

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era perdagangan dan globalisasi sekarang ini, persaingan usaha tidak sehat semakin meningkat pesat, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam rangka menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan, serta memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha/produsen dan konsumen, maka merek memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha di dalam dunia perdagangan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.¹ Hadirnya perlindungan hukum merek di Indonesia ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan lebih meningkatkan pelayanan bagi dunia industri, perdagangan dan investasi.

Dalam dunia industri dan perdagangan, merek atau yang biasa disebut dengan istilah *Brand* adalah suatu label atau tanda untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang diproduksi/dikeluarkan oleh pemilik merek atau pelaku usaha tertentu yang ada dalam dunia perdagangan.² Adanya suatu merek yang dibuat oleh pelaku usaha sehingga lebih memudahkan konsumen untuk membedakan dan mengenali produk barang atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah tanda identitas

¹ Teuku Faiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 309

² Hki.co.id, "Merek", < <http://www.hki.co.id/merek.html> >, diakses 14 September 2020

suatu merek mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakan merek yang satu dengan yang lainnya.³ Daya pembeda ini adalah syarat mutlak suatu merek.⁴ Bahkan dapat dibedakan darimana asalnya, bagaimana kualitasnya untuk suatu produk barang atau jasa yang sejenis dan menjamin bahwa produk tersebut adalah produk asli atau *original*.⁵

Selain sebagai tanda identitas, merek dapat digunakan bagi pelaku usaha/produsen sebagai sarana untuk mempromosikan produk barang atau jasa yang diproduksinya tersebut. Bukan hanya sekedar itu, namun merek juga mempunyai nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi pemilik merek/perusahaan.⁶ Merek sebagai aset perusahaan yang memberikan nilai sehingga terhadap produk merek terkenal atau *well-known marks* dapat bernilai tinggi.⁷ Merek yang sudah terkenal dan dipercaya oleh masyarakat luas merupakan aset yang sangat berharga nilainya bagi suatu perusahaan.⁸ Karena hanya dengan menyebut nama mereknya saja menimbulkan harapan kepada konsumen bahwa merek tersebut akan memberikan kenyamanan karena mempunyai nilai/kualitas yang baik, status dan lain-lain sehingga membuat konsumen berkeinginan untuk membeli dan menggunakannya.⁹

³ A. B. Susanto dan Himawan Wijarnako, *Power Branding: Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2004), hal. 100

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 130

⁵ Vicaria Lim, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal, (Studi Kasus Putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016)". *Skripsi*, Sumatera: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, hal. 20

⁶ *Ibid.*, hal. 112

⁷ Darmadi Duriyanto, Sugiarto, Lie Joko Budiman, *Brand Equity Ten Strategi Memimpin Pasar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 1

⁸ Terence A. Shimp, *Periklanan Promosi Aspek Tambahan Terpadu*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 8

⁹ *Ibid.*

Merek merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, produk barang dan jasa yang sering kita gunakan dan butuhkan seperti mobil, motor, *notebook*, televisi, *handphone*, jasa transportasi *online*, jasa logistik barang, makanan, dan masih banyak yang lainnya. Semua produk barang dan/atau jasa tersebut masing-masing mempunyai merek tersendiri. Bahkan pada suatu produk barang dan/atau jasa yang telah dilekatkan dengan adanya suatu merek tersebut, kita menjadi lebih sering menyebutkan mereknya ketimbang jenis barang atau jasa yang diperdagangkan.

Merek yang pada awalnya hanya sebuah tanda agar dapat memudahkan konsumen untuk membedakan dan mengingat suatu produk barang atau jasa dari perusahaan tertentu.¹⁰ Namun, di zaman modern ini peran merek bukan hanyalah sebuah tanda saja, melainkan juga gaya hidup.¹¹ Seiring berkembangnya zaman membuat tingkat kepuasan konsumen bukan hanya ditentukan dari mutu atau kualitas dari suatu produk atau jasa yang digunakan saja, akan tetapi dilihat pula dari status/gengsi masyarakat konsumen yang lebih ingin menggunakan merek terkenal.¹² Bahwa saat ini suatu produk barang dan/atau jasa yang mempunyai merek atau dilekatkan pada merek yang akan membuat sebuah produk barang dan/atau jasa tersebut menjadi banyak diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat.

¹⁰ Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, (Jakarta: Unika Jaya, 2019), hal. 51

¹¹ *Ibid.*

¹² Novianti, dkk. *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 14

Hubungan antara dunia usaha dan merek sangat terkait erat, karena suatu merek dapat membangun citra yang baik ataupun buruk sebagai bagian dari nilai aset perusahaan.¹³ Dengan demikian hal tersebut akan membuat para pemilik merek selalu ingin mengembangkan identitas mereknya agar mempunyai citra merek yang kuat sehingga dapat menarik perhatian dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas selaku pembeli atau konsumen.¹⁴ Merek sangat penting bagi pelaku usaha karena akan mempengaruhi berkembangnya suatu usaha atau bisnis yang dijelankannya. Maka dari itu akan membuat para pelaku usaha terus bersaing tiada hentinya agar mereknya dapat dikenal dan dipercaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga karena hal tersebut dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat dan tindakan pelanggaran terhadap merek terkenal.

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi dan lambang yang mempunyai kekuatan untuk menarik perhatian masyarakat konsumen sehingga mempunyai daya pikat besar pada konsumen banyak karena telah dikenal secara luas di berbagai negara bahkan di seluruh dunia.¹⁵

Suatu merek menjadi terkenal tidaklah mudah dan murah, namun harus dikelola secara terus menerus melalui kerja keras dan waktu yang cukup lama.¹⁶ Maka salah satu hal yang menjadi sangat penting dalam mengelola merek terkenal ini adalah menjaga merek tersebut secara hukum.¹⁷ Sangat penting

¹³ Venantia Sri Hadiarianti, *Loc. Cit.*

¹⁴ A. B. Susanto dan Himawan Wijarnako, *Loc. Cit.*

¹⁵ Novianti, dkk. *Op, Cit.*, hal. 14

¹⁶ *Ibid.*, hal. 4

¹⁷ A. B. Susanto dan Himawan Wijarnako, *Op. Cit.*, hal 95

perlindungan hukum bagi merek terkenal karena untuk mencapai titik tersebut sangatlah sulit, memerlukan biaya yang sangat besar dan menghabiskan waktu yang cukup lama agar mereknya tersebut dapat diterima dan dipercaya masyarakat luas serta menjadi referensi konsumen dalam membeli suatu produk.¹⁸

Salah satu usaha bagi pelaku usaha atau pemilik merek agar mendapatkan perlindungan hukum adalah harus dilakukannya pendaftaran atas merek dagang yang bersangkutan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terlebih dahulu. Agar mempunyai jaminan perlindungan hukum yang maksimal terhadap hak atas mereknya, karena setelah terdaftarnya merek baru akan diakui atas kepemilikan merek terhadap pemegang merek dagang tersebut.¹⁹ Yang berhak atas merek adalah pemilik merek yang namanya tercantum dalam Daftar Umum Merek.²⁰ Namun, yang paling penting dalam hukum merek adalah harus adanya iktikad baik dalam melakukan permohonan pendaftaran merek karena berkaitan dengan reputasi pemilik merek dan persaingan usaha.²¹

Hak atas merek adalah hak yang diberikan kepada pemilik merek oleh negara sehingga ia mempunyai hak-hak khusus atau hak eksklusif. Dengan demikian adanya hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar tersebut maka, ia berhak menggunakannya sendiri dalam jangka

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Yayuk Sugiarti, "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA*, Vol. 3, No. 1, April 2016, hal. 34

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 132

²¹ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek: Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, (Malang: Setara Press, 2020), hal. 69

waktu tertentu, memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya dan melarang siapa pun untuk tidak menggunakan merek yang serupa/sama dengan merek yang telah didaftarkan tanpa seizin/sepengetahuannya.²²

Ditengah kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, kondisi seperti ini memungkinkan para pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang tidak pantas dilakukan olehnya yaitu tindakan curang, seperti peniruan terhadap merek dagang yang sudah terkenal luas oleh masyarakat tersebut guna menumpang ketenaran demi kepentingan usahanya sendiri.

Banyaknya pelanggaran merek terkenal yang terjadi di Indonesia, seperti peniruan atau pemalsuan suatu merek terkenal membuat kualitas dan nilai dari merek terkenal asli tersebut menurun. Karena produk tiruan yang sudah terdaftar dan diedarkan terlebih dahulu sehingga membuat masyarakat konsumen keliru serta mengira bahwa produk tersebut merupakan produk *original* dari merek terkenal tersebut. Hal ini jelas sangat merugikan pemilik asli merek terkenal karena ia menjadi lebih sulit untuk menunjukkan kualitas asli dari produknya tersebut.

Dalam hal keadaan seperti ini, peranan hukum merek sangatlah penting yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan upaya pemulihan kepada pemilik merek asli, apabila ada pihak lain yang tidak berkewenangan

²² Far-Far, Charles Yeremia, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (studi putusan nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013)", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014, hal. 5

mempergunakan dan mengambil keuntungan dari merek dagangnya tersebut dengan iktikad tidak baik.²³

Perlindungan bagi merek terkenal sudah diatur sedemikian rupa baik dalam peraturan nasional maupun peraturan internasional, namun tetap saja pada praktiknya pelanggaran merek masih sering terjadi dan banyak di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Negara Indonesia dikenal sebagai paling banyak barang tiruan merek terkenal setelah Thailand dan Taiwan, para pemilik merek terkenal selalu mengeluh terhadap begitu banyaknya merek terkenal tiruan yang terjadi di Indonesia.²⁴ Perkara merek atau sengketa merek cukup banyak terjadi di negeri ini seperti pelanggaran penggunaan merek terkenal pihak lain dengan meniru atau menjiplaknya, persamaan merek pada pokoknya ataupun persamaan pada keseluruhannya, adanya iktikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran merek, dan lain-lain sehingga karena hal tersebut didominasi oleh gugatan pembatalan merek yang berkaitan dengan peniruan terhadap merek terkenal.

Akhir-akhir ini masalah merek terkenal kembali mencuat ke permukaan, salah satunya adalah gugatan sengketa atas merek dagang NILOS yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Sengketa merek NILOS yang terjadi antara NILOS GmbH & Co.KG asal Jerman selaku Penggugat dengan PT. Asia Santosa asal Jakarta Barat selaku Tergugat.

²³ Rahmi Jened, *Hukum Merek: Trademark Law*, (Jakarta: KENCANA, 2020), hal. 6

²⁴ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 68

Dalam kasus ini, bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama di dunia untuk merek dagang NILOS yang terlebih dahulu telah terdaftar di negara Jerman yaitu negara asal Penggugat. Selain terdaftar di negara asal Jerman, merek dagang NILOS telah terdaftar pula di berbagai negara di dunia yaitu: Chile, India, Peru, Saudi Arabien, Sud-afrika, Turki, UAE, dan International Registration (WIPO). Merek dagang NILOS adalah merek yang sudah terkenal secara internasional, informasi mengenai sejarah perusahaan, produk-produk dan merek-merek milik Penggugat dan keterangan lainnya dapat diperoleh dari media internet pada situs *website* www.nilos.com yang dapat diakses di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. NILOS juga merupakan nama badan hukum Penggugat. Namun, PT. Asia Santosa yang merupakan Tergugat telah menggunakan merek dagang NILOS milik Penggugat tersebut tanpa hak atau izin dari Penggugat dan sudah mendaftarkannya ke dalam Daftar Merek Umum di Indonesia.

Merek dagang NILOS terdaftar milik Tergugat memiliki kemiripan dengan merek terkenal NILOS milik Penggugat. Merek dagang NILOS milik Tergugat tersebut juga bergerak dalam bidang yang sama dengan merek terkenal NILOS milik Penggugat. Maka karena itu, Penggugat sebagai pemilik asli atas merek dagang NILOS yang belum terdaftar di Indonesia menggugat Tergugat kepada Pengadilan Niaga untuk membatalkan merek dagang NILOS terdaftar atas nama Tergugat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi, gugatan pada tingkat pertama dalam Putusan Nomor: 51/Pdt.SUS-

Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst memberikan hasil yang tidak memuaskan bagi pihak Penggugat sehingga Penggugat mengajukan keberatan ke tingkat kasasi pada Mahkamah Agung.

Pada tingkat kasasi tersebut dalam Putusan Nomor: 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah memberikan hasil yang memuaskan bagi pihak Penggugat yaitu gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, membatalkan pendaftaran dan Sertifikat Merek Dagang NILOS atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, serta menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atau pemegang eksklusif di Indonesia untuk merek dagang NILOS, maka karena itu Penggugat berhak untuk mendaftarkan dan menggunakan merek dagang NILOS tersebut di Indonesia.

Berdasarkan kasus tersebut yang sangat menarik dan penting untuk dibahas karena melibatkan peranan merek terkenal di dunia. Maka penulis ingin meninjau kasus mengenai pelanggaran terhadap merek terkenal NILOS tersebut dalam penelitian skripsi ini, dimana terjadinya penggunaan merek dagang NILOS yang mempunyai kemiripan dengan pemilik aslinya. Maka dari itu, pertama-tama penulis akan menganalisis merek dagang NILOS tersebut terlebih dahulu apakah sudah dapat dikategorikan dan layak dikategorikan sebagai merek terkenal dengan berlandaskan pada aturan yang berkaitan dengan merek terkenal yang berlaku. Selanjutnya, penulis juga akan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diterapkan terhadap sengketa merek terkenal NILOS dalam perkara Putusan Nomor: 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tersebut.

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan di atas tersebut, maka penulis akan memberi judul penelitian ini yakni **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERKENAL NILOS DI INDONESIA (Studi Kasus: Putusan No. 51/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung No. 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

- 1) Apakah merek dagang NILOS sudah dapat dikategorikan sebagai merek terkenal berdasarkan pada aturan mengenai merek terkenal yang berlaku?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal NILOS di Indonesia dilihat dari Putusan Mahkamah Agung No. 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini antara lain yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan analisis apakah merek NILOS termasuk dalam kategori sebagai merek terkenal berdasarkan pada aturan mengenai merek terkenal yang berlaku.

- 1.3.2 Untuk mengetahui dan analisis perlindungan hukum terhadap merek terkenal NILOS di Indonesia dilihat Putusan Mahkamah Agung No. 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam hal pembelajaran yang berkaitan dengan Merek, khususnya Merek Terkenal. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam memberi masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang HKI yakni perlindungan hukum bagi merek dagang terkenal. Serta diharapkan agar dapat mengembangkan kemampuan analisis dan berkarya penulis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian skripsi ini adalah agar dapat memberikan pemahaman akan konsep perlindungan hukum terhadap merek dagang terkenal dunia. Sehingga, dapat memberikan ide atau gagasan terhadap pemahaman keterkaitan merek dagang terkenal beserta bentuk penerapan perlindungan hukumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan diuraikan secara singkat, sebagai berikut yaitu:

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab I ini akan berisikan hal-hal yang hendak penulis kemukakan menjadi latar belakang dari masalah yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II ini merupakan Bab yang akan menjelaskan mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual dari berbagai variabel yang hendak dipakai sebagai landasan dalam melakukan penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini. Tinjauan Pustaka ini berisi tentang Landasan Teori dan Landasan Konseptual.

BAB III Metode Penelitian

Dalam Bab III ini merupakan Bab dimana penulis akan memaparkan jenis penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan permasalahan serta metode analisis yang hendak digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam Bab IV ini merupakan Bab dimana penulis hendak memaparkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Menuliskan hasil analisis atas rumusan masalah yang telah disebutkan dengan berlandaskan pada landasan teori dan landasan konseptual yang ada.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam Bab V ini, penulis akan menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis atas rumusan masalah yang ada serta penulis juga akan memberikan saran yang sekiranya penulis anggap berguna.

