

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak pembangunan jangka panjang tahap pertama bangsa Indonesia telah mengusahakan terus-menerus dan berkesinambungan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kedua pembangunan ini saling terkait satu sama lain. Tidak akan terjadi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya apabila tidak ada pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, demikian juga sebaliknya tidak akan terjadi pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya jika tidak ada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya meliputi pengertian yang sangat luas antara lain terciptanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan lingkungannya, antara manusia dengan sesama manusia, keseimbangan antara bidang materiil dan spirituil, keseimbangan antara kehidupan sosial dan pribadi, keseimbangan antara hak dan kewajibannya, dan seterusnya.<sup>1</sup> Di lain pihak pengertian pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya mengandung pengertian bahwa pembangunan akan diselenggarakan di seluruh pelosok tanah air tanpa memandang suku, agama, ras atau golongan tertentu.

---

<sup>1</sup> Artidjo Alkostar, & M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 57.

Disadari pula bahwa syarat pembangunan yang berhasil adalah adanya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia adalah subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Sebagai subyek pembangunan berarti masyarakat menjadi pelaku pembangunan dengan memberikan sumbangan pikiran, waktu, tenaga dan dana.<sup>2</sup>

Sebagai obyek pembangunan maka masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan bahwa pembangunan bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam era otonomi daerah perkembangan pembangunan semakin pesat, beberapa daerah mengalami kemajuan dan berkembang dengan pesat seiring dukungan dari sektor industri yang berdampak pada berkurangnya angka pengangguran, terserapnya bahan baku baik dari alam maupun sintetis yang diproduksi oleh masyarakat dan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) di masing-masing daerah. Tetapi tidak semua daerah mengalami kemajuan yang sama, ada juga daerah yang berkembang secara perlahan bahkan *stagnan*, hal itu bukan tanpa sebab dan akibat, masih banyaknya tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Di beberapa daerah bahkan masyarakatnya lebih memilih menjadi buruh migran di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Timur Tengah, Taiwan dan lain sebagainya.

Berbagai masalah timbul seperti mereka berangkat secara ilegal, mereka berangkat bekerja tanpa dibekali dengan ketrampilan, di negara tujuan tidak terjamin perlindungannya, dipulangkan ke Indonesia karena bermasalah, sehingga

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 59.

pulang tidak membawa hasil dan menjadi pengangguran tanpa tahu langkah apa yang akan dilakukannya nanti.

Di satu sisi daerah tempat mereka berasal sangat kaya dengan sumber daya alam, tetapi kemampuan dan upaya untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada baik dari sumber daya manusia maupun dukungan dari pihak-pihak terkait masih kurang. Hal ini disebabkan tidak adanya upaya yang sinergis untuk memberdayaan masyarakat dalam upaya mengelola sumber daya yang tersedia, walaupun sudah ada upaya untuk meningkatkan produktifitas masyarakat, upaya itupun berjalan kurang maksimal.

Usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat kurang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara terus menerus "*continue*", karena upaya produktivitas yang dilakukan kurang optimal, sehingga hasilnya pun hanya dirasakan sementara "*temporary*" oleh masyarakat. Faktor yang menjadi kendala adalah masyarakat tidak mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari pihak-pihak yang *berkompeten* di bidang pemberdayaan dan pengelolaan perdagangan dan industri, tidak berjalannya proses penataan produksi dan distribusi seharusnya dapat diatasi dengan melakukan pembinaan dalam proses produksi dan distribusi barang, dari mulai pengelolaan produksi, penataan kemasan, pendaftaran *merek* dan kerjasama distribusi hasil produksi.<sup>3</sup>

Membahas mengenai upaya peningkatan produktifitas masyarakat dalam menciptakan suatu penemuan untuk membuka peluang usaha, tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk memberikan perlindungan terhadap ide-ide

---

<sup>3</sup> Ihdhal Kasim, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, terjemahan, ELSAM, Jakarta, 1999, hal. 67.

penemuan yang telah dilakukan oleh individu dan masyarakat yang bersangkutan. Upaya yang berasal dari hasil kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia kemudian diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat dan juga bentuk nyata kemampuan karya intelektual bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra dan menurut *Van Apelddoorn* digolongkan dalam hukum benda. Terdapat analogi bahwa benda tak berwujud keluar dari fikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatnya dan reproduksinya dapat menjadi sumber keuntungan uang, inilah yang membenarkan penggolongan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hukum harta benda.

Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri adalah Hak yang timbul karena daya pikir seseorang atau manusia, timbul karena ketrampilan, imajinasi hasil karya manusia berguna bagi manusia dan bernilai ekonomis oleh karena itu pemilik harus diberi perlindungan. Standar perlindungan HKI dan peraturan perundang-undangan pendukung di Indonesia, sebagai berikut :

1. Hak Cipta (*copy right*) UU no 19 tahun 2002
2. Paten (*patent*) UU no 14 tahun 2001
3. Merek (*trade mark*) UU no 15 tahun 2001
4. Rahasia Dagang (*trade secret*) UU no 30 tahun 2000
5. Desain Industri (*industrial design*) UU no 31 tahun 2000
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*integrated circuit design*) UU no 32 tahun 2000

Filosofi perlindungan atas kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi dan teknologi bagi masyarakat lokal *yang pertama A Normative Justification* yang berarti penemu berhak menikmati hasilnya dan masyarakat turut menikmati. *Kedua A Nationalistic Justification* berarti HKI menginginkan perlindungan bagi Investor Domestik (lokal) dari persaingan curang pihak luar di era globalisasi.

Untuk lebih jelasnya fungsi perlindungan kekayaan intelektual ada 3 *yaitu*:

1. Memberi motivasi guna mengembangkan teknologi yang lebih cepat.
2. Upaya untuk mewujudkan gairah pencipta.
3. Penciptaan menarik investor asing dan memperlancar perdagangan internasional.<sup>4</sup>

Upaya-upaya perlindungan HKI di Indonesia diharapkan mampu menghadapi berbagai kendala, *pertama* dengan mewujudkan perlindungan HKI tanpa merubah struktur sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih mementingkan kebersamaan dan *kolektifitas*, *kedua* dengan adanya otonomi daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten dapat memberikan perhatian lebih dengan cara memfasilitasi berupa sosialisasi, pendanaan dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal dengan tujuan agar mendapatkan kemudahan dalam proses pendaftaran hak dan kemudahan dalam memperoleh sertifikat hak, baik Merek, Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) di Dirjen Hak Cipta dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di

---

<sup>4</sup> Giyarto, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Hak Cipta dan Merek di Indonesia*, Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006, hal. 32.

Depatemen Pertanian, *ketiga* disisi kelembagaan tercipta koordinasi yang baik antara *stage holder* baik masyarakat dan pelaku usaha lokal, pemerintah daerah, akademisi dan aparat penegakan hukum, *keempat* dalam penanganan kasus-kasus sengketa HKI baik pidana, perdata maupun administrasi, perangkat hukum yang terlibat dalam penegakan hukum dapat memberikan jaminan perlindungan atas kepemilikan hak-hak pemilik HKI.

Capaian hasil tersebut masyarakat dapat tergugah untuk meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi dan terlindungi haknya atas hasil produksi yang dihasilkannya dari pemanfaatan sumber daya alam dan bahan baku lainnya yang telah tersedia.

Pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI), pemilik/pemegang hak akan mendapat manfaat berupa perlindungan hukum atas ide/gagasan yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan, barang dan teknologi. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari hak tersebut selama masa perlindungan.

Adapun manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, yaitu mereka mendapatkan barang yang asli, bukan tiruan. Akan tumbuh juga di dalam masyarakat semangat untuk terus berkreasi karena telah merasakan manfaat positifnya. Adanya kreativitas yang tinggi di antara sesama produsen diharapkan bisa meningkatkan daya saing produk karena selalu ada inovasi.<sup>5</sup>

Seperti di Jepang, karena kekayaan intelektual sangat dihargai, telah mendorong warganya untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Misalnya, jika ada pabrik elektronik yang mengeluarkan sebuah produk baru, maka sebagian

---

<sup>5</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 71.

masyarakat segera berlomba-lomba membuat inovasi dari produk itu. Inovasi itu lalu dijual ke pabrik elektronik tersebut.<sup>6</sup>

Setiap hasil karya dan penemuan teknologi pada dasarnya dapat dilindungi melalui pendaftaran HKI, dengan didaftarkan maka akan diberikan perlindungan hukum dari pelanggaran oleh orang lain yang tidak berhak. Namun tidak semua penemu mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan penemuannya.

Hal ini banyak disebabkan karena ketidaktahuan bahwa dengan tidak didaftarkan hak tersebut, maka perlindungan hukum yang diberikan kepada tidak bisa maksimal. Dalam arti bahwa terhadap orang yang melanggar yang sengaja melanggar atau memalsukan tidak akan dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Karena ia dapat saja berkelit bahwa dia tidak tahu bahwa produk, karya cipta dan teknologi itu adalah miliknya (orang lain), karena tidak daftarkan oleh orang yang berhak untuk menggunakannya.

Telah didaftarkannya tersebut, maka kepada produk, karya cipta dan teknologi akan diberikan perlindungan yang maksimal. Dalam arti apabila terjadi pelanggaran maka kepada pelakunya dapat diberikan sanksi yang tegas sebagaimana di atur di dalam perundang-undangan HKI.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual diberikan untuk masa jangka waktu tertentu. Selama masa jangka waktu tertentu, pemegang hak dapat memilikinya / melaksanakan sendiri haknya atau menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakan, baru setelah itu habis jangka waktu kepemilikan tersebut, hak yang dimiliki perseorangan akan berubah menjadi milik umum atau

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 55.

berfungsi sosial.

Dalam kepemilikan merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, merek sendiri merupakan bagian salah satu Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan "hak milik" seseorang / beberapa orang secara bersama-sama bersifat mutlak, eksklusif serta mempunyai jangka waktu yang terbatas. Sebagai kekayaan bagi pemiliknya, merek mempunyai manfaat dan berguna bagi kehidupan manusia serta bernilai ekonomis. Merek bisa dipergunakan pada barang maupun jasa yang berfungsi *pertama* menghubungkan barang atau jasa tersebut kepada produsennya, *kedua* melindungi dan menjamin mutu kepada konsumen, *ketiga* sebagai sarana promosi bagi produsen serta merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan.<sup>7</sup>

Pengertian merek sendiri adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh seseorang/ perusahaan. Menurut *Molengraaf*, merek adalah dipribadikannya suatu barang tertentu untuk menunjukkan asal barang, jaminan kualitasnya, sehingga dapat dibandingkan dengan barang sejenisnya yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang/perusahaan lain. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pada Pasal 1 "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perubahan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa".

---

<sup>7</sup> Giyarto, *Op.Cit.*, hal. 55.



Merek sebagai tanda pengenal barang/ jasa mempunyai fungsi, *pertama* menghubungkan barang/ jasa yang bersangkutan dengan produsennya, artinya menggambarkan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan, *kedua* memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen, *ketiga* sebagai sarana promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang/ jasa yang bersangkutan, *keempat* merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum yang melekat pada merek menurut pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek "Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun". Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selam 10 tahun lagi apabila jangka waktu yang pertama telah usai. Pengajuan perpanjangan jangka waktu, diajukan setidaknya dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek yang terdaftar. Kepemilikan merek sendiri dapat dialihkan secara pewarisan, hibah, wasiat maupun perjanjian.

Globalisasi ditandai dengan berakhirnya perang dingin, peningkatan perdagangan internasional, revolusi teknologi komunikasi, kemajuan bidang transportasi, dan meningkatnya kreativitas perekonomian dengan menggunakan komputer dan internet.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 57.

<sup>9</sup> Nicholas A. Rahallus, "Globalisasi atau Hegemoni Intelektual Global?" *Analisis CSIS* No. 4, 2003. hal. 498-515.

Lebih dari itu sistem yang berlaku akan berubah lebih efisien dan produktif. Peradilan juga akan terkena dampak globalisasi. Globalisasi adalah pergerakan ekonomi dari masa depan. Dunia Global menyodorkan banyak kesempatan untuk mencapai peradilan yang independen. Dalam kalimat yang senapas, hal itu juga mengandung jebakan riil yang akan mengikis independensi peradilan itu sendiri.

Banyak negara, khususnya negara berkembang, harus menyesuaikan diri dan memperbaharui sistem peradilan mereka, karena desakan kebutuhan internasional, yakni masuknya perusahaan-perusahaan asing (multinasional). Kondisi ini ditenggarai sebagai salah satu faktor pendorong perbaikan instrumen badan peradilan di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997 menimbulkan kesulitan besar bagi perekonomian nasional, terlebih lagi muncul kondisi sebagian pelaku usaha/debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para lembaga pembiayaan/kreditor. Hal ini merupakan akibat ekspansi usaha yang mereka lakukan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada 22 April 1998 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya UUK) pada 24 Juli 1998. UUK merupakan penyempurnaan dari *Failissement Verordening Staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 *jo. Staatsblad* tahun

1906 No. 384. UUK diharapkan menjadi sarana efektif yang dapat digunakan secara cepat sebagai landasan penyelesaian utang-piutang.

Salah satu soal penting setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Keppres Nomor 97 tahun 1999, 18 Agustus 1998, didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang.

Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat; juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, dan lain sebagainya. Di sinilah kadang terjadi persimpangan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal pemeriksaan perkara, terutama perkara-perkara yang bersifat perdata. Melalui UUK, kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit dialihkan ke Pengadilan Niaga.

Saat ini perluasan kompetensi itu mencakup kewenangan untuk memeriksa masalah-masalah yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Namun pengakuan atas keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam masing-masing UU tersebut belum bersifat integratif dan koordinatif. Hal ini antara lain terlihat dari pengaturan prosedur beracara, atau hukum acara perkara

niaga di luar masalah kepailitan. Hukum acara yang selama ini digunakan dalam pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga masih menggunakan ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement/ Rechtsreglement Buitengewesten* (HIR/R.BG).<sup>10</sup>

Suatu perkara di Pengadilan seyogianya harus mengkombinasikan tiga hal secara simultan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Untuk itu, perluasan pengembangan Pengadilan Niaga akan mendasarkan pada ketiga poin tersebut dengan melihat dari eksistensi Pengadilan Niaga saat ini dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini yaitu pelaksanaan pembatalan merek.

## B. Perumusan Masalah

Pada mulanya perumusan masalah dilakukan dari permasalahan umum yang berhubungan dengan keahlian yang dipunyai dan menarik untuk dipecahkan. Kemudian dari permasalahan umum yang telah ditentukan, diambil suatu permasalahan yang spesifik dan lebih memungkinkan untuk diteliti. Dengan demikian dari permasalahan umum tersebut diambil suatu permasalahan yang spesifik.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia adalah *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan untuk beberapa materi dari *Rechtsreglement Buitengewesten* R.BG) serta *Rechtsvordering* (R.V). Pasal 284 ayat (1) UUK menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. UUK yang lebih banyak mengatur tentang ketentuan dan prosedur beracara dalam proses kepailitan, merupakan *lex specialis* dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku umum. Sehingga, hukum acara dalam proses kepailitan ini dapat merujuk pada HIR terutama untuk hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam UUK

<sup>11</sup> Mudrajad Koncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Jakarta, Erlangga, 2003, hal. 24.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas didapatkan rumus masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pembatalan merek di Pengadilan Niaga Medan ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pembatalan merek di Pengadilan Niaga Medan ?
3. Apakah akibat hukum dari pembatalan merek yang dilakukan Pengadilan Niaga Medan berdasarkan putusan No. 03/Merek/2008/PN.Niaga/Medan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan suatu kegiatan pasti ada tujuan yang dicapai sebagai sasaran akhir dari kegiatan itu. demikian halnya dengan penelitian ini pasti ada tujuan yang harus dicapai.

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai”.<sup>12</sup>

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pembatalan merek di Pengadilan Niaga Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pembatalan merek di Pengadilan Niaga Medan.

---

<sup>12</sup> Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian*, Jakarta, Penerbit Angkasa, 1998, hal. 52.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembatalan merek yang dilakukan Pengadilan Niaga Medan berdasarkan putusan No. 03/Merek/2008/PN.Niaga/Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau manfaat penelitian merupakan merupakan *follow up* penggunaan informasi atau jawaban yang tertera dalam kesimpulan penelitian.<sup>13</sup>

Dengan demikian manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum khususnya dalam kajian tentang hukum merek.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian perkara pembatalan merek di Pengadilan Niaga.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,<sup>14</sup> dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>15</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang

---

<sup>13</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 55.

<sup>14</sup> J.J.J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, penyunting M. Hisyam, FE- UI, Jakarta, Jakarta, 1996, hal. 203.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 16.

menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>16</sup>

Pada kajian tentang pembatalan merek di Pengadilan Niaga Medan maka teori yang dipergunakan adalah teori perlindungan hukum. Penerapan teori perlindungan dikaitkan dengan hak merek karena diketahui sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem *first-to-file* dalam memberikan pendaftaran suatu merek. Sistem *First-to-file* berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kanyataan justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan [aham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang

---

<sup>16</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.

mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sai-sia dan tidak bermanfaat.<sup>17</sup>

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).<sup>18</sup>

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut HAM.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 116.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*



Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.<sup>20</sup>

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>21</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Demikian juga halnya dengan perlindungan hak merek maka hukum memberikan perlindungan hak terhadap pelaku yang melakukan pendaftaran

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 22.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 69.

pertama atas mereknya.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>22</sup>

Suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM R.I. (Ditjen HKI). Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.

Selain teori perlindungan hukum maka teori lainnya yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum.

Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 54.

disimpangkan oleh subjek hukum. Ada tertulis istilah *fiat justitia et pereat mundus* yang diterjemahkan secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas kepastian dianut oleh aliran positivisme.<sup>23</sup>

Penganut aliran positivisme lebih menitikberatkan kepastian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi subjek hukum dari kesewenang-wenangan pihak yang lebih dominan. Subjek hukum yang kurang bahkan tidak dominan pada umumnya kurang bahkan tidak terlindungi haknya dalam suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Kesetaraan hukum adalah latar belakang yang memunculkan teori tentang kepastian hukum. Hukum diciptakan untuk memberikan kepastian perlindungan kepada subjek hukum yang lebih lemah kedudukan hukumnya.<sup>24</sup>

Kepastian hukum bermuara pada ketertiban secara sosial. Dalam kehidupan sosial, kepastian adalah menyaratakan kedudukan subjek hukum dalam suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Dalam paham positivisme, kepastian diberikan oleh negara sebagai pencipta hukum dalam bentuk undang-undang. Pelaksanaan kepastian dikonkretkan dalam bentuk lembaga yudikatif yang berwenang mengadili atau menjadi wasit yang memberikan kepastian bagi setiap subjek hukum.<sup>25</sup>

Teori lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah teori keadilan. Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap

---

<sup>23</sup> Mario A. Tedja feat. Fikrie Yoanita, “Teori Kepastian dalam Prespektif Hukum Kontrak”, <http://mariotedja.blogspot.com/2012/12/teori-kepastian-dalam-prespektif-hukum.html>, Diakses tanggal 12 Maret 2013.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.<sup>26</sup>

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>4</sup>

Suatu hal yang penting adalah bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 196.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 67.

Oleh JCT Simorangkir dikatakan bahwa merek adalah “ cap, atau tanda ”.<sup>28</sup>

Dalam sistem Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tidak dapat didaftarkan kemasan suatu produk atau aroma suatu parfum sebagai merek. Hal ini berbeda dengan sistem perlindungan merek di negara-negara Uni Eropa, misalnya: Inggris atau Jerman yang membolehkan kemasan diterima pendaftarannya sebagai merek apabila memiliki daya beda dengan merek lainnya.<sup>29</sup>

Oleh Richard Burton Simatupang dikatakan :

Merek merupakan suatu tanda yang membedakan satu barang dengan barang lain yang sejenis. Untuk memahami pengertian akan merek, minimal ada lima pembatasannya yaitu :

1. Merek dapat disebut sebagai tanda pembeda, atau mempunyai daya pembeda
2. Merek dapat diingat dan diulang-ulang apabila kita mau membeli barang yang sama.
3. Sebagai suatu simbol.
4. Menetapkan suatu standar atau kualitas atau mutu barang
5. Melindungi para konsumen.<sup>30</sup>

Hak khusus atas merek diberikan kepada siapapun dan hanya mensyaratkan “ daya beda “ merupakan lingkup yang sangat luas. Karena dengan demikian, setiap hal yang memiliki daya beda dapat memperoleh “ hak khusus atas merek ”, misalnya : kemasan, aroma parfum. Pandangan itu sebenarnya sejalan dengan definisi merek menurut undang-undang Merek Inggris, *Trademark Act 1994* yang menyatakan dalam Pasal 1 :

<sup>28</sup> JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 2001, hal. 110.

<sup>29</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek Paten & Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 52.

<sup>30</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta 1995, hal. 112.

*“ Trademark means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings ”.*<sup>31</sup>

Hak khusus atas merek tidak diberikan apabila merek itu tidak mempunyai daya beda, umpamanya karena hanya terdiri atas “ angka-angka dan atau huruf-huruf ”, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang Macam, waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang. Selain itu, tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila merek tersebut menyerupai bendera-bendera negara, lambang - lambang negara, lambang-lambang, nama-nama, singkatan-singkatan lembaga internasional atau lambang-lambang dari yang berwenang. Juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila merek itu merupakan tanda pengesahan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintah. Kekecualian atas penggunaan merek-merek di atas dapat dilakukan dan didaftarkan, apabila pemakai merek itu mendapat persetujuan dari yang berwenang.

Penolakan pendaftaran merek di atas, sesungguhnya, bersifat relatif karena dalam beberapa kasus terjadi pula pendaftarannya, misalnya merek rokok 555, minuman air mineral dengan merek Aqua.

Kemudian, penolakan hak khusus atas merek secara absolut ditujukan terhadap merek yang terdiri atas lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum, misalnya, rambu - rambu lalu lintas, atau yang bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum, misalnya lambang-

---

<sup>31</sup> Insan Budi Maulana, *Op.Cit*, hal. 21.

lambang keagamaan yang dapat menimbulkan konflik terhadap sara, yaitu suku, agama dan ras di Indonesia misalnya, lukisan-lukisan palu arit. Dalam suatu masyarakat yang anti komunis dan berupaya menghindari masalah-masalah yang terjadi karena kesukuan, agama dan ras maka pendaftaran hak merek yang mengandung unsur-unsur seperti di atas akan ditolak oleh Kantor merek.

Alasan-alasan untuk menolak permintaan pendaftaran merek yang diatur dalam undang - undang merek di antaranya apabila merek yang diajukan itu sama atau serupa dengan merek yang telah didaftar lebih dulu atau dengan merek terkenal pihak lain, merupakan keterangan atas barang atau jasa, atau merek itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan sebagainya. Alasan-alasan seperti di atas juga lazim ditemukan pada sistem merek di negara-negara lain, selain itu, merek yang telah didaftar dapat dibatalkan apabila ternyata merek itu dianggap sama atau serupa dengan merek lainnya, atau merek itu didaftar dengan itikad tidak baik. Dengan demikian, di negara manapun, tidak ada alasan hukum penolakan atas suatu merek karena merek itu menggunakan kata atau bahasa asing. Karena yang utama, pendaftaran suatu merek harus dilandasi dengan itikad baik dan jujur, tanpa maksud meniru atau memalsukan merek pihak lain, serta mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Secara umum telah banyak negara yang menerapkan perlindungan terhadap merek - merek jasa yang digunakan untuk produk-produk jasa, misalnya : perbankan, asuransi, rumah sakit, rumah makan, jasa keuangan dan sebagainya. Hanya segelintir negara yang belum menerapkannya misalnya Malaysia, karena peraturan pelaksanaannya belum ditetapkan.

Di kebanyakan negara, penentuan uraian terhadap jenis-jenis atau jasa yang dikelompokkan pada kelas barang dan jasa berdasarkan pada *Nice Agreement*. Pada perjanjian ini terdapat 42 kelas barang dan jasa yang diuraikan lagi dalam jenis-jenis barang tertentu. Dan pengelompokkan jenis barang juga akan dipengaruhi oleh kemajuan suatu industri atau pengembangan produk-produk tertentu. Kondisi ini kadang-kadang menimbulkan persepsi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain walaupun negara-negara itu menjadi anggota atau meratifikasi *Nice Agreement*.<sup>32</sup>

Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan negara-negara yang mempunyai pengelompokkan kelas barang dan jasa atau jenis barang atau jasa sendiri yang berbeda dengan kelas barang atau jasa uraian jenis barang yang terdapat pada *Nice Agreement*. Negara-negara tersebut menentukan jenis barang atau jasa tertentu secara khusus yang didasarkan pada kategori atau kriteria yang dilakukan oleh Kantor Paten di negara-negara tersebut.

Pada akhirnya Jepang sejak dua tiga tahun terakhir ini, mungkin karena menghadapi kendala dengan uraian jenis barang yang dianut oleh negara-negara lain, mengikut sistem yang diterapkan dalam *Nice Agreement*. Artinya, jumlah kelas barang dan jasa berjumlah empat puluh dua, akan tetapi terdapat sedikit penambahan atau pengecualian terhadap produk-produk tertentu, misalnya : barang *misosiru* yang mungkin tidak tercakup dalam *Nice Agreement* akan dikelompokkan pada kelas barang tertentu. Begitu juga di negara-negara lain yang mempunyai produk-produk yang berciri khas yang berasal dari negara tersebut

---

<sup>32</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 139.



dapat memasukkannya dalam kelompok kelas barang atau jasa tertentu. Tentu saja, pengelompokan itu didasarkan pada pertimbangan yang wajar.

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dapat melindungi setiap merek dagang, merek jasa serta merek kolektif. Dan tidak ada permohonan pendaftaran merek dapat didaftar apabila permohonan pendaftaran merek dagang tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau merek dagang tersebut tidak mempunyai perbedaan, atau merek dagang tersebut adalah milik umum atau permohonan merek dagang tersebut adalah suatu indikasi atau informasi tentang barang atau jasa. Selain itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga akan menolak permohonan merek dagang bila: ada merek lain yang sama pada keseluruhannya atau serupa dengan merek dagang atau jasa terdaftar dalam kelas yang sama dan jenis barang yang sama; baik yang sama secara keseluruhan atau serupa dengan orang yang terkenal, Foto merek dan atau badan hukum yang terkenal; yang identik dengan nama, imitasi, bendera, negara atau dewan nasional, dan atau organisasi internasional; yang sama pada keseluruhannya atau serupa dengan stempel resmi atau tanda negara atau pemerintah; dan yang sama seluruhnya atau serupa dengan lain-lain karya atau penemuan yang dilindungi dengan undang-undang Hak cipta.

Dalam undang-undang Merek No. 14 Tahun 1997 perlindungan merek terkenal diatur pada Pasal 6 ayat (2a) yang menyatakan :

Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal,

kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Dan penjelasan Pasal 6 ayat (2a) tentang kriteria merek terkenal menyatakan bahwa penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Ketentuan di atas mengalami revisi pada undang-undang merek No. 15 Tahun 2001. Pasal 6 ayat (2a) berubah menjadi: Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila: (a) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Perbedaan antara Pasal 6 ayat (2a) Undang-Undang Merek lama dan undang-undang merek baru adalah kata “merek” karena kata itu telah dihapus dan tidak tercantum lagi pada Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Pada Undang-Undang Merek baru ini, perlindungan merek terkenal diatur pada dua pasal yaitu pasal 6 ayat (3) dan pasal 6 ayat (4), dan kedua ayat itu membedakan kriteria perlindungan atas merek yang sudah terkenal. Pada Pasal 6 ayat(3) Undang-Undang Merek baru No. 15 Tahun 2001 dinyatakan:

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

Sedangkan Pasal 6 ayat (4)Undang-Undang Merek itu menyatakan :  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan

terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan-peraturan penolakan di atas, jelas tidak mensyaratkan adanya kewajiban pendaftaran terlebih dahulu bagi merek terkenal. Penolakan di atas juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan, kecermatan subjektivitas pemeriksa merek, serta informasi yang dimiliki oleh kantor merek terhadap data-data, objek merek terkenal maupun merek yang sudah terkenal tetapi tidak atau belum didaftarkan oleh pemilik atau pemegang merek terkenal itu. Namun, adanya perbedaan diantara ayat-ayat di atas karena yang satu mencantumkan kata “harus ditolak” sedangkan yang lain mencantumkan kata “dapat ditolak” oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menunjukkan sikap yang mendua, ambivalen dan tidak menyakinkan sehingga, upaya-upaya untuk melindungi merek terkenal akan mengalami perubahan yang negatif. Terutama, upaya melindungi merek terkenal yang digunakan oleh pihak lain untuk barang atau jasa yang berbeda kelas dan atau jenis barangnya. Karena perlindungan terhadap barang atau jasa yang berbeda kelas dan jenis barangnya itu harus menunggu kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Seandainya ayat-ayat yang tercantum dalam pasal itu dipahami secara cermat oleh para penegak hukum, misalnya :pengacara dan hakim, polisi dan jaksa, maka cakupan perlindungan terhadap merek terkenal akan menjadi perdebatan panjang yang akibatnya mempersulit perlindungan terhadap merek terkenal. Padahal selama pelaksanaan Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997, yang tidak membagi atas dua macam perlindungan merek terkenal, telah menunjukkan peningkatan perlindungan

terhadap merek terkenal (asing), misalnya dalam kasus-kasus: merek “*CHRISTIAN DIOR*”, “*GUESS*”, atau “*CAXTON*”, terhadap para pemilik merek terkenal yang dimiliki oleh pihak yang sebenarnya atau yang berhak. Walau, ternyata, juga ada kasus yang agak meyimang dan tidak melindungi pemilik merek (terkenal) yang sesungguhnya, misalnya: kasus merek “*TVM*”. Dan tidak sedikit pembatalan merek terkenal lainnya yang terdaftar oleh pihak yang tidak dibatalkan oleh badan peradilan, baik ditingkat Peradilan Negeri maupun Mahkamah Agung.

Selain ayat-ayat dalam pasal diatas yang memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 juga mencantumkan kewenangan bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menolak permintaan perpanjangan dan atau pengalihan hak atas merek yang serupa atau yang sama dengan merek terkenal yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak. Pasal 85 A ayat (1) menyatakan : Permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila keseluruhannya merek tersebut milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

Kemudian yang menjadi pertimbangan dicantumkannya pasal itu, dalam penjelasannya disebutkan : Ketentuan ini diperlukan terutama untuk memberi landasan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menolak permintaan perpanjangan pendaftaran merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun

2001 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

## 2. Kerangka Konsepsi

Sesuai dengan judul penelitian ini maka dapat dibuat kerangka konsep penelitian tesis ini yaitu:

1. Perkara adalah sengketa, masalah, persoalan.<sup>33</sup>
2. Pembatalan adalah perbuatan membatalkan<sup>34</sup>
3. Merek adalah adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>35</sup>
4. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus di dalam pengadilan umum yang memiliki spesifikasi penyelesaian bisnis termasuk sengketa HaKI.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 1059.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 145.

<sup>35</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

<sup>36</sup> Kompasiana, "Pengadilan Niaga", <http://hukum.kompasiana.com/2012/01/29/pengadilan-niaga-434412.html>, Diakses tanggal 3 November 2013.