

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi dan telekomunikasi telah mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan. Hal tersebut menjadikan dunia sebagai suatu pasar tunggal bersama. Dalam era perdagangan bebas dunia, Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global tersebut sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat kaitannya dengan industri, perdagangan dan investasi, singkatnya dunia usaha.¹

Dengan memperhatikan kenyataan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami, jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai, mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI, dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi, dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan, atas dasar kemampuan intelektualitas manusia.

Perlindungan terhadap harta kekayaan pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam negara demokrasi. Perlindungan terhadap harta

¹ *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2004), hal. 2.

kekayaan tidak hanya terhadap harta kekayaan yang berwujud (*tangible asset*) seperti tanah, bangunan, mobil, dan perhiasan, melainkan juga terhadap harta kekayaan yang tidak berwujud (*intangible asset*) seperti saham dan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).

Perlindungan-perlindungan ini, selain sebagai wujud nyata perlindungan negara terhadap warga negaranya merupakan faktor penunjang yang signifikan, dalam meningkatkan perekonomian bangsa, yang selanjutnya, akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan warga negaranya.

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.²

Berdasarkan pemikiran John Locke tentang *intangible rights* maka tidak mengherankan sejak awal abad ke-20, *intellectual property* (kekayaan intelektual) muncul sebagai reaksi atas tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan telekomunikasi, dibutuhkan perlindungan atas kekayaan intelektual, dalam arti bahwa kekayaan intelektual tidak boleh digunakan tanpa izin dari pencipta.³

² Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, (Pekan Baru: UIR Press, 2010), hal. 7.

³ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*, (Jakarta: Pratiwi Jaya Abadi Publishing, 2017), hal. 23.

Dengan meningkatnya perekonomian suatu negara, perlindungan atas HKI, sebagai *intangible asset* merupakan suatu hal yang tidak terelakkan. Munculnya kreasi yang berbentuk karya cipta membutuhkan perlindungan hak cipta, metode ataupun teknologi baru wajib dilindungi dengan hak paten, demikian pula, Merek dagang yang baru ditemukan, juga wajib mendapatkan perlindungan Merek. Selain berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan, hal ini juga membawa kepastian hukum bagi pemegang hak maupun produsen pesaing dan konsumen sendiri.

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* selanjutnya disebut dengan WTO, yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Tujuan Perjanjian TRIPs adalah perlindungan dan pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual, harus memberikan sumbangan bagi kemajuan inovasi teknologi serta pengalihan dengan penyebaran teknologi, dengan

memperhatikan keseimbangan kepentingan antara produsen dan pengguna dari pengetahuan teknologi serta dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat, ekonomi dan keseimbangan antara HKI dan kewajibannya. Dalam hal ini, memuat berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual dan penegakan hukum di bidang HKI.⁴

Merek, sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa, dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek, (dengan “*brand image*”-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting, dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas.

Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan Merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Singkatnya, bagi perusahaan, *brand* bisa memberikan kita suatu aset hak kepemilikan yang sah secara hukum, yang mampu memengaruhi perilaku konsumen, bisa dibeli dan dijual, dan bisa memberikan *revenue* masa depan yang stabil bagi pemiliknya. Karena alasan-

⁴ Suyud Margono, *Hak Milik Industri*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 28.

alasan ini, mereka berani membayar mahal untuk *brand* yang sudah *established* dalam *merger* maupun akuisisi perusahaan.⁵

Bagi konsumen, makna khusus yang terkandung dalam sebuah *brand* mampu mengubah persepsi dan pengalaman mereka dalam menggunakan produk tersebut. Produk lain yang sama mungkin bisa dinilai secara berbeda oleh konsumen, tergantung dari identitas yang diusung dan atribut-atribut yang dimiliki oleh *brand*. *Brand* bisa memberikan makna yang unik dan personal bagi konsumen yang mampu memfasilitasi kehidupan mereka sehari-hari dan memperkaya kehidupannya.⁶

Dalam arus perdagangan barang dan jasa, suatu merek baik barang maupun jasa, dapat dikenal berdasarkan reputasinya apakah termasuk merek biasa (*normal mark*), Merek Terkenal (*well-known mark*) dan merek termasyur (*famous mark*). Dalam pandangan terhadap nilai suatu produk baik itu berupa barang/jasa, ketiga kategori merek tersebut jelas berbeda. Merek biasa, umumnya tidak mempunyai pancaran daya tarik untuk menjadi pilihan utama masyarakat konsumen, sebaliknya Merek Terkenal, atau bahkan merek yang sudah termasyur, maka pancaran simbolnya akan memikat dan akrab serta mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen yang memujanya.

Merek Terkenal merupakan obyek dari *passing off*, karena adanya reputasi atau nama baik (*goodwill*) di dalam suatu Merek Terkenal, dan reputasi itu memiliki nilai ekonomis. Merek Terkenal harus diberikan

⁵ <https://marketing.co.id/kevin-keller-apa-itu-merek-kenapa-merek-itu-penting-1/>

⁶ <https://marketing.co.id/kevin-keller-apa-itu-merek-kenapa-merek-itu-penting-1/>

perlindungan hukum, dari perbuatan produsen pemakai Merek yang tidak jujur, curang dengan membonceng reputasi Merek Terkenal, menampilkan seakan-akan barangnya adalah barang Merek Terkenal yang diboncengnya.

Hal penting dalam hukum Merek adalah perlindungan terhadap Merek Terkenal. *Economic interest* atas Merek Terkenal diakui dalam perjanjian internasional *World Intellectual Property Organization (WIPO) Treaty*, yang juga diatur kemudian oleh negara-negara Amerika, Australia, Inggris dan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek sudah mengatur mengenai Merek Terkenal. Akan tetapi, peraturan perundangan belum merumuskan kriteria Merek Terkenal yang dimaksud secara spesifik. Untuk Merek Terkenal ini di seluruh negara memang belum merumuskan satu kriteria yang spesifik untuk Merek Terkenal.⁷ Oleh karena itu, pemerintah dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, membuat sembilan kriteria untuk melihat bahwa sebuah Merek dikategorikan sebagai Merek Terkenal atau bukan.⁸

Contoh kasus, yang dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengungkap dugaan peniruan Merek Terkenal untuk barang tidak sejenis ini adalah kasus Merek **IKEA** melawan Merek **IKEMA**.

⁷ <https://kliklegal.com/9-kriteria-Merek-terkenal-yang-digunakan-di-indonesia/>

⁸ Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Merek IKEA, adalah Merek Terkenal milik Inter IKEA System B.V, yang telah terdaftar di banyak negara, termasuk di Indonesia. Inter IKEA Systems B.V (*Besloten Vennotschap*) dapat disamakan di Indonesia dengan Perseroan Terbatas Terbuka (PT. Tbk), yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Belanda, berkedudukan di Belanda.⁹

Dalam perjalanan bisnisnya, IKEA, sejak 1943, telah mendaftarkan Merek di 75 negara lebih dari 1.300 item sertifikat Merek. Tersebar di berbagai negara seperti Canada, Jerman, Israel, Swiss, Singapura, Swedia, Portugal, India, Malaysia, Mesir, Inggris, Afrika Selatan, Perancis, Jepang, Selandia Baru dan Indonesia.¹⁰

IKEA, bukan berasal dari kata-kata umum, yang dapat ditemukan dalam kamus bahasa manapun, oleh karena itu, IKEA adalah Merek yang ditemukan atau diciptakan atau dalam bahasa Inggris disebut *coined mark* atau *invented mark*.

IKEA merupakan akronim dari 4 kata, yaitu, *Ingvar*, *Kamprad*, *Elmatayd* dan *Agunnaryd* dan disingkat 'IKEA'. *Ingvar*, nama pendiri perusahaan, *Kamprad* nama keluarga pendiri, *Elmatyrad*, nama pertanian tempat Ingvar Kamprad beranjak dewasa dan *Agunnaryd* adalah nama ladang dan kampung beliau.¹¹

Dalam kasus ini, Inter IKEA System B.V menuduh PT. Angsa Daya dalam mendaftarkan Merek **IKEMA** berdasarkan itikad tidak baik. Dengan

⁹ <https://franchisor.IKEA.com/worldwide-IKEA-franchisor/>

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/2249700/konglomerat-swedia-kalah-melawan-pedagang-glodok?9922032=>

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/IKEA>

alasan, bahwa PT. Angsa Daya membuat Merek IKEMA-nya dengan cara meniru, menjiplak, terinspirasi dan membonceng keterkenalan Merek IKEA.

IKEMA adalah, salah satu Merek ubin keramik yang dibuat oleh PT. Angsa Daya, dengan target market menengah ke bawah. PT. Angsa Daya didirikan Februari 1975 dan berlokasi di Pasar Kemis, Kota Tangerang.¹² PT. ANGSA DAYA, merupakan salah satu kelompok usaha PT Kedaung Group, PT. Angsa Daya adalah, sebagai produsen keramik lantai, keramik dinding, dan saat ini produk ubin keramik PT. Angsa Daya sudah dikenal luas di masyarakat dengan Merek IKAD.

Oleh karena persoalan itu, Inter IKEA System B.V mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengajukan pembatalan Merek IKEMA, karena Merek IKEMA mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya adanya persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal IKEA.

Perjalanan kasus ini bermula, dari gugatan yang diajukan Inter IKEA System B.V ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan ini dikabulkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada tanggal 25 Juli 2011, dan memerintahkan Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan HAM mencabut Merek IKEMA atas nama PT. Angsa Daya. Karena tidak terima dengan isi putusan itu, maka PT. Angsa Daya mengajukan kasasi, namun, ditolak oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 5 Januari 2012. Selanjutnya, PT.

¹² https://www.ikadceramic.com/?isi=halaman&halaman_seo=817-profil

Angsa Daya mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Agustus 2012, yang akhirnya Mahkamah Agung mengabulkannya.

Sebagai sumber pembahasan diambil putusan Mahkamah Agung nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012 antara Inter IKEA System B.V lawan PT. Angsa Daya dan Pemerintah Republik Indonesia.

Sengketa Merek IKEA dan IKEMA ini, terjadi pada kurun waktu berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Untuk itu, pembahasan akan dilakukan berdasarkan Undang-undang itu dan membandingkannya dengan ketentuan internasional ialah *Paris Convention*, *Nice Classification* dan TRIPs.

Selanjutnya, untuk pemuktahiran akan dilihat juga peraturan perundang-undangan yang baru di bidang Merek tentang Merek Terkenal ialah, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan peraturan pelaksanaannya, antara lain, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Penggunaan Merek IKEMA, yang digunakan untuk barang walaupun tidak sejenis dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kesalahan persepsi, dan kebingungan di kalangan khalayak ramai, sehingga konsumen dapat terkecoh atau tertipu, karena konsumen akan beranggapan bahwa barang itu berasal dari Merek IKEA.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang itu di atas, tesis ini diberi judul ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL (Studi

Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012 antara Inter IKEA System B.V VS PT. Angsa Daya).

B. Rumusan masalah

1. Apakah Merek IKEA dapat digolongkan sebagai Merek Terkenal?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak Merek milik Inter IKEA Systems B.V sehubungan dengan penggunaan Merek yang mirip dengan Merek IKEA? (Sengketa IKEA Vs IKEMA)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah itu diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Merek IKEA dapat digolongkan sebagai Merek Terkenal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak Merek milik Inter IKEA Systems B.V sehubungan dengan penggunaan Merek yang mirip dengan Merek IKEA.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Philipus M.Hadjon, menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan

represif.¹³ Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran Merek yang telah terjadi.

Perlindungan hukum menurut Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta adalah untuk memberi perlindungan. Hukum ditumbuhkan dan dibutuhkan oleh manusia, berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia.¹⁴

Selain itu, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

2. Teori Pembuktian

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Pengertian pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁶ Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar

¹³ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 20.

¹⁴ Agnes Vira Ardian, *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal. 43.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Offset Alumni, 1982), hal. 93.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 83.

yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

3. Teori Itikad Baik

Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum.¹⁷ Itikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan, yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak beritikad baik.

Hal ini ditegaskan dalam UU Merek No 15 Tahun 2001 pada penjelasan Pasal 4 bahwa: "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

4. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran atau interpretasi perturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh

¹⁷ O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 14.

pembuat Undang-undang.¹⁸ Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis.¹⁹

Karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan dalam memberi putusan, hakim harus juga mempertimbangkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian maka terdapat keluwesan hukum (*rechtslenigheid*) sehingga hukum kodifikasi berjiwa hidup yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk memberi putusan seadil-adilnya, seorang hakim harus mengingat pula adat kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan, dan akhirnya pendapat hakim sendiri ikut menentukan dan untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum.²⁰

5. Teori Keadilan

Keadilan terjalin dengan kehidupan ekonomis masyarakat yang diwujudkan melalui hukum, maka hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Radbruch,

¹⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 97.

¹⁹ *Ibid*, hal. 99.

²⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 71-72.

tugas utama hukum ialah mewujudkan keadilan, karena tiga kepentingan hidup bersama ialah tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut John Rawls, keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama.²¹

Sedangkan dalam teori utilitarianisme, Jeremy Bentham menyatakan, bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat, disisi lain untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.²²

6. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan suatu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.²³ Dalam asas kepastian hukum tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Dengan adanya asas kepastian hukum maka

²¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 329.

²² Sukarno, Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 111.

²³ Ridwan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2009), hal. 124.

masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

Penerapan perlindungan terhadap hak atas Merek Terkenal oleh Indonesia sebagai negara anggota WTO tidak terlepas dari prinsip-prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang berlaku, yaitu:

a. Prinsip *National Treatment*

Berdasarkan Prinsip *National Treatment* ini, dalam persetujuan TRIPs, tertuang dalam Pasal 3 dimana dalam penerapan prinsip ini dikaitkan dengan pemberian terhadap Merek Terkenal, bahwa semua negara peserta diwajibkan memberikan perlindungan terhadap pemilik Merek Terkenal asing, sama dengan memberikan perlindungan pemilik Merek Terkenal dari warga negara yang bersangkutan. Perlindungan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang mempengaruhi keberadaan, perolehan, lingkup, pelaksanaan dan penegakkan HKI secara keseluruhan, serta hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaan HKI termasuk didalamnya hak atas Merek Terkenal.

b. Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN)

Prinsip ini juga disebut sebagai prinsip Non Diskriminasi artinya antara pemilik HKI asing dari suatu negara memperoleh perlindungan yang sama dibandingkan dengan pemilik HKI dari negara peserta yang lain (pihak asing lain) atau dengan kata lain tidak boleh ada perlakuan kepada pihak asing yang berasal dari suatu negara lebih baik dari pada perlakuan terhadap pihak asing dari negara lain.

c. Prinsip *Transparency*

Dalam prinsip ini semua negara anggota berkewajiban untuk lebih terbuka dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan aturan nasional dalam bidang perlindungan atas HKI. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 63 Ayat (1) TRIPs bahwa peraturan dan perundang-undangan serta putusan yudisial akhir yang diberlakukan di negara anggota sehubungan dengan permasalahan pokok pada persetujuan (kegunaan, cakupan, akuisisi, pemberlakuan dan pencegahan penyalahgunaan atas HKI harus diumumkan atau bilamana pelaksanaan pengumuman tersebut tidak dapat dibuat secara umum, dalam bahasa nasional, dalam cara yang memungkinkan pemerintah dan pemegang HKI dapat bekerja sama. Perjanjian mengenai masalah pokok dalam persetujuan ini yang berlaku antara pemerintah dan badan pemerintah dari anggota dan pemerintah atau badan pemerintah dari anggota atau badan dari anggota lainnya.

Berdasarkan prinsip transparansi ini, maka negara-negara anggota harus terbuka dalam ketentuan perundang-undangannya mengenai perlindungan Merek Terkenal sebagai upaya mencegah penyalahgunaan atas kekayaan intelektual termasuk hak atas Merek Terkenal demikian pula dalam menegakkan peraturan perundang-undangannya.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem asas konstitutif, yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang lebih dulu telah mendaftarkan Mereknya (*first to file principle*), yang berarti penerimaan

hak atas suatu merek karena adanya pendaftaran, sehingga hak atas merek tidak timbul secara otomatis.

2. Kerangka Konsep

Adalah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian yang perlu dibatasi dan ditetapkan, penulis mengacu kepada peraturan perundang-undangan, doktrin, pendapat ahli hukum, yurisprudensi, buku, kamus, dll.

Menurut Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, definisi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah:

“Suatu ilmu yang mengoptimalkan daya pikir manusia untuk menghasilkan suatu karya. Dalam menghasilkan karya itu, pencipta, inventor, dan pendesain telah mengorbankan waktu, pikiran dan hartanya. Hasil karya itu telah menghasilkan kontribusi terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Sehingga, pencipta, inventor, dan pendesain berhak mendapatkan imbalan (*rewards*) dan perlindungan hukum”.²⁴

Sri Redjeki Hartono mengemukakan pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah;

"Hak kekayaan Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi".²⁵

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

²⁴ Hendra Tanu Atmadja, disampaikan pada perkuliahan pasca sarjana Magister Hukum, mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual di Universitas Esa Unggul (Tangerang: 21 Oktober 2017).

²⁵ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1993), hal. 72.

(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.²⁶

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.²⁷

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.²⁸

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.²⁹

Hak atas Merek 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.³⁰

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

²⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

²⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

²⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

³⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Perlindungan Merek dalam perundang-undangan nasional menurut R.M Suryoningrat, dapat diberikan baik menurut hukum perdata maupun hukum pidana.³¹ Di samping perlindungan yang diberikan oleh hukum nasional, masyarakat Indonesia terikat dengan peraturan Merek yang bersifat internasional, seperti Konvensi Paris, yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883, yang diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*). Indonesia sebagai salah satu negara dari delapan puluh dua negara yang turut serta mengesahkan Konvensi Paris.³²

Hukum yang mengatur HKI bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HKI yang dilindungi di Indonesia adalah HKI yang sudah didaftarkan di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disusun penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, pembahasan yang dilakukan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

³¹ R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hal. 28.

³² O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 261.

Dalam bab ini, menguraikan tentang tinjauan Tinjauan umum tentang HKI dan Merek, pengertian HKI dan Merek dan Merek Terkenal, pembagian Merek, syarat-syarat Merek dan fungsi Merek, tinjauan mengenai proses pendaftaran Merek, serta Perlindungan hukum Merek, Pelanggaran Merek, dan tinjauan tentang penyelesaian sengketa dan Ketentuan Pidana.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Metode Penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang IKEA sebagai Merek Terkenal, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Merek Terkenal Studi Kasus Sengketa Merek IKEA, menguraikan tentang perlindungan hukum bagi Merek Terkenal sebelum dan setelah putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 PK/Pdt.Sus/2012. kendala-kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi Merek Terkenal.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.