt.Sus-HKI/2020, juga Putusan Mahkamah Agung 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan penelitian yang memberikan penjelasan tentang bahan-bahan penting yang halal dan bahan-bahan tambahan yang sah adalah bahan-bahan penelitian tambahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan atau hasil-hasil karangan peneliti seperti

---

<sup>9</sup> Salim HS. Erlies Septiana Nurbani. Op. Cit., halaman 17-18

<sup>10</sup> Onaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Depok: Prenada Media Group, halaman 173.

buku-buku, catatan-catatan harian dan selanjutnya bahan-bahan yang dapat diakses di media cetak juga elektronik berkenaan pada subjek.

- c. Bahan hukum tersier memberi petunjuk ataupun penjelasan kepada bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder, ialah kamus hukum, juga ensiklopedia<sup>11</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian (*Library Research*) Penulis dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*documen study*), yang secara langsung mempelajari undang-undang, buku, situs di internet dan melalui media massa yang dapat mempermudah penulis dalam menulis penelitian berdasarkan masalah yang dihadapi.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen, yaitu alat yang digunakan di dalam penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, gambar, dokumen elektronik untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji oleh penulis.

#### **6. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu teknik kualitatif dan analisis yang merupakan cara untuk menentukan apakah ada hubungan antara

---

<sup>11</sup> Ibid

data yang digunakan dan dikumpulkan dengan masalah yang sedang diteliti agar menghasilkan data yang benar.

## **7. Penarikan Kesimpulan**

Penulis akan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif, yang merupakan cara menarik kesimpulan atau hasil akhir yang sudah jelas, dan dapat dipastikan benar, lalu akan dibandingkan dengan data yang ada di lapangan.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan bagaimana yang dibahas di skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematikanya adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
  1. Jenis Penelitian
  2. Pendekatan Penelitian
  3. Sumber data
  4. Metode Pengumpulan Data
  5. Alat Pengumpulan Data
  6. Metode Analisis Data
  7. Penarikan Kesimpulan

### G. Sistematika Penulisan Skripsi

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum
2. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Menurut Perjanjian Internasional
3. Perlindungan Hukum Merek Terkenal berdasar Peraturan Nasional

### B. Tinjauan Umum tentang Merek

1. Pengertian Merek
2. Fungsi Merek
3. Jenis Merek
4. Permohonan Pendaftaran Merek
5. Pelanggaran Merek

### C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Merek

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk perlindungan hukum pemilik merek dagang terkenal asing Hugo Boss di Indonesia
- B. Upaya hukum yang di dilakukan oleh Pemilik Merek Dagang Asing Terkenal dari Pelanggaran Merek

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA