

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ide-ide yang keluar dari pikiran manusia dan menghasilkan suatu ciptaan ataupun ilmu pengetahuan dan menjadi benda berwujud dapat dikomersialisasikan sehingga mampu memberikan keuntungan. Hak Kekayaan Intelektual mengakui eksistensi hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau pembuat HKI. Hak Kekayaan Intelektual sendiri terdapat dua jenis yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri ini mencakup Paten, Merek, Desain industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman.¹

Indonesia sebagai negara yang masuk kedalam 5 besar negara dengan penduduk terbanyak dengan menempati posisi nomor 4.² maka kesejahteraan penduduk dalam aspek ekonomi menjadi suatu hal yang harus

¹ “Hak Cipta : Mengenal Lebih Dalam Hak Cipta Di Indonesia - Corporate Law Firm In Jakarta.”. <<https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/>>. Diakses 4 Agustus 2020

²“Penduduk Indonesia Terbesar Keempat Dunia.” <<https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2019/12/16/2020-penduduk-indonesia-terbesar-keempat-dunia>>. Diakses 4 Agustus 2020

diprioritaskan. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang ingin membuka usaha secara instan dimana mengikuti merek terkenal dan didaftarkan, sehingga keuntungan didapat oleh pihak yang mendaftarkan merek mengikuti suatu merek terkenal.

Secara terminologis, merek dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tanda yang digunakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal atau cap yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.³ Sementara Rafianti menyatakan bahwa merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan kepada pemiliknya atas benda yang tidak berwujud dan dalam hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang serta jasa.⁴ sejarah merek bisa ditelusuri berabad-abad sebelum masehi. Orang-orang pada zaman Minoan sudah memberikan tanda atau merek pada barang-barang yang dimiliki, hewan, bahkan manusia. Bangsa Mesir di masa yang sama telah mencantumkan namanya pada batu bata yang dibuat atas perintah raja. Selain itu, tulisan dan gambar pada dinding-dinding kuburan Mesir Kuno juga menunjukkan bahwa ternak pada periode itu sudah diberi merek sejak 2000 SM. Di zaman Romawi Kuno, toko-toko menggunakan gambar-gambar seperti sepatu, sapi, atau daging untuk mengidentifikasi produknya. Contoh lain

³ Arti kata “Merek” <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merek>> , Diakses 8 Oktober 2020

⁴ Rafianti, Laina. 2013. “Perkembangan Hukum Merek di Indonesia”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 (1) hal:1-16

mencakup tanda identitas pada porselen Tiongkok Kuno dan guci Yunani serta Romawi Kuno.⁵

Perundang-undangan tentang merek dimulai dari Statute of Parma yang sudah mulai menggunakan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari tembaga lainnya. Pada abad pertengahan, beberapa bisnis seperti produksi roti dan perak dikontrol oleh serikat pekerja yang memberikan semacam tanda sertifikasi kualitas. Tanda sejenis ini lalu dijadikan entitas hukum di sejumlah negara seperti Inggris dan Jerman pada 14 serta 15 M. Selama masa Revolusi Industri dan tahun-tahun setelahnya, merek sebagai identifikasi produk manufaktur berkembang secara pesat, terutama difasilitasi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah perkembangan dan kemajuan teknologi transportasi seperti perkeretapiian dan komunikasi seperti telegraf, telepon, serta jasa pos yang memfasilitasi distribusi regional dan nasional. lebih lanjut menjelaskan bahwa pada masa itu sudah dikenal penggunaan merek perniagaan (*marques de scommerce*, *trademark*, merek) dalam pengertian sebagai tandingan merek perusahaan (*marques de fabrique*, *manufacturer's mark*, *fabrieksmereken*).⁶

Perbedaan itu berawal saat merek dari pedagang sutera di Perancis lebih penting dibandingkan merek yang berasal dari perusahaan kain suter-

⁵ Damayanti, I. 2017. Sejarah Perkembangan Merek. Riau: Universitas Sultan Syarif Kasim.

⁶ Rafianti, Laina. 2013. "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 (1) hal:1-16

anya, sehingga para pedagang sutera yang bersangkutan merasa berhak untuk menggunakan dan melindungi merek yang dimiliki sebagaimana halnya para pengusaha pabrik dengan merek perusahaannya. Kemudian perbedaan ini diakui dalam hukum Perancis secara resmi pada tahun 1857 dan juga dianut oleh banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat pada 1870 dan 1876, Belanda pada 1893, dan Inggris 1962. Perkembangan hukum merek sendiri terjadi pada pertengahan abad XIX sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan usaha dan pemalsuan barang.

Aturan dasar perlindungan merek adalah tidak ada seorang pun yang berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yakni dengan menggunakan barang yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. Penggunaan merek dalam fungsi modern semakin meningkat seiring pemanfaatan iklan di era industri yang makin berkembang.⁷

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Undang-Undang Merek 1961) untuk menggantikan Undang-Undang Merek kolonial Belanda. Undang-Undang Merek 1961 yang merupakan Undang-Undang Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, yang berbunyi "Undang-undang

⁷ Ibid.

ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan".

Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang-Undang Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya Undang-Undang No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional.⁸

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.⁹ Tujuan dalam kegiatan usaha itu sendiri adalah mencapai keuntungan setinggi-tingginya serta mengungguli pesaing atau kompetitor lainnya yang bergerak di bidang yang sama. Oleh karena itu, seringkali untuk mencapai tujuan tersebut, ditempuh cara-cara yang tidak patut dan ilegal yaitu dengan cara meniru Merek orang lain.

Merek yang didaftarkan harus memiliki pembeda antara merek lain dan dapat didaftarkan dalam perdagangan barang/jasa, dan dapat berupa:¹⁰

⁸ Diakses dari <https://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> pada tanggal 8 oktober 2020

⁹ Undang-undang No 20 tahun 2016 tentang "MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS"

¹⁰ "Merek"<<http://www.hki.co.id/merek.html>>. Diakses 4 Agustus 2020

- 1) gambar, seperti lukisan burung garuda pada logo *Garuda Indonesia* atau gambar kelinci pada logo *Dua Kelinci*;
- 2) kata, seperti *Google*, *Toyota*, atau *Mandiri*;
- 3) nama, seperti *Tommy Hilfiger* atau *Salvatore Ferragamo*;
- 4) frasa, seperti *Sinar Jaya* atau *Air Mancur*;
- 5) kalimat, seperti *Building for a Better Future* atau *Terus Terang Philip Terang Terus*;
- 6) huruf, seperti huruf "F" pada logo *Facebook* atau huruf "K" pada logo *Circle-K*;
- 7) huruf-huruf, seperti *IBM* atau *DKNY*;
- 8) angka, seperti angka "7" pada logo *Seven Eleven* atau angka "3" pada logo provider GSM *Three*;
- 9) angka-angka, seperti merek rokok *555* atau merek wewangian *4711*;
- 10) susunan warna, seperti pada logo *Pepsi* atau *Pertamina*;
- 11) bentuk 3 (tiga) dimensi; suara, hologram, kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Permohonan pendaftaran suatu Merek belum tentu pasti diterima, karena dilakukan pemeriksaan substantif guna melihat apakah terdapat kes-

maan secara keseluruhan maupun pada pokoknya. Kesamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Untuk menentukan persamaan pada pokoknya dapat dilihat dari:¹¹

- 1) adanya persamaan rupa atau penampilan (similarity of appearance)
- 2) adanya persamaan bunyi (sound similarity)
- 3) adanya persamaan pengertian atau konotasi (conotation similarity)
- 4) adanya persamaan kesan dalam perdagangan (similarity in commercial impression)
- 5) adanya persamaan jalur perdagangan (trades channel similarity).

Siapa saja dapat memiliki hak atau memegang hak atas merek terdaftar, karena sang pemilik hak tersebut memperoleh haknya melalui klaimnya dalam bentuk pendaftaran ke DJHKI (Direktorat Jenderal

¹¹Arti ‘Persamaan Pada Pokoknya’ Dalam UU Merek Dan Indikasi Geografis.” <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t560aad4d30945/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek/>>. Diakses 4 Agustus 2020

Kekayaan Intelektual). Suatu merek bebas dipergunakan oleh siapa saja, sampai ada orang yang mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut melalui pendaftaran. Prinsip first to file yang dianut dalam sistem perlindungan Merek di Indonesia membuat siapapun baik perorangan maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut.¹²

Tidak seperti Paten atau Hak Cipta, perlindungan Merek Terdaftar tidak mempersyaratkan baik "kebaruan (*novelty*)" ataupun "keaslian (*originality*)". Dengan demikian suatu merek yang sudah dipergunakan secara luas selama bertahun-tahun tetap masih bisa didaftar, sepanjang memang tidak memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang telah lebih dahulu didaftar atau diajukan permohonan pendaftarannya. Hal ini tidak berarti pendaftaran merek tidak time-sensitive sama sekali. Merek juga menganut prinsip first to file, sehingga kelalaian seseorang untuk mendaftarkan suatu merek untuk barang/jasa yang ia perdagangkan bisa berakibat ia keduluan oleh orang lain mendaftarkan merek yang sama/mirip untuk barang/jasa sejenis, sehingga ia bisa kehilangan hak untuk mempergunakan mereknya sendiri yang sudah ia pergunakan lebih dahulu.¹³

¹² "Merek" <http://www.hki.co.id/merek.html> . Diakses 4 Agustus 2020

¹³ "Merek" <http://www.hki.co.id/merek.html> . Diakses 4 Agustus 2020

Merek menganut prinsip teritorial, yang artinya perlindungan merek hanya berlaku di negara di mana permohonan paten diajukan dan diberi. Untuk memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum Indonesia, maka sang inventor harus mengajukan permohonan merek di Indonesia, dalam hal ini ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Di sisi lain merek yang hanya didaftar di Indonesia, tidak memiliki perlindungan di negara lain. Untuk mendaftarkan merek di luar negeri, pemohon harus mendaftarkan merek tersebut sendiri-sendiri di masing-masing negara yang dikehendaki, dengan menunjuk Konsultan HKI Terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi negara tersebut, untuk menjadi Kuasa permohonan. Dalam kurun waktu 6 bulan sejak Tanggal Penerimaan pertama kali di Indonesia, pemohon bisa mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek yang sama untuk barang/jasa sejenis di negara lain yang sama-sama menjadi anggota Konvensi Paris dan mendapatkan Tanggal Penerimaan yang sama dengan Tanggal Penerimaan di Indonesia dengan menggunakan Hak Prioritas.

Beberapa wilayah sudah menerapkan sistem pendaftaran merek terpusat, seperti Benelux (Belanda, Belgia dan Luksemburg) di mana merek yang didaftar di sana akan terdaftar sekaligus di ketiga negara. Uni Eropa melalui sistem OHIM juga menerapkan sistem serupa untuk sekitar 22 negara Eropa. Hanya saja jika pada masa pemeriksaan merek yang didaftar tertolak di satu negara, maka akan berpengaruh pada seluruh permohonan,

sehingga masih banyak pemohon yang lebih memilih untuk mendaftar sendiri-sendiri di setiap negara.¹⁴

Sebelum mengajukan permohonan merek, sangat disarankan agar calon pemohon terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran apakah sudah ada merek yang terdaftar atau lebih dahulu diproses pendaftarannya milik pihak lain, yang memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya, dengan merek calon pemohon.

Salah satu kasus pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah kasus Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst. Dalam hal ini Ronny lukito sebagai Penggugat melakukan gugatan terhadap Budiman Tjoh sebagai tergugat 1 dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek sebagai turut tergugat.

Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha nasional yang telah memulai bisnis dan kegiatan usahanya dalam memproduksi tas sejak tahun 1970-an di kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan usaha dalam memproduksi tas ini Penggugat lakukan berawal dari skala kecil berupa industri rumahan. Pada tahun 1980-an Penggugat mulai mengembangkan bisnisnya dan telah memiliki berbagai lini produk tas dan produk aksesoris lain selain tas. Kegiatan usaha Penggugat ini kemudian bertransformasi menjadi industri

¹⁴ “Merek” <<http://www.hki.co.id/merek.html>>. Diakses 4 Agustus 2020

skala besar yang memproduksi berbagai produk tas dengan berbagai jenis/tipe sesuai dengan fungsi dan tujuan penggunaannya.

Bahwa sehubungan dengan diajukannya perkara gugatan pembatalan merek ini, sebagai pemohon yang beritikad baik, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di Turut Tergugat yaitu merek “EIGER” di kelas 25 dengan Nomor Agenda Permohonan D00.2014.019111, Bahwa apa yang Penggugat lakukan (mengajukan permohonan pendaftaran merek) sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek).

Bahwa pengajuan permohonan pendaftaran merek yang Tergugat ajukan di Turut Tergugat dan telah dikabulkan yaitu IDM000495808, Kelas 25 dengan jenis-jenis barang: kaos kaki, ikat pinggang (pakaian). Merek Tergugat Dapat Dibatalkan Berdasarkan Ketentuan Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Merek.

Penulis ingin menganalisis mengenai pelanggaran terhadap pendaftaran merek antara Penggugat dan Tergugat mengenai merek “EIGER”. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkatnya dengan judul **“Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 20 tahun 2016 Terhadap Perse-
lisihan Pendaftaran Merek EIGER Dalam Kasus Putusan Nomor
41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pengaturan pemeriksaan substantif merek dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pelaksanaan aturan permohonan pendaftaran merek dan pemeriksaan substantif merek EIGER dilihat dari putusan perkara Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian didasarkan keinginan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang ada pada rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami peraturan pendaftaran Merek dan pemeriksaan substantif yang diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 terhadap Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan aturan permohonan pendaftaran merek dan pemeriksaan substantif merek EIGER dilihat dari putusan perkara Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Akademis

Dilihat dari segi akademis, kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya dalam Merek

1.4.2 Segi Praktis

Dilihat dari segi praktis, kegunaan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang hukum mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan Merek. Penelitian ini juga dapat dijadikan informasi untuk kepehaman masyarakat khususnya para pengusaha bisnis dalam mendaftarkan Merek.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Isi dari bab ini merupakan materi pendahuluan yang berisi gambaran permasalahan singkat yang saling berkaitan untuk dikaji dalam penelitian ini, yang diuraikan dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan teori, dalam hal ini berupa teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan dilengkapi dengan landasan konseptual dari topik penelitian serta rumusan masalah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada topik yang penulis bahas dalam skripsi. Metode penelitian diuraikan melalui jenis penelitian, jenis data, dan pendekatan analisis

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang akan menjelaskan tentang pembahasan rumusan masalah mengenai pengaturan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pengaturan mengenai pemeriksaan substantif merek dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 serta pelaksanaan aturan pelaksanaan aturan permohonan pendaftaran merek dan pemeriksaan substantif merek dilihat dari putusan perkara Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang relevan dengan permasalahan.