

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada abad ke-21 ini, manusia dibekali dengan pikiran maju dan modern, manusia juga dibekali oleh kreativitas yang beragam, hasil buah pikiran manusia juga erat kaitannya dengan karya intelektual yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Hasil dari karya intelektual manusia perlu dilindungi melalui Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual atau yang selanjutnya disebut HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi, HKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.¹

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR). Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. WIPO (World Intellectual Property Organization), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefenisikan HKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari

¹ Much. Nurachmad, Segala tentang HAKI Indonesia, (Salatiga: Buku Biru, 2012), hlm. 15.

pikiran manusia yang meliputi : invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.”

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.²

Hak-hak yang dilindungi dalam HKI pun beragam, perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HKI (the TRIPs Agreement), tidak memberikan definisi mengenai HKI tetapi pasal 1.2 menyatakan bahwa HAKI terdiri dari: Hak Cipta, merek, Indikasi geografis, desain industry, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, informasi rahasia termasuk rahasia dagang dan data test, dan varietas tanaman baru. Jadi, 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. HKI dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu di mana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada intelektual tersebut. Perjanjian seperti ini disebut ‘lisensi’.³

Dewasa ini kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam, banyak produk yang diperdagangkan sehingga para pedagang harus bisa menjual produknya secara optimal dengan cara kreatif, memiliki tanda pembeda suatu

² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 9.

³ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hlm. 3.

barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri, dan asal usul barang. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting dalam dunia bisnis dan perdagangan serta menunjukkan tingkat kualitas dari suatu produk.

Tidak dapat dibayangkan jika suatu produk barang atau jasa dipasarkan tanpa menggunakan merek. Tentu konsumen sulit untuk membedakan barang atau jasa dari produk suatu perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, di samping itu konsumen akan kesulitan untuk memperoleh produk tersebut di pasaran, kecuali diperoleh melalui pembelian langsung di tempat produksinya.

Merek dapat menjadi aset perusahaan apabila produk barang/jasa yang dihasilkan dengan menggunakan merek tersebut berhasil menjadi barang atau jasa yang banyak digunakan oleh masyarakat. Sedemikian pentingnya peran merek pada suatu produk barang atau jasa dalam dunia bisnis dan perdagangan sebagai karya intelektual, maka sangat penting pula untuk diberikan perlindungan terhadap keberadaan merek tersebut. Perlindungan ini sebagai suatu hal yang mendasar karena merek merupakan bagian dari karya intelektual yang didasarkan pada adanya hak alami yang timbul bagi seorang yang telah mengeluarkan pikiran, waktu, dan biaya dalam proses pembuatan suatu merek.

Dalam praktiknya perbuatan curang atau persaingan usaha yang tidak sehat sering muncul manakala ada suatu merek produk, baik berupa barang maupun jasa tertentu, yang lebih dahulu terkenal dan laku di pasar, sehingga

cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek tersebut.⁴

Dalam sejarah perkembangannya, diketahui bahwa hukum merek yang berkembang pada pertengahan abad XIX, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan usaha dan pemalsuan barang. Norma dasar perlindungan merek bahwa tidak ada seorang pun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. Kian lama perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenal dari barang-barangnya dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut.

Pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu itu, sehingga menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan.⁵

Saat ini, kita sering menemukan perusahaan atau orang-orang yang menjual barang mereka dengan menggunakan merek perusahaan lain, bahkan mereka menggunakan merek-merek terkenal yang sudah ada dan mereka

⁴ Ismail Rumadan, *Kriteria Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018), hlm. 1-2

⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trade Mark* (Jakarta : Kencana, 2015) hlm. 2.

menjual barang tersebut dengan harga yang murah dengan tujuan para konsumen mempercayai bahwa barang yang mereka jual tersebut merupakan barang yang sama dengan merek terkenal yang mereka gunakan, hal ini tentu membuat para konsumen yang membeli barang tersebut yang percaya bahwa barang tersebut adalah asli, kemudian merasa tertipu karena mereka telah membeli sebuah barang palsu yang berkualitas sangat rendah.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai merek, kita perlu mengetahui apa arti merek itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.⁶

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa 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.⁷

Black's Law Dictionary mengartikan merek sebagai:

⁶ KBBI

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

“The term trademark includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof”.

“... to identify and distinguish his or her goods from those manufactured or sold by other and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”

Istilah dari trademark termasuk kata, nama, atau alat apapun atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Untuk membedakan dan mengidentifikasi barang miliknya dari yang memproduksi atau dijual oleh orang lain dan untuk menandakan sumber dari barang tersebut, bahkan jika sumbernya tidak diketahui.⁸

Selain itu juga, di dalam TRIPs Agreement dalam pasal 15 ayat (1), tuliskan bahwa pengertian merek adalah:

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

⁸ *Black's Law Dictionary*

Tanda apapun, atau kombinasi dari tanda-tanda, mampu untuk membedakan barang atau jasa tersebut yang dilakukan suatu usaha dari usaha lain, dan harus dapat menjadi merk dagang. Tanda seperti itu, dalam kata-kata tertentu termasuk nama, huruf, nomer, elemen figuratif dan kombinasi dari warna demikian juga kombinasi dari tanda demikian, harus memenuhi syarat untuk registrasi menjadi merk dagang. Dimana tanda-tanda tidak mampu secara inheren untuk membedakan barang yang relevan pada kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan. Anggota dapat memperoleh, sebagai kondisi registrasi, bahwa tanda-tanda tersebut dapat dilihat secara visual.⁹

Merek sebagaimana diatur dalam UU Merek meliputi merk dagang dan merk jasa. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.¹⁰

Selain merk dagang dan merk jasa, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis terdapat merk kolektif yang artinya merk 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 membedakan dengan barang danj atau jasa sejenis lainnya.

⁹ *TRIPs Agreement*

¹⁰ Much. Nurachmad, Segala tentang HAKI Indonesia, (Salatiga: Buku Biru, 2012), hlm. 54.

Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut. Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.⁹

Penulis memilih untuk menganalisis kasus putusan mengenai merek Eiger Penggugat Vs Eiger Tergugat untuk dijadikan sebagai studi kasus di dalam skripsi ini. Kasus yang penulis maksud berada pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

PT. Eigerindo Multi Produk Industri merupakan sebuah perusahaan terkenal yang bergerak di bidang industry retail dan distribusi untuk produk-produk lifestyle dengan merek dagang Exsport, EIGER, dan Bodypack yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Ronny Lukito yang selanjutnya akan disebut Penggugat pada tahun 1979. Merek Eiger milik Penggugat ini diajukan pendaftaran mereknya pada tanggal 28 April 2014, di kelas 25 dengan Nomor Agenda Permohonan D00.2014.019111, untuk melindungi jenis-jenis barang berupa: “Pakaian, Kutang Wanita, Jas ; Jaket ; T-Shirt ; Kaos Singlet ; Kaos Kaki ; Sarung Tangan; Dasi ; Ikat Pinggang ; Topi : Ikat Kepala ; Sepatu ; Sandal ; Scarf ;

⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT. ALUMNI, 2013), hal. 131-133

Korset ; Rompi ; Kerudung Kepala ; Manset ; Songkok ; Sol Sepatu ; Sol Sandal ; Jas Hujan ; Penutup Kepala. Penggugat juga telah mengajukan berbagai permohonan pendaftaran merek di luar negeri yaitu diantaranya di negara Brazil, Chile, Ecuador, Hong Kong, Taiwan, Laos, Singapura, Benelux, Portugal, Australia, Inggris, Selandia Baru, Jerman, Spanyol, Filipina, Prancis, Mongolia, Denmark, Mexico, India. Merek Eiger milik penggugat ini juga telah mendapatkan sertifikat merek yang terdaftar diberbagai negara, yaitu: Hong Kong, India, Nepal, Afrika Selatan, RRC, Thailand, dan Filipina.

Penggugat adalah Pemohon merek yang memiliki itikad baik yang mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk melindungi kegiatan usaha yang telah dijalankannya sejak tahun 1979 dan juga melindungi kekayaan intelektualnya. Sementara itu, Luis Suryanto pernah mendaftarkan merek dalam kelas 3-5-14-16-21-24- 25 dan 28 pada tahun 15 April 1987. Pada tanggal 25 April 1995 Luis Suryanto mengalihkan hak atas merek Eiger yang ia daftarkan kepada Budiman Tjoh yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Tergugat diduga memiliki itikad buruk karena ingin mendompleng popularitas atas merek Eiger milik Penggugat, Tergugat juga sempat mensomasi Penggugat dan mengancam bahwa terhadap Penggugat akan dilakukan upaya hukum jika Penggugat tetap menggunakan merek Eiger di kelas 25. Hal ini kemudian menjadi permasalahan dan sengketa terhadap merek Eiger.

Dalam gugatan pertama di tingkat Pengadilan negeri Jakarta Pusat yang bernomor Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst., Ronny

Lukito menggugat Budiman Tjoh mengenai pendaftaran merek Eiger yang didaftarkan atas itikad buruk. Gugatan ditingkat pertama, dimenangkan oleh Penggugat atau Ronny Lukito. Kemudian Budiman Tjoh Kembali melayangkan gugatan kasasi dengan Nomor register Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020 kepada Mahkamah Agung yang pada pokoknya meminta untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Oktober 2019.

Dengan permasalahan yang telah penulis tuliskan, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang bagaimana sebuah merek yang sangat terkenal di lindungi di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan apa upaya yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia. Sehingga dengan pembahasan yang sudah dijelaskan, penulis membuat karya tulis dengan judul **"Tinjauan Yuridis Penolakan Gugatan Kasasi Pada Tingkat Mahkamah Agung Mengenai Sengketa Merek Terkenal: EIGER (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020)."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Merek terdaftar di Indonesia jika merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik (bad faith)?

2. Apa dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada tingkat Kasasi dalam memutuskan sengketa Merek EIGER, kelas 25, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Merek terdaftar di Indonesia jika merek tersebut didaftarkan dengan iktikad tidak baik (bad faith).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Kasasi dalam penyelesaian memutus sengketa Merek EIGER, kelas 25, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Memberikan sumbangan ilmu hukum guna mendalami akibat hukum dari proses pendaftaran dan pembatalan merek dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020 yang dibahas di dalam skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembaca: untuk menambah pengetahuan tentang akibat hukum proses pendaftaran dan pembatalan merek dalam studi putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020 yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. Bagi Penulis: untuk menambah pengalaman serta wawasan penulis mengenai akibat hukum dari proses pendaftaran dan pembatalan merek dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020 yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan Landasan Teori dan Landasan Konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan Metode Penelitian yang membahas tentang metode penelitian yang digunakan untuk mencapai kesimpulan dalam tugas akhir berbentuk skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari putusan kasus

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisis dari bab-bab sebelumnya.

