

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Intellectual Property Rights atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya akan disebut dengan HKI) menurut Budi Santoso adalah suatu hak yang timbul dari hasil kemampuan intelektual seseorang dalam berbagai bidang yang telah menghasilkan suatu produk dan bermanfaat dalam kehidupan manusia.¹

HKI baru ada jika seorang manusia telah menggunakan kemampuan intelektualnya sehingga menghasilkan atau membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis oleh indera manusia.² HKI adalah hak yang lahir dari hasil kreativitas seseorang.³ Kreativitas yang dilahirkan atau dihasilkan oleh seseorang ini tentu saja tidak terjadi secara instan begitu saja, melainkan ada pengorbanan yang dikeluarkan dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu dan bahkan tidak jarang juga membutuhkan biaya untuk modal memulai karya-karyanya.⁴

¹ Kholis Roisah, *"Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual"*, (Malang: Setara Press, 2015), Hal 6

² Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *"Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)"*, Cetakan ke III, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), Hal 21

³ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, *"Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement Dan UU Merek Indonesia"*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol7, Nomor 3 November 2014, Hal 424

⁴ Rachmadi Usman, *"Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia"*, (Bandung: PT Alumni, 2003), Hal. 2-3

Dewasa ini permasalahan dalam perlindungan HKI bukanlah masalah bagi satu atau dua negara tertentu saja melainkan sudah menjadi masalah global yang harus diperhatikan secara khusus oleh seluruh negara di dunia.⁵ Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya negara-negara yang merasa penting akan keberadaan suatu perlindungan terhadap HKI agar produk atau hasil ciptaanya tidak ditiru tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.⁶ Oleh karena itu untuk pertama kalinya dibuat suatu perlindungan terhadap HKI dengan dibentuknya *Convention Berne (Convention For The Protection Of Literary And Artistic Work)* pada tahun 1886 dan *Paris Convention (The Paris Convention or the Protection Industrial Property)* pada tahun 1883.⁷

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara anggota yang telah ikut serta dalam aksi nyata untuk melindungi HKI. Hal ini terbukti dengan Indonesia telah meratifikasi *Paris Convention, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* pada tahun 1979 dan meratifikasi *Berne Convention* pada tahun 1997. *Paris Convention or the Protection Industrial Property* adalah konvensi yang mengatur mengenai perlindungan hak paten, model dan rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang dan

⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, Cetakan ke V, (Bandung: PT Alumni, 2006), Hal 23

⁶ Taryana Soenandar, “*Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara ASEAN*”, Cetakan ke II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 2

⁷ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit.*, hal 13-15

persaingan curang. Sedangkan *The Berne Union or Berne Convention* adalah konvensi yang melindungi hak cipta.⁸

Dengan telah ikut serta dan meratifikasi *Paris Convention, Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (yang selanjutnya akan disebut dengan WIPO) dan *Berne Convention*, maka Indonesia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan WIPO. WIPO merupakan suatu lembaga internasional yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani dan mengembangkan serta melindungi HKI di seluruh dunia.⁹

Seiring berjalannya waktu, negara-negara telah sepakat dan menandatangani perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* untuk memasukan perlindungan HKI ke dalam sistem perdagangan dunia *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*. Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* merupakan organisasi yang memudahkan untuk terjadinya perdagangan antar negara.¹⁰ Setelah itu, WTO mendirikan dan mengesahkan suatu forum khusus untuk membahas permasalahan HKI agar dapat terwujudnya perlindungan HKI yang efisien dan menguntungkan semua negara anggota di dunia ini, maka dibentuklah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property*

⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, Hal. 4-5

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Risa Amrikasari, “Peran *Trips Agreement* dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/> diakses pada 30 sept 2020

Rights (yang selanjutnya akan disebut dengan *Trips Agreement*).¹¹*Trips Agreement* hanya berlaku untuk negara-negara yang menjadi anggota WTO.

Standar yang telah diatur dan dikembangkan dalam *Trips Agreement* mengadaptasi pengaturan yang ada dari Konvensi Paris, Konvensi Bern dan Konvensi Roma.¹² Pengaturan yang dikembangkan oleh *Trips Agreement* menyediakan alternatif penyelesaian sengketa, yakni¹³ *Dispute Settlement Body* (DSB) dari WTO. Selain itu, negara yang dirugikan dapat mengambil tindakan balasan secara silang (*cross retaliation*).¹⁴

Indonesia sendiri telah meratifikasi *Trips Agreement* dalam bentuk Undang-Undang No 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Karena Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang No 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia¹⁵ maka Indonesia harus tunduk dan menetapkan aturan-aturan yang ada dalam konvensi Paris dan konvensi Bern dalam hukum nasional.¹⁶

HKI yang diatur dalam *Trips Agreement* dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Yang termasuk dalam Hak Cipta hanyalah segala

¹¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, Hal 23

¹² *Ibid.*, Hal 29

¹³ *Ibid.*, Hal 32

¹⁴ Kholis Roisah, *Op.Cit*, Hal 61

¹⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit*. Hal. 6-9

¹⁶ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Loc.Cit.*, Hal 29

sesuatu yang berkaitan dengan Hak Cipta.¹⁷ Sedangkan yang termasuk dalam Hak Milik Perindustrian antara lain adalah:¹⁸

1. Merek (*Trademarks, Service Marks, and Trade Names*);
2. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
3. Desain Produk Industri (*Industrial Design*);
4. Paten (*Patents*);
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs (Topographies) of Integrated Circuits*);
6. Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*);
7. Pengendalian Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences*).

Perlindungan hukum terhadap HKI pada prinsipnya merupakan perlindungan secara hukum yang diberikan kepada sang pencipta¹⁹ karena HKI bersifat eksklusif dan mutlak yang berarti hak tersebut dapat dipertahankan dan dapat menuntut jika ada pelanggaran atas haknya²⁰

Merek merupakan salah satu bagian dari HKI dan merek sendiri merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan manusia. Hampir

¹⁷ Alya Nuzulul Qurniasari, Budi Santoso dan Srtika Nanda Lestari, “*Kriteria Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukumnya Dalam Kasus Skyworth Group LTD Dan Linawaty Hardjono Berdasarkan Putusan Mahkamah RI Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018*”, Diponegoro Law Jurnal, Vol 8, Nomor 3 Juli 2019, hal 1704

¹⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hal.8

¹⁹ Taryana Soenandar, *Op.Cit.*, Hal 7

²⁰ Kholis Roisah, *Op.Cit.*, Hal 9

setiap barang yang ada disekeliling kita ataupun yang kita punya memiliki mereknya tersendiri. Tidak sedikit orang pula yang memang sudah terbiasa menggunakan satu merek tertentu atau menyukai kualitas dari suatu merek tertentu sehingga selalu mencari barang-barang dengan merek yang disukainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya merek akan memudahkan para konsumen untuk membedakan yang mana barang dari merek yang satu dengan merek yang lainnya.

Pada masa era perdagangan global yang semakin pesat ini, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai ekonomi yang melekat pada HKI yang dihasilkan oleh seseorang. Di sisi lain Merek dan Indikasi Geografis sendiri memiliki peran dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai, maka dari itu Undang-Undang Tentang Merek telah

diperbaharui dan digantikan oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengertian dari Merek terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa merek merupakan sebagai suatu tanda pengenal bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual beli dalam barang maupun jasanya.²¹

Setiap pelaku usaha yang memperjualbelikan barang atau jasa memerlukan suatu ciri khas berupa logo yang menarik dan mudah diingat agar konsumen dapat membedakan produk barangnya dengan produk barang milik orang lain, hal ini dikarenakan banyaknya barang-barang yang serupa namun belum tentu berasal dari pelaku usaha yang sama. Logo yang menjadi ciri khas pelaku usaha ini dikenal dengan sebutan merek. Merek mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai suatu pembeda yang dapat dipasarkan atau dipromosikan melalui iklan-iklan yang ada²² dan sebagai tanda pengenal.

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum untuk merek akan tetapi pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa pada nyatanya tetap saja sering kali terjadi pelanggaran

²¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, Hal, 321

²² Maulana Rifa'i Marpaung, "Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga)". *Skripsi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018, hal. 2

merek yang sering disalahgunakan oleh pelaku usaha lain untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Pada umumnya merek-merek terkenal yang lebih sering digunakan oleh pelaku usaha lain yang tidak bertanggung jawab dan beritikad tidak baik untuk menumpang ketenaran dari suatu merek terkenal tersebut. Oknum-oknum yang menumpang ketenaran pada suatu merek terkenal tentu sangat merugikan pemilik merek terkenal tersebut karena merek terkenal tentunya sudah memiliki kualitas yang telah dikenal dengan baik dan memiliki citra yang baik di mata masyarakat.

Hingga saat ini pengertian merek terkenal sendiri belum terdapat dalam Undang-Undang nasional kita, akan tetapi kita dapat menemukan pengertian dari merek terkenal dalam Undang-Undang Internasional, yakni dalam Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement*. T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana berpendapat bahwa “Suatu merek dinyatakan terkenal adalah apabila telah didaftarkan di dalam dan luar negeri, digunakan di negara yang bersangkutan, serta dikenal luas. Persyaratan di atas telah meliputi suatu proses sebab dan akibat, sehingga merek itu menjadi dan dinyatakan sebagai merek terkenal”.²³

Tommy Hendra Purwaka dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Merek” menjabarkan definisi merek terkenal adalah merek yang telah memiliki reputasi dan memiliki daya tarik yang tinggi dikalangan masyarakat karena

²³ Tommy Hendra Purwaka, “*Perlindungan Merek*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), Hal 25

telah dikenal reputasinya secara luas hingga negara-negara lain. Suatu merek dapat menjadi merek terkenal membutuhkan kerja keras baik dalam hal penelitian maupun pengembangan dan hal ini tentu membutuhkan usaha yang tidak murah dan membutuhkan waktu yang lama.²⁴

Merek merupakan aset perusahaan atau pelaku usaha yang harus dilindungi karena merek merupakan tanda pembeda, pengenalan serta sebagai citra perusahaan atau pelaku usaha itu sendiri sehingga setiap perusahaan atau pelaku usaha pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga citra perusahaannya karena tidaklah mudah untuk membuat suatu merek dikenal oleh masyarakat luas atau terkenal. Maka dari itu, setiap perusahaan atau pelaku usaha akan berusaha sebisa mungkin untuk menjaga citra perusahaan dengan cara tetap menjaga kualitasnya sesuai standart yang ada.²⁵

Hal seperti sengketa antara merek terkenal dengan merek yang menirunya sudah sangat sering terjadi di dunia perbisnisan. Di Indonesia sendiri pelanggaran merek terkenal sering kali terjadi, di mana pelaku usaha kecil di Indonesia sering meniru merek-merek terkenal yang ada.²⁶ Seperti contoh kasus sengketa merek terkenal pada merek HOT STAR milik Penggugat yakni Wang Ching-Lung yang merupakan seorang warga negara Republik Tiongkok

²⁴ Tommy Hendra Purwaka, *Op.Cit*, Hal 4

²⁵ Siti Marwiyah, “*Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*”, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 2, Nomor 1 Juni 2010, Hal. 40

²⁶ Maulana Rifa’i Marpaung, *Op.Cit.*, Hal. 8

(Taiwan) melawan merek HOT STAR milik Tergugat yakni Ocky Budijarto Karjono yang merupakan seorang Warga Negara Indonesia selaku Tergugat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis selaku Turut Tergugat.

Dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran hak merek yang bertentangan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada kasus ini, saat Tergugat mendaftarkan merek milik Tergugat, Undang-Undang yang berlaku ialah Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang di mana sejak tanggal 25 November 2016 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang merek telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang yang baru, yakni Undang-Undang NO 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek HOT STAR milik Penggugat telah berdiri sejak Tahun 1992 dan telah terdaftar dalam berbagai kelas di berbagai negara. Penggugat merupakan pihak yang sah dan memiliki wewenang dalam memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek HOT STAR dan variasinya di berbagai negara. Penggugat sendiri telah mendaftarkan merek HOT STAR di Indonesia dan telah terdaftar pada jenis kelas barang 43 pada tanggal 02 November 2011. Selain itu, Penggugat dengan merek yang sama telah mengajukan permohonan pendaftaran merek pada jenis kelas barang 29 pada tanggal 14 Desember 2018.

Sedangkan merek HOT STAR milik Tergugat telah terdaftar di Indonesia sejak tanggal 25 Oktober 2011 untuk jenis kelas barang 29 tanpa seizin dari Penggugat selaku pihak yang sah dan memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya.

Selain itu, merek HOT STAR antara milik Penggugat dan Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya, antara lain:

1. Terdapat persamaan gambar pada kedua merek;
2. Terdapat persamaan penulisan kata “HOT STAR” dan;
3. Terdapat persamaan dalam pengucapannya.

Adanya persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dengan Tergugat atas merek HOT STAR menunjukkan bahwa Tergugat telah dengan sengaja dan dengan secara sadar untuk meniru atau menjiplak serta membonceng merek terkenal milik Penggugat karena persamaan merek milik Penggugat dengan Tergugat sangatlah identik dan hanya terdapat perbedaan pada warna, tidak adanya karakter huruf china dan tidak ada tulisan “*large fried chicken*” pada merek milik Tergugat.

Penggugat meyakini bahwa tidak mungkin jika Tergugat secara independen menciptakan logo yang sama persis dengan merek milik Penggugat karena dari sekian banyaknya pilihan kata, desain dan logo merek milik Penggugat dan Tergugat sangatlah identik.

Terlihat jelas dari yang telah dipaparkan secara singkat di atas terdapat permasalahan dalam perlindungan merek terkenal untuk kelas barang yang tidak sejenis, maka dari itu penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pendaftaran merek terkenal yang diajukan untuk jenis kelas barang yang tidak sejenis dan dilakukan pada waktu yang berbeda dan bagaimana perlindungan hukum merek terkenal untuk jenis kelas barang yang tidak sejenis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis akan mengkaji dan menganalisis lebih lanjut putusan perkara No 66/Pdt.Sus-Merek/2018/Pn Niaga Jkt Pst mengenai pembatalan pendaftaran merek milik Tergugat dengan maksud akan dilakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelanggaran Hak Merek Terkenal Untuk Kelas Barang Tidak Sejenis (Studi Kasus No 66/Pdt.Sus-Merek/2018/Pn Niaga Jkt Pst)”**

1.2. Rumusan Masalah

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, maka timbul beberapa poin yang menjadi identifikasi masalah, yakni:

- 1) Bagaimana pendaftaran sebuah merek terkenal untuk jenis kelas barang yang tidak sejenis dengan waktu pendaftaran yang berbeda?
- 2) Bagaimana perlindungan merek terkenal untuk kelas barang atau jasa yang tidak sejenis pada putusan No 66/Pdt.Sus-Merek/2018/Pn Niaga

Jkt Pst ditinjau dari Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan *TRIPs Agreemeent*?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami serta memberikan informasi kepada pembaca mengenai sistem pendaftaran merek terkenal untuk jenis kelas barang yang berbeda sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami perlindungan merek terkenal untuk jenis kelas barang yang tidak sejenis dalam perkara No 66/Pdt.Sus-Merek/2018/Pn Niaga Jkt Pst ditinjau dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan *TRIPs Agreemeent*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau ilmiah dari penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperbanyak

referensi ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan merek terkenal di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian skripsi ini adalah agar dapat memberikan pemahaman akan konsep perlindungan merek bagi pemegang hak merek maupun bagi yang akan mendaftarkan mereknya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Tentang Pendahuluan

Bab ini mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, masalah-masalah yang diidentifikasi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tentang Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual dari berbagai variabel yang akan dibahas dalam skripsi ini. Kerangka teoritis dalam penelitian ini secara garis besar akan mengulas mengenai teori hak kekayaan intelektual (HKI) dan merek.

BAB III Tentang Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi, pendekatan permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan digunakan, serta metode analisis data.

Selain itu, dalam bab ini akan disebutkan mengenai skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya yang pernah mengulas topik yang sama atau memiliki kemiripan dengan penelitian.

BAB IV Tentang Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menjelaskan hasil dari analisis dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini terdapat analisis yang berpegangan dan berlandaskan oleh teori-teori yang sudah dipilih oleh penulis.

BAB V Tentang Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran atau rekomendasi hukum dari rumusan masalah dalam penelitian.