

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek adalah salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena merek adalah hal yang bisa menarik perhatian masyarakat hanya dalam waktu sekejap. Dalam dunia periklanan dan pemasaran, masyarakat sering mengaitkan suatu imej, kualitas, atau reputasi barang atau jasa dengan merek tertentu sehingga sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial.¹

Karakteristik merek adalah adanya sebuah tanda pembeda. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Akan tetapi, sebuah tanda tidak akan demikian saja diterima sebagai merek jika tidak memiliki daya pembeda. daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.

merek terkenal yang dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, misalnya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* ("Paris Convention") dan *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* ("TRIPS Agreement"). Paris Convention dan TRIPS Agreement mensyaratkan negara-negara anggota untuk melindungi merek terkenal bahkan jika merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk merek terkenal yang belum terdaftar di bawah Paris Convention biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan.

Berdasarkan TRIPS Agreement, perlindungan bahkan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik merek terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik merek terkenal akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh kebingungan pasar.

¹ Tim Lindsey. Et.al *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Cet. 6 (PT ALUMNI : Bandung 2011) Hal 131

Akan tetapi, penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, jika merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.

Salah satu usaha jenis barang pakaian dengan merek yang terkenal adalah 'WRANGLER', yaitu usaha milik Charlie C. Hudson merek pakaian 'WRANGLER' tersebut sudah didaftarkan oleh perusahaan wrangler itu sendiri pada tanggal 28 november 2011 kelas 25. Kasus ini bermula saat Bahari Adam mendaftarkan usahanya jenis pakaian dengan nama 'WRANGLAND' pada tanggal 03 desember 2014 kelas 25 dengan nomor IDM 000440446. Sedangkan 'WRANGLER' sebagai merek terkenal sudah mendaftarkan jenis usaha pakaian pada tanggal 28 november 2011 kelas 25 nomor IDM 000340389.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai "Pelindungan Hukum terhadap merek terkenal Wrangler (studi kasus no: 42/PDT.sus/merek/2016/PN.niaga/jkt.pst)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi kriteria merek terkenal di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk pelindungan terhadap merek terkenal Wrangler?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai pelindungan merek terkenal?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis tentang pelindungan hukum terhadap merek terkenal wrangler.

- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang sejenis.
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

2. Manfaat Penelitian

Menurut Saefullah Wiradipradja suatu penelitian harus memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

a) Manfaat teoritis:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

b) Manfaat praktis:

Secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah untuk melihat perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

D. Kerangka konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berikatan, diantaranya:

1. Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²

2. Merek terkenal

Merek terkenal tidak ada pengertiannya dalam berbagai literatur, tapi *world intellectual property organizations (WIPO)* memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Joint

² Indonesia (a), undang-undang tentang merek dan indikasi geografis, LN.2016/NO.252, TLN NO.5953

Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.³

3. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.⁴

4. Hak kekayaan intelektual

HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.⁵

E. Metode penelitian

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan ini penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas

³ Hukum online,” Perlindungan merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia>, di akses pada tanggal 22 november 2018.

⁴Tesis hukum, “pengertian perlindungan hukum menurut para ahli”, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, di akses pada tanggal 22 november 2018

⁵Asian Law Group, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar, cet. 6. (Bandung: PT. ALUMNI,2011), hal. 2

hukum atau perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Jenis data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dimana penelitian ini menggunakan ketiga bahan hukum tersebut:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
3. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek,
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 42/Pdt.Sus/Merek/2016/PN.NIAGA.JKT.PST Jakarta Pusat.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, termasuk wawancara dengan narasumber. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku literatur
- 2) Jurnal

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Kamus Hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisa data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, pengolahan, analisis dan konstruksi data sekunder biasanya dilakukan secara kualitatif, analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui apa yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur, putusan-putusan, dan lain lain, dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab Pendahuluan

Bab pendahuluan berisikan diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar atas merek terkenal.

3. Bab Pembahasan Ilmu

Pada bab pembahasan ilmu, dituangkan mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar atas merek terkenal berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

4. Bab Pembahasan Agama

Dalam bab ini, akan menjabarkan pandangan dari sudut pandang Islam terhadap merek.

5. Bab Penutup

Bab penutup ini terdiri atas subbab kesimpulan dari penelitian dan subbab saran.