

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Permasalahan

Dalam perkembangan sistem ekonomi dunia, Indonesia sebagai salah satu masyarakat internasional telah mengesahkan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Selanjutnya disebut UU No 7/1994) yang di dalamnya terdapat agenda Persetujuan Tentang Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual Termasuk Perdagangan Barang-Barang Palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* yang selanjutnya disingkat TRIPs).<sup>1</sup>

Basis aturan merek ini kemudian diatur dalam rangkaian TRIPS, yakni dalam *Article 3 (1)* dan *Article 15 (1)* dan *Article 16 (1)* TRIPs.

*Article 3 (1)* TRIPS menetapkan: “*Each member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than it accord to its own nationals with regard to the protection of intellectual property.*”<sup>2</sup> Artinya bahwa negara anggota harus memperlakukan warga negara dari negara anggota lainnya tidak boleh kurang dari perlakuannya pada warga negara sendiri

<sup>1</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, (selanjutnya disebut Rahmi Jened I), h. 10.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 20.

Dalam *Article 3 (1)* TRIPs ini mewajibkan kepada setiap negara anggota agar tidak membeda-bedakan dalam pemberian perlindungan kekayaan intelektual kepada warga negara sesama anggota. Perlindungan kekayaan intelektual kepada warga negara sesama anggota hendaklah diberikan selayaknya seperti kepada warga negara sendiri

*Article 15 (1)* TRIPs menetapkan:<sup>3</sup>

*Any sign, or any combination of signs capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertakings shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs shall be eligible for registration of trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, a member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. A member may require as a condition of registration that signs be visually perceptible.*

Artinya bahwa suatu tanda ataupun gabungan dari beberapa tanda yang dapat membedakan suatu barang atau jasa dari satu usaha dengan usaha lain dapat menjadi merek. Tanda tersebut dapat berupa nama, kata, angka, bentuk maupun kombinasi dari warna dan gabungan dari beberapa tanda tersebut dapat didaftarkan sebagai merek. Apabila tanda tersebut tidak memiliki unsur pembeda dengan barang atau jasa lainnya, maka negara peserta dapat membuat pendaftaran yang didasarkan pada penggunaan. Negara peserta perlu membuat suatu persyaratan bahwa tanda tersebut harus dapat terlihat secara visual.

Dalam *Article 15 (1)* TRIPs ini mewajibkan agar suatu tanda yang hendak digunakan sebagai merek ini haruslah memiliki tanda pembeda, baik merupakan kesatuan dari huruf/ kata/ angka/ simbol maupun merupakan kombinasi atas tanda-tanda tersebut.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 5.

Sementara terkait hak eksklusif merek dapat dilihat dalam *Article 16 (1) TRIPs* yang menetapkan:<sup>4</sup>

*The owner of registered trademark shall have 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.*

Artinya bahwa pemilik merek terdaftar akan mempunyai hak eksklusif yang dapat mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin dari pemilik untuk menggunakan merek yang identik ataupun memiliki kesamaan pada merek yang terdaftar yang dapat memunculkan kebingungan. Dalam hal penggunaan tanda yang sama untuk barang atau jasa yang sama, maka dapat diasumsikan hal tersebut akan memunculkan kebingungan. Hak yang dijelaskan diatas tidak akan mengurangi hak sebelumnya yang telah ada dan tidak akan mempengaruhi kemungkinan negara anggota dalam membuat terpenuhinya hak atas dasar penggunaan.

Dalam *Article 16 (1) TRIPs* ini menjelaskan bahwa pemilik atas suatu merek yang telah didaftarkan akan memiliki hak eksklusif atas merek tersebut, dimana merek tersebut tidak boleh untuk digunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki izin dari pemilik merek tersebut.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Di Indonesia pengaturan terkait merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disingkat UU No 20/2016).<sup>5</sup> Rahmi Jened menyatakan, merek sebagai tanda dengan daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan harus memiliki unsur-unsur berikut:<sup>6</sup>

1. Tanda dengan daya pembeda.
2. Tanda tersebut harus digunakan,
3. Untuk perdagangan barang dan/atau jasa.

Suatu hak atas merek diperoleh apabila telah dilakukan pendaftaran atas merek tersebut. Permohonan pendaftaran merek juga dapat diajukan untuk lebih daripada satu kelas barang dan / atau jasa dengan menyebutkan jenis barang dan/ atau jasanya.<sup>7</sup> Dalam pasal 6 (1) UU No 20/2016 menyatakan “Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/ atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.” Disini dapat dimaksud bahwa dalam satu permohonan merek tersebut akan mencakup beberapa kelas barang atau jasa yang akan menggunakan merek tersebut.

Dalam UU No 20/2016 tidak terdapat larangan apabila seorang pemohon hendak mendaftarkan beberapa variasi merek milik sendiri beberapa kali atas objek

<sup>5</sup> Peraturan merek pertama kali diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Selanjutnya, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Kemudian setelah pengesahan WTO/TRIPs dilakukan penyesuaian melalui Undang-Undang 14 Tahun 1997 Tentang Merek. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan dan kepraktisannya dibuat *single text* melalui Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek. Pada tahun 2016, dilakukan perubahan sekali lagi menjadi Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>6</sup> Rahmi Jened I, *Op. Cit.*, h. 6.

<sup>7</sup> *Ibid.*

kelas dan barang yang sama. Hal ini kemudian dapat menimbulkan terbitnya sertifikat yang berbeda, namun atas dasar objek dengan kelas dan jenis yang sama yang dimiliki oleh subjek yang sama.

Di Indonesia, hal ini terjadi pada beberapa merek berupa kata yang sama (identik) dimana merek-merek tersebut didaftarkan beberapa kali di kelas barang dan jasa yang sama oleh subjek yang sama, sehingga memunculkan beberapa sertifikat ganda. Salah satu contoh merek tersebut adalah merek kata “AQUA”, merek kata “AQUA” yang dimiliki oleh AQUA CO., Ltd atas objek kelas 9 yakni lensa-lensa memiliki 2 sertifikat yang berbeda:

1. Sertifikat IDM000519145 merek berupa kata “AQUA” dengan tanggal penerimaan (*filing date*) 10 Februari 2014 dan tanggal berakhir perlindungan 10 Februari 2024, kode kelas 9 dengan jenis barang : “tape recorder, tuner, radio, compact disc player, vcd player, dvd player, pesawat telepon, pesawat televisi, alat-alat potret, kas register, batu battery.”
2. Sertifikat IDM000564633 merek berupa kata “AQUA” dengan tanggal penerimaan (*filing date*) 5 September 2014 dan tanggal berakhir perlindungan 5 September 2024, kode kelas 9 dengan jenis barang : “laser disk player, telepon genggam (handphone/sellular phones), handy cam, walkie talki, flashdisk, pesawat komunikasi, mesin faksimili, mesin photocopy, alarm gas, alat tanda bahaya pencegah pencurian, mesin untuk menyuting sinematografi, mesin optik, video kamera untuk mobil, kamera digital, pc, kartu komunikasi nirkabel, mesin telekomunikasi, mesin elektronik, baterai, baterai dari matahari, bel listrik, kumparan magnetik, kabel resistensi, pengurai listrik, alarm kebakaran.”

Berikut merupakan E-status atas kedua sertifikat AQUA tersebut:

12/26/2019 DJKI | E-Status

Merek Kembali

Pencarian Terstruktur Merek


NOMOR PENDAFTARAN  
**IDM000519145**

TANGGAL PENDAFTARAN  
31 Oct 2016

## AQUA

STATUS  
(TM) Didaftar  
[Rincian status](#)

GAMBAR



<p>DOWNLOAD</p> <p><a href="#">Publikasi A</a></p> <p><a href="#">Publikasi B</a></p>	<p>NOMOR PENGUMUMAN BRMA25A6</p> <p>TANGGAL PENGUMUMAN 22 Jun 2016</p> <p>NOMOR PERMOHONAN D002014005415</p> <p>TANGGAL PENERMAAN 10 Feb 2014</p> <p>TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN 10 Feb 2014</p> <p>TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN 10 Feb 2024</p>							
<b>Translasi</b>	AQUA = suatu penamaan							
<b>Kelas Nice</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KODE KELAS</th> <th>JENIS BARANG / JASA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Tape recorder, tuner, radio, compact disc player, VCD player, DVD player, pesawat telepon, pesawat televisi, alat-alat potret, kas register, batu battery.;</td> </tr> </tbody> </table>	KODE KELAS	JENIS BARANG / JASA	9	Tape recorder, tuner, radio, compact disc player, VCD player, DVD player, pesawat telepon, pesawat televisi, alat-alat potret, kas register, batu battery.;			
KODE KELAS	JENIS BARANG / JASA							
9	Tape recorder, tuner, radio, compact disc player, VCD player, DVD player, pesawat telepon, pesawat televisi, alat-alat potret, kas register, batu battery.;							
<b>Prioritas</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NOMOR</th> <th>TANGGAL</th> <th>KEWARGANEGARAAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		NOMOR	TANGGAL	KEWARGANEGARAAN	-	-	-
NOMOR	TANGGAL	KEWARGANEGARAAN						
-	-	-						
<b>Pemilik</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NAMA</th> <th>ALAMAT</th> <th>NATIONALITY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AQUA Co., Ltd.</td> <td>2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo</td> <td style="text-align: center;">JP</td> </tr> </tbody> </table>		NAMA	ALAMAT	NATIONALITY	AQUA Co., Ltd.	2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo	JP
NAMA	ALAMAT	NATIONALITY						
AQUA Co., Ltd.	2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo	JP						
<b>Konsultan</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NAMA</th> <th>ALAMAT</th> <th>NATIONALITY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rizal Parlindungan Sipayung, SE, MH</td> <td>46th - Floor Wisma 46 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220</td> <td style="text-align: center;">ID</td> </tr> </tbody> </table>		NAMA	ALAMAT	NATIONALITY	Rizal Parlindungan Sipayung, SE, MH	46th - Floor Wisma 46 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220	ID
NAMA	ALAMAT	NATIONALITY						
Rizal Parlindungan Sipayung, SE, MH	46th - Floor Wisma 46 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220	ID						

Web Cipta © 2018 DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Gambar 1. E-Status Sertifikat IDM000519145.

12/26/2019 DJKI | E-Status

Merak Kembali

Pencarian Terstruktur Merek

NOMOR PENDAFTARAN  
**IDM000564633**

TANGGAL PENDAFTARAN  
14 Aug 2017

**AQUA**

STATUS  
(TM) Didaftar  
Rincian status

NOMOR PENGUMUMAN  
BRM19A7

TANGGAL PENGUMUMAN  
19 Apr 2017

NOMOR PERMIDHONAN  
D002014040006

TANGGAL PENERIMAAN  
05 Sep 2014


TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN  
05 Sep 2014

TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN  
05 Sep 2024

Translasi  
AQUA = Suatu Penamaan

Kelas Nice  
Kelas Nice

GAMBAR



DOWNLOAD

[Publikasi A](#)

[Publikasi B](#)

KODE KELAS	JENIS BARANG / JASA
B	Laser disk player; telepon genggam (handphone/selular phones); handy cam; walkie talkie; flash disk; pesawat komunikasi; mesin faksimili; mesin photocopy; alarm gas (gas alarms); alat tanda bahaya pencegah pencurian (anti theft warning apparatus); mesin untuk menyuting sinematografi (cinematographic machines); mesin optik (optical machines); video kamera untuk mobil (videocameras for cars); kamera digital (digital cameras); pc (personal computers); kartu komunikasi nirkabel (wireless communication devises); mesin telekomunikasi (telecommunication machines); mesin elektronik (electronic machines); baterai (battery); baterai dari matahari (solar batteries); bel listrik (buzzers electric); kabel listrik (cables/wires electric); kumparan magnetik (magnetic cores); kabel resistensi (resistance wires); pengurai listrik (electrolysers); alarm kebakaran (fire alarms);.

Prioritas	NOMOR	TANGGAL	KEWARGANGARAAN
	-	-	-

Pemilik	NAMA	ALAMAT	NATIONALITY
	AQUA Co., Ltd	2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo	JP

Gambar 2. E-Status Sertifikat IDM000564633

Contoh lainnya berupa merek Kebab Turki Baba Rafi yang dimiliki oleh Hendy Setiono atas kode kelas 29 yakni “Bahan makanan bukan nabati” memiliki dua sertifikat yang berbeda yakni:

1. Sertifikat IDM000550176 merek Kebab Turki Baba Rafi dengan tanggal penerimaan (*filing date*) 18 September 2014 dan tanggal berakhir perlindungan 18 September 2024, kode kelas 29 dengan jenis barang : “Daging, sosis, sayur-sayuran dan ikan yang diawetkan, sayur-sayuran dan buah dalam kaleng, buah-buahan dalam gelas, selai, telur, yoghurt (susu asani) susu dan hasil-hasil produksi susu, masakan matang daging ayam, daging sapi, masakan hasil laut yaitu udang, ikan kepiting, sarden, kacang, keripik”
2. Sertifikat IDM000120986 merek Kebab Turki Baba Rafi dengan tanggal penerimaan (*filing date*) 1 September 2005 dan tanggal berakhir perlindungan 1 September 2025, kode kelas 29 dengan jenis barang : “Daging, sosis, sari-sari daging, sayur-sayuran, ikan yang diawetkan, sayur-sayuran dan buah dalam kaleng, buah-buahan dalam gelas, selai, telur, yoghurt (susu asani) susu dan hasil-hasil produksi susu, acar-acar, minuman susu cair, minyak goreng, lemak-lemak yang dapat dimakan, mentega, margain, mayones, keju, kismis, kaviar, abon, dendeng, segala macam jenis masakan matang yaitu daging ayam, daging sapi, daging burung, agar-agar, sayur-sayuran dan ikan yang di awetkan / di keringkan dan di masak”

Berikut merupakan E-status atas kedua sertifikat Kebab Turki Baba Rafi tersebut:



12/26/2019 DJKI | E-Status

Merek ▼
Kembali

Pencarian Terstruktur Merek

NOMOR PENDAFTARAN

IDM000550176

TANGGAL PENDAFTARAN

16 May 2017


## KEBAB TURKI BABA RAFI

STATUS

(TM) Didaftar

Rincian status

GAMBAR



<p>DOWNLOAD</p> <p style="text-align: center; color: #757575;">Publikasi A</p> <p style="text-align: center; color: #757575;">Publikasi B</p>	<p>NOMOR PENGUMUMAH</p> <p>BRMA2B16</p> <p>TANGGAL PENGUMUMAH</p> <p>27 Jul 2016</p>	<p>NOMOR PERMIDHONAN</p> <p>D002014D42624</p> <p>TANGGAL PENERIMAAN</p> <p>18 Sep 2014</p>
	<p>TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN</p> <p>18 Sep 2014</p>	<p>TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN</p> <p>18 Sep 2024</p>

**Translasi** KEBAB TURKI BABA RAFI - SUATU PENAMAAN

**Kelas Nice**

KODE KELAS	JENIS BARANG / JASA
29	DAGING, SOSIS, SAYUR-SAYURAN DAN IKAN YANG DIAWETKAN, SAYUR-SAYURAN DAN BUAH DALAM KALENG, BUAH-BUAHAN DALAM GELAS, SELAI, TELUR, YOGHURT (SUSU ASANI) SUSU DAN HASIL-HASIL PRODUKSI SUSU, MASAKAN MATANG DAGING AYAM, DAGING SAPI, MASAKAN HASIL LAUT YAITU: UDANG, IKAN, KEPITING, SARDEN, KACANG, KERIPIK.;

**Prioritas**

NOMOR	TANGGAL	KEWARGANGARAAN
-	-	-

**Pemilik**

NAMA	ALAMAT	NATIONALITY
HENDY SETIONO	Alamat rumah Galaxy Bumi Permai N7 No. 2, Rt 01 / Rw 09 Surabaya, Jawa Timur Alamat Korespondensi Kantor Pusat Kebab Turki Baba Rafi Jalan RS. Fatmawati Raya No. 33, Jakarta Selatan	ID

**Konsultan**

NAMA	ALAMAT	NATIONALITY
-	-	-

Gambar 3. E-Status Sertifikat IDM000550176.

12/26/2019 DJKI | E-Status

Merek Kembali


Pencarian Terstruktur Merek

NOMOR PENDAFTARAN  
**IDM000120986**

TANGGAL PENDAFTARAN  
11 May 2007

### KEBAB TURKI BABA RAFI

STATUS  
(TM) Didaftar  
Wacana status

GAMBAR  


DOWNLOAD	NOMOR PENGUMUMAN	TANGGAL PENGUMUMAN
Publikasi A	D102005017644	01 Sep 2005
Publikasi B		

Translasi	Kebab Turki Baba Rafi = Merupakan sebuah penamaan	
Kelas Nice	<small>KODE KELAS</small>	<small>JENIS BARANG / JASA</small>
	29	Daging, sosis, sari-sari daging, sayur-sayuran dan ikan yang diawetkan, sayur-sayuran dan buah dalam kaleng, buah-buahan dalam gelas, selai, telur, yoghurt (susu asanli) susu dan hasil-hasil produksi susu, acar-acar, minuman susu cair, minyak goreng, lemak-lemak yang dapat dimakan, mentega, margain, mayones, keju, kismis, kaviar, abon, dendeng, segala macam jenis masakan matang yaitu daging ayam, daging sapi, daging burung, daging babi, masakan hasil laut yaitu: udang, ikan, kerang, kepiting, sarden, kacang, keripik, binatang buruan, agar-agar, sayur-sayuran dan ikan yang di awetkan / di keringkan dan di masak. ;

Prioritas	<small>NOMOR</small>	<small>TANGGAL</small>	<small>KEWARGANEGARAAN</small>
	-	-	-

Pemilik	<small>NAMA</small>	<small>ALAMAT</small>	<small>NATIONALITY</small>
	HENDY SETIONO	Jl. Galaxy Bumi Permal Blok N7/2 Rt/Rw. 001/009 Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, Surabaya 60119	ID

Konsultan	<small>NAMA</small>	<small>ALAMAT</small>	<small>NATIONALITY</small>
	-	-	-

Gambar 1. E-Status Sertifikat IDM000120986.

Disini memunculkan permasalahan setidaknya-tidaknya secara hipotesis. Apabila atas 2 sertifikat merek kata “AQUA” oleh pemilik merek sertifikat IDM000519145 dialihkan kepada X dan sertifikat IDM000564633 dialihkan kepada Y, maka akan timbul permasalahan apakah kedua sertifikat tersebut sama-sama memiliki keabsahan

serta hak eksklusif atas barang dengan kelas yang sama tersebut? Serta apa akibat hukum yang akan terjadi dengan pengalihan hak (jual beli) kedua sertifikat merek tersebut kepada dua pihak yang berbeda ?

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Keabsahan sertifikat merek berupa kata yang sama di kelas yang sama oleh subjek yang sama
- b. Akibat hukum pengalihan hak (jual beli) merek terdaftar berupa kata yang sama atas sertifikat di kelas yang sama oleh subjek yang sama

## **3. Tujuan Penelitian**

Terdapat 2 (dua) tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan sertifikat merek berupa kata yang sama dan kelas yang sama oleh subjek yang sama
- b. Untuk mengkaji, dan menganalisis bagaimana akibat hukum pengalihan hak (jual beli) merek berupa kata yang sama atas sertifikat di kelas yang sama oleh subjek yang sama

## **4. Manfaat Penelitian**

Terdapat 2 (dua) manfaat dilakukannya penulisan ini, yang lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hukum Merek).

- b. Manfaat praktik hukum terutama untuk:
- i. Regulator, agar memberikan masukan dalam pengaturan hukum merek.
  - ii. Penegak hukum, agar memberikan masukan dalam penerapan hukum merek dan penegakan hukum merek.
  - iii. Pengusaha, agar mengetahui hak dan kewajiban dalam pelaksanaan merek.
  - iv. Masyarakat, agar timbul kesadaran hukum terkait permasalahan dalam hukum merek.

## 5. Kajian Teori

### A. Hak Kekayaan Intelektual

*World Intellectual Property Organization* (yang selanjutnya disebut WIPO), salah satu lembaga internasional di bawah naungan PBB memberikan definisi HKI sebagai berikut: “*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind; inventions, literary and artistic works, and symbols, names, and designs used in commerce*”<sup>8</sup>. Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan bahwa kekayaan intelektual meliputi penemuan, sastra, seni, simbol, nama, gambar, desain yang digunakan dalam perdagangan.

Perlindungan HKI merupakan hal yang telah diatur dalam negara. Kerangka hukum dalam HKI diatur berdasarkan standar TRIPs. TRIPs meningkatkan standar perlindungan HKI dengan tujuan substantif dan objektif (*objective and substantive*

<sup>8</sup> <https://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada tanggal 19 September 2019

*purpose*) sepanjang hal tersebut akan memberikan kontribusi bagi peningkatan perdagangan yang sehat dan lebih terbuka.<sup>9</sup> Pemberlakuan TRIPs terjadi dengan masuknya Indonesia sebagai salah satu negara WTO pada tahun 1994. Dengan pemberlakuan TRIPs, maka Indonesia wajib menyesuaikan hukum nasional yang mengatur terkait dengan perlindungan HKI.

## **B. Merek**

Dalam menjalankan usaha perdagangan, suatu perusahaan ataupun perseorangan akan menggunakan suatu tanda sebagai pembeda yang akan membedakan produk barangnya baik itu barang maupun jasa. Tanda pembeda tersebut yang kemudian dikenal sebagai merek. Rahmi Jened menyatakan “Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasi.”<sup>10</sup>

Lebih lanjut terkait fungsi merek, William E. Ridgway menyatakan: “*Trademarks are intended to save time for consumers, who can rely on distinctive marks as proxies for quality and assess the goods and services they desire without repeatedly undertaking independent research and investigation.*”<sup>11</sup> Artinya merek

<sup>9</sup> Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, RajaGrafindo Persada Rajawali Press, Jakarta, 2013 (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), h. 5.

<sup>10</sup> Rahmi Jened I, *Op. Cit.*, h. 3.

dimaksudkan guna menghemat waktu kepada para konsumen, yang mana dapat mengandalkan tanda pembeda tersebut sebagai suatu proksi atas kualitas dan menilai barang dan jasa yang mereka inginkan tanpa berulang kali melakukan penelitian dan investigasi independen.

^ Dalam ketentuan umum Pasal 1 UU No 20/2016, Merek terbagi menjadi 3 jenis yakni;

- a. 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 jenis lainnya.
- b. 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.
- c. 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 membekas dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Pemilik hak merek dalam menggunakan hak merek nya dapat pula mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan melalui pewarisan, wasiat, wakaf dan hibah serta melalui perjanjian jual beli. Untuk pengalihan hak melalui pewarisan, wasiat, wakaf akan disesuaikan dengan ketentuan hukum golongan si pemberi hak merek nya. Hal ini mengingat ketentuan tersebut dapat berbeda tergantung dari golongan penduduk si pemberi hak merek. Di Indonesia berlaku beberapa hukum seperti hukum Islam, hukum Perdata (BW) dan hukum Adat.

<sup>11</sup> William E. Ridgway, *Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse*, Berkeley Technology Law Journal, 2006, Vol 21:4, [https://www.btlj.org/data/articles2015/vol21/21\\_4/21\\_04\\_06.pdf](https://www.btlj.org/data/articles2015/vol21/21_4/21_04_06.pdf), h. 1558, diakses pada tanggal 28 Januari 2020.

Dengan adanya perbedaan hal ini maka setiap golongan penduduk akan tunduk ketentuan hukum nya masing-masing.

### C. Keputusan Tata Usaha Negara

Negara sebagai salah satu subjek dalam pelaksanaan administrasi negara yang diwakili oleh pemerintah dapat melaksanakan suatu tindakan hukum dan tindakan nyata. Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban<sup>12</sup>. Dalam sistem hukum terdapat dua bentuk jenis tindakan hukum atau yang bisa disebut perbuatan hukum, yakni perbuatan hukum privat/perdata dan perbuatan hukum publik. Perbuatan hukum publik dapat dibagi dalam:<sup>13</sup>

- a. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu (*eenzijdige publiek-rechtelijke handeling*); dan
- b. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua (*tweezijdige publiek-rechtelijke handeling*).

Perbuatan hukum publik bersegi satu dilakukan oleh administrasi (aparatur pemerintah) berdasarkan kekuasaannya yang istimewa. Salah satu bentuk perbuatan hukum publik ini diberi nama keputusan (*beschikking*)<sup>14</sup>. Menurut H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt yang dikutip dalam buku Ridwan HR, *beschikking* merupakan

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 110.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015 (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon I), h. 64.

<sup>14</sup> *Ibid.*

keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yang utama<sup>15</sup>. Dengan salah satu bentuk keputusan yang dapat dibuat oleh pemerintah berupa keputusan tata usaha negara (yang selanjutnya disingkat KTUN). Dalam praktik pemerintahan di Indonesia bentuk KTUN sangat beraneka ragam, seperti SK Pengangkatan Pegawai, Izin Usaha Industri, Akta Kelahiran, dll. Adapun unsur suatu KTUN yang tertera pada Pasal 1 angka 9 dalam Undang- Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat UU No 51/2009) yang menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

#### **D. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, h. 141.

<sup>16</sup> Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Jurnal Unikom, Vol. 3. <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, h. 1, diakses pada tanggal 17 Febuari 2020



Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>17</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa

HKI memberikan perlindungan kepada pemilik hak nya agar objek benda yang dilindungi tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa ijin pemilik hak. Untuk perolehan merek berdasarkan first to file (stelsel konstitusif) dimana suatu merek yang telah terdaftar dan dikeluarkan sertifikat atas merek tersebut akan mendapatkan perlindungan atas merek tersebut.

Dalam hal terjadi suatu pelanggaran HKI, maka tentu akan menimbulkan kerugian pada pemilik hak, sehingga pelaku pelanggaran harus ditindak dan mengganti kerugian yang dialami oleh pemilik. Apabila ternyata pemilik merek yang melakukan pelanggaran HKI, maka pemilik merek tersebut harus ditindak dan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain.

#### **D. Penyalahgunaan Hak Oleh Pemilik Hak**

Hak (*right*) apabila dilihat dalam Black's Law Dictionary mempunyai beberapa arti sebagai berikut:<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987 (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon II), h. 2.

<sup>18</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 9<sup>th</sup> Edition, West Group, USA, 2009, h. 1436.

1. *That which is proper under law, morality, or ethics <know right from wrong>;*
2. *Something that is due to a person by just claim, legal guarantee, or moral principle <the right of liberty>;*
3. *A power, privilege, or immunity secured to a person by law <the right to dispose of one's estate>;*
4. *A legally enforceable claim that another will do or will not do a given act; a recognized and protected interest the violation of which is a wrong <a breach of duty infringes one's rights>;*
5. *(often pl.) The interest, claim, or ownership that one has in tangible or intangible property <a debtor's rights in collateral> <publishing rights>;*
6. *The privilege of corporate shareholders to purchase newly issued securities in amounts proportionate to their holdings;*
7. *The negotiable certificate granting such a privilege to a corporate shareholder.*

Artinya (1.) sesuatu yang patut di bawah hukum, moralitas, atau etika <mengetahui yang benar dari salah>; (2.) Sesuatu yang didapatkan oleh seseorang melalui tuntutan, jaminan hukum, atau prinsip moral <hak kebebasan>; (3.) Kekuasaan, hak istimewa, atau kekebalan yang dijamin untuk seseorang oleh hukum <hak untuk melepaskan harta seseorang>; (4.) Tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum bahwa orang lain akan melakukan atau tidak akan melakukan tindakan tertentu; kepentingan yang diakui dan dilindungi dimana pelanggarannya yang merupakan suatu pelanggaran <pelanggaran atas suatu kewajiban yang melanggar hak seseorang>; (5.) (sering kali). Kepentingan, klaim, atau kepemilikan yang dimiliki seseorang dalam properti baik berwujud maupun tidak berwujud < hak debitur dalam jaminan> <hak penerbitan>; (6.) Hak istimewa pemegang saham perusahaan untuk membeli sekuritas yang baru diterbitkan dalam jumlah yang proporsional dengan kepemilikannya; (7.) Sertifikat yang dinegosiasikan yang memberikan hak istimewa kepada pemegang saham perusahaan.

Berdasarkan artian diatas, dapat disimpulkan bahwa hak yang merupakan suatu fondasi atas hak-hak lainnya, dapat diartikan sebagai suatu kompleks atas prinsip moral, etika dan hukum yang mendasari pencapaian karakter keadilan dalam hukum positif, maupun dalam kode etik. Hak dalam BW kemudian terbagi menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang

sempurna bagi pemilik dinamakan “hak kepemilikan” yang diberbagai perundang-undangan negara dengan nama “*property rights*”.<sup>19</sup>

Pengertian atas hak milik diatur dalam Pasal 570 BW yang menyatakan:

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu sepenuh-penuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Lebih lanjut terkait hak milik, Pasal 572 BW menyatakan: “Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu.” Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik suatu hak milik dapat menguasai secara bebas serta dapat menikmati hak nya dengan sepenuhnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan umum lainnya.

Dalam hukum, dikenal istilah penyalahgunaan hak (*misbruik van recht/ abuse of rights*). Penyalahgunaan hak terjadi, bila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan. Demikian halnya penggunaan hak tanpa suatu kepentingan, dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Rahmi Jened II, *Op. Cit.*, h. 33.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 285.

Adapun doktrin terkait penyalahgunaan hak (*abuse of rights*) dalam Black's Law Dictionary yakni:<sup>21</sup>

*The principle that a person may be liable for harm caused by doing something the person has a right to do, if the right is exercised:*

1. *for the purpose or primary motive of causing harm;*
2. *without a serious and legitimate interest that is deserving of judicial protection;*
3. *againsts moral rules, good faith or elementary fairness; or*
4. *for the purpose than its intended legal purpose.*

Artinya bahwa prinsipnya seseorang mungkin bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan dalam melakukan sesuatu yang orang tersebut berhak lakukan, jika hak tersebut dilaksanakan:

1. untuk tujuan atau motif utama yang menyebabkan kerugian;;
2. tanpa kepentingan serius dan sah yang layak mendapatkan perlindungan hukum
3. menentang aturan moral, itikad baik atau keadilan dasar; atau
4. untuk tujuan daripada tujuan hukum yang dimaksudkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh melakukan sesuatu yang orang tersebut berhak lakukan, jika hak tersebut dilaksanakan dengan tujuan: untuk merugikan pihak lain; tanpa kepentingan serius dan sah yang layak mendapatkan perlindungan hukum; bertentangan dengan aturan moral, itikad baik dan keadilan yang mendasar atau; dengan tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan aslinya.

Lebih lanjut terkait penyalahgunaan hak, Rahmi Jened menyatakan:

Konsep hukum perdata umum mengkategorikan penyalahgunaan hak sebagai perbuatan melawan hukum (*on-rechtmatige daads*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. Dalam konteks perikatan penyalahgunaan hak dapat diperluas menjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden/undue*

<sup>21</sup> Bryan A Garner, *Op. Cit.*, h. 11.

*influence*) sebagai suatu tindakan yang tidak terpenuhinya salah satu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW.<sup>22</sup>

## 6. Metode Penelitian

### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.<sup>23</sup>

### B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>24</sup> Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Rahmi Jened II, *Op. Cit.*, h. 286.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 83.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 133.

### C. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization/WTO*), *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in counterfeit Goods (TRIPs)*, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*, Keputusan Presiden (Keppres)<sup>26</sup> Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 135.

<sup>26</sup> Dibaca Peraturan Presiden (Perpres) berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dirubah dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2019.

Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa literatur, jurnal dan berbagai media elektronik yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dimulai dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum, kemudian mengklasifikasi serta mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

E. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum dianalisis secara normatif untuk menghasilkan preskripsi dan menjadi suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

## 7. Sistematika Penulisan

Penyusunan proposal ini terdiri atas 4 (empat) bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub-sub bab yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam proposal ini secara sistematis, sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai masalah yang dibahas. Dalam bab ini terdiri atas beberapa sub bab, antara lain latar belakang yang membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terbagi atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II adalah uraian yang membahas rumusan masalah pertama, yaitu mengenai Keabsahan Sertifikat Merek Berupa Kata yang Sama di Kelas yang Sama oleh Subjek yang Sama. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yang akan membahas terkait sertifikat merek sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat khusus, serta subjek dan hak eksklusif merek terdaftar.

Bab III adalah uraian yang membahas rumusan masalah kedua, yaitu Akibat Hukum Pengalihan Hak (Jual Beli) Merek Terdaftar Berupa Kata yang Sama atas Sertifikat di Kelas yang Sama oleh Subjek yang Sama. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yang akan membahas terkait bentuk umum pengalihan merek terdaftar dan pengalihan hak (jual beli) merek terdaftar terutama dalam kasus hipotesa AQUA dan akibat hukumnya.

Bab IV adalah Bab Penutup yang merupakan akhir dari penulisan tesis, terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari masalah yang dibahas pada tesis ini. Sedangkan saran merupakan solusi dalam pemecahan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini.