

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan zaman, perekonomian dunia semakin terbuka luas berkat adanya globalisasi. Perekonomian dunia sejak zaman kuno yang telah terjadi ratusan tahun lamanya, hingga saat ini telah berkembang secara signifikan. Dengan perkembangan perekonomian yang terus berkembang dari masa ke masa, tentu sangatlah diperlukan perangkat-perangkat hukum yang ada untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian atau kemunduran di bidang perekonomian dunia.¹

Dalam perkembangan perekonomian, industri-industri sebagai produsen senantiasa turut mengembangkan produk-produknya masing-masing. Produk yang dikembangkan oleh produsen dalam suatu perekonomian pada umumnya memiliki ciri khusus yang menandakan bahwa produk tersebut memiliki kekhasannya tersendiri. Hal ini tentu tidak asing mengingat berkembangnya industri, meningkatkan pula penggunaan tanda dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan.²

¹ Erma Wahyuni, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta:YPAPI, 2011), hal. 1.

² Gunawan Suryomurcito, "*Perlindungan Merek*" Makalah pada Pelatihan HKI V, Surabaya, 2000, hal. 5-7.

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan sendiri mulai timbul pada awal ke 18 rezim dengan didukung oleh gagasan dari filsuf John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Menurut pemikiran John Locke³, manusia mempunyai hak atas dirinya sendiri serta terhadap hasil dari pekerjaannya yang sudah dilakukan dengan segala pengorbanan. Istilah *intellectual property* terdiri dari dua frasa yaitu *intellectual* yang berarti hasil dari suatu ide, pemikiran, invensi ataupun ekspresi kreatif dari kegiatan pribadi. Kemudian *property* yang artinya sebagai suatu kepemilikan atau hak atas suatu kekayaan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁴

Di Indonesia hal ini dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Dicky R. Munaf,⁵ Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual juga telah mendapat perhatian dan diakui oleh negara-negara secara global serta organisasi internasional, hal ini dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai kekayaan intelektual yaitu diantaranya: Paris Convention 1883, Berne Convention 1886, Universal Copyright Convention (UCC), Convention Establishing The World Intellectual

³ Basuki Antariksa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia”, Bagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya, hal 6-7.

⁴ Budi Agus Kiswandi, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pusat HKI FHUII, 2016), hal 5-6.

⁵ *Ibid*, Hal 28.

Property Organization (WIPO), Patent Cooperation Treaty (PCT), The Hague Agreement Concerning The International Deposit of Industrial Designs dan The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) dari World Trade Organization (WTO).⁶

Berdasarkan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO) hak kekayaan intelektual dikelompokkan menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak terkait. Sementara itu, hak kekayaan industri terdiri atas merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman.

Namun, pelaksanaan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual oleh WIPO dianggap kurang optimum dan terdapat kekurangan mengenai konsep-konsep Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, TRIPs yang merupakan perjanjian internasional yang dinilai paling komprehensif dalam mengatur dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual mengatur lebih spesifik mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu⁷ :

1. *Copyrights and Related rights* (Hak Cipta dan Hak Terkait)
2. *Trademarks, Service marks, Trade names* (Merek Dagang, Merek Jasa, Nama Dagang)
3. *Geographical indications* (Indikasi Geografis)
4. *Industrial Designs* (Desain Industri)

⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal 14-15

⁷ Imas Rosidawati Wiradirja-Fontian Munzil, *Pengetahuan tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Refika Aditama Bandung, 2018), hal 27-28

5. *Patents* (Paten)
6. *Layout design of integrated circuits* (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
7. *Protections of undisclosed information* (Rahasia Dagang)
8. *Control of anti-competitive rights* (Pengendalian Praktek Persaingan Curang)

Penggunaan merek sudah dimulai sejak berabad-abad sebelum masehi. Sejak zaman kuno periode Minoan, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan dan manusia. Pada era yang sama bangsa Mesir sudah menerapkan nama untuk batu bata yang dibuat atas perintah Raja. Perundang-undangan tentang merek dimulai dari *Statute of Parma*, dimana saat itu merek berfungsi sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya.⁸

Pengaturan tentang merek dalam sistem hukum Indonesia juga sudah berlangsung lama sejak Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek tahun 1885. Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk menggantikan Undang-Undang Merek Kolonial Belanda yang kemudian direvisi kembali pada tanggal 28 Agustus 1992 oleh Pemerintah RI dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek menggantikan Undang-Undang Merek 1961. Selanjutnya pada tahun 1997, melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun

⁸ Rahmj Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hal. 159

1997 tentang Merek dan selanjutnya pada tahun 2001, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merek diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek.⁹

Saat ini peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUM). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUM, 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.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁰ Perlindungan terhadap merek sangat perlu diperhatikan dan dilaksanakan karena tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini begitu banyak perkara pemalsuan merek, penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek orang lain atau bahkan sama secara keseluruhan. Hal tersebut sangatlah sering terjadi mengingat betapa pentingnya merek tersebut dalam mendatangkan keuntungan bagi para pelaku bisnis.

⁹ Haedah Faradz, “*Perlindungan Hak Atas Merek*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.1, Januari 2008, hal.38

¹⁰ Rahmi Jened Parinduri Naasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta:Rajawali Pers,2013), hal. 241.

Penggunaan merek yang sama pada pokoknya atau sama secara keseluruhan tentunya akan menyebabkan para pelaku bisnis yang memiliki merek yang bersangkutan mengalami kerugian. Di Indonesia sendiri, perkara pelanggaran merek cukup sering terjadi. Dalam proses permohonan pendaftaran merek diharapkan para pelaku bisnis memiliki iktikad baik atau *good faith* dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran merek sebagaimana telah diatur didalam undang-undang merek yang berlaku. Merek yang merupakan salah satu bentuk aset yang berharga bagi suatu perusahaan tentunya harus mendapatkan kepastian hukum yang dapat menjamin pemegang merek tersebut atas asetnya yang ia miliki dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap pemegang merek supaya tidak keliru dalam memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.¹¹

Salah satu perkara merek yang terjadi adalah perkara merek PREMIUMCAREPURE dimana Penggugat yang merupakan Badan Hukum yang bergerak di bidang industry farmasi yang bernama PT. Etercon Pharma mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas dasar pemberitahuan/penyerahan Putusan Komisi Banding Merek No.584/KBM/HKI/2015 yang menyatakan penolakan atas permohonan pendaftaran merek PREMIUMCAREPURE milik penggugat.

¹¹ Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 18.

Berdasarkan fakta dalam persidangan, penggugat pertama kali mendaftarkan merek PREMIUMCAREPURE pada tanggal 24 Oktober 2012 kepada Direktorat Merek dengan nomor Agenda D002012051125 kelas 03 untuk jenis barang sediaan-sediaan untuk membersihkan sabun-sabun, wangi-wangian, kosmetika, lotion, bedak-bedak, shampoo, conditioner, tissue basah, cream pelembab wajah, dan cream pelindung kulit. Namun pendaftaran merek tersebut ditolak oleh Direktorat Merek pada tanggal 06 Agustus 2015 dengan alasan merek PREMIUMCAREPURE milik penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PURECARE milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dengan nomor IDM000008906.

Namun penggugat menyatakan bahwa merek PREMIUMCAREPURE lahir dari ide kreatif yang berasal dari penggugat sendiri karena jelas kata PREMIUM, CARE dan PURE merupakan kata umum, sehingga jika digunakan satu kata saja maka hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.15 Tahun 2001, penggugat amat sangat sadar akan ketentuan tersebut, sehingga penggugat menyusun merek PREMIUMCAREPURE yang jelas memiliki daya pembeda dan bukan milik umum.

Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil-dalil penggugat adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, sedangkan pengajuan gugatan penggugat tertanggal 11 Juli 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, dimana saat gugatan tersebut diajukan sudah berlaku Undang-Undang merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwasanya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Merasa tidak puas terhadap putusan tersebut, penggugat mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Setelah membaca dan meneliti keberatan pemohon kasasi dalam memori kasasi dengan pertimbangan bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan maka Penggugat dalam gugatannya harus mengurai secara jelas mengenai dasar hukum terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat dan gugatan *a quo* pemohon kasasi sebagai penggugat mendalilkan bahwa termohon kasasi sebagai tergugat melanggar Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi pada saat gugatan tersebut diajukan, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yaitu PT. Etercon Pharma harus ditolak.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana tolak ukur untuk menyatakan suatu merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang diperbandingkan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna menyusun skripsi yang diberi judul yaitu **“TINJAUAN**

**YURIDIS PERKARA PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN
PENDAFTARAN MEREK PREMIUMCAREPURE (Studi Kasus
Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 472
K/Pdt.Sus-HKI/2019)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pengajuan gugatan atas pelanggaran merek dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tepat dipergunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 472 K/Pdt.Sus-HKI/2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pengajuan gugatan atas pelanggaran merek dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk memahami makna ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis terkait dengan putusan perkara Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 472 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ilmiah dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk memperoleh kegunaan secara teoritis atau keilmuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan serta referensi bagi perkembangan studi hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak Merek.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan tambahan informasi dan masukan bagi pejabat pembuat kebijakan, para praktisi hukum lainnya, para peneliti, dan masyarakat, dalam hal ini para pelaku usaha yang menggunakan merek tertentu dalam memproduksi maupun memperjual belikan produk barang dan/atau jasa.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Perkara Penolakan atas Permohonan Pendaftaran Merek PREMIUMCAREPURE” (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 472 K/Pdt.Sus-HKI/2019)” ini akan didasarkan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, dimana dalam bab ini berisi mengenai garis besar, arah tujuan, dan alasan penelitian yang mendorong penulis melakukan penelitian. Bab ini diawali dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan Pustaka yang terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual seperti mengenai hak kekayaan intelektual, hak merek, serta peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam hal pelanggaran hak atas merek di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan hasil penelitian secara studi komparatif, yaitu mengenai bagaimana pengaturan persamaan pada pokoknya dalam suatu merek terhadap merek lain yang telah terdaftar dan bagaimana dasar hukum dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang Penolakan atas Permohonan Pendaftaran Merek PREMIUMCAREPURE menurut putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 472 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya untuk dapat menjawab rumusan masalah dan membuat saran-saran terkait permasalahan yang ada.

