

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Globalisasi ekonomi telah didorong oleh kemajuan teknologi informasi serta transportasi, hal ini menyebabkan pemasaran produk dan investasi pada bidang perindustrian dalam negeri menjadi tidak terbatas hingga melewati batas negara.¹ Hak Kekayaan Intelektual berperan penting dalam perkembangan pembuatan dan pemasaran produk. Barang atau jasa yang hari ini diproduksi oleh suatu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa selama proses produksinya menggunakan HKI, dengan demikian perlindungan HKI atas barang yang bersangkutan sangat diperlukan.²

Indonesia mengakui Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diadopsi melalui perjanjian *TRIPS*. Hak atas merek dalam HKI merupakan salah satu bagian dari Hak Milik Perindustrian. Menurut “Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis” (yang selanjutnya disebut UU Merek), pengertian 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 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum

¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, “*Buku Ajar Hak Kekayaan intelektual (HKI)*”, (Yogyakarta, Deepublish, 2016), hal.55.

² Sulasno, “*Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*”, Desember 2012, Vol 3 No. 2 hal. 353.

dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam “*Article 15 Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)*” yang menetapkan bahwa “merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya”.³

Perlindungan hukum merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh Negara melalui pemerintah apabila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan diberikannya perlindungan hukum agar masyarakat terlindungi dari perbuatan penguasa yang melanggar hukum sehingga dapat terwujud keamanan serta ketertiban.⁴

Perlindungan merek terkenal diatur dalam “*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (1967) dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*” yang telah diratifikasi menjadi “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994”. Sesuai dengan “Pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement*” yang mengatur perlindungan hukum merek terkenal untuk barang tidak sejenis.⁵ Merek dianggap sebagai hak yang layak untuk dimiliki oleh pemilik atau pemegang merek karena secara alami, pemilik merek telah mencetuskan suatu

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op. Cit*, hal.55

⁴ Setiono, “*Rule of Law (Supremasi Hukum)*”, (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program versitas Sebelas ,2004), hal. 3.

⁵ Titon Slamet Kurnia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*”, (Bandung, PT Alumni, 2011), hal. 67.

nama atau logo sebagai identifikasi produknya.⁶ Manfaat perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh pemilik merek terkenal apabila ada pelaku usaha lain menggunakan merek yang sama dengan merek terkenal yang bersangkutan tapi untuk barang yang tidak sejenis. Hal ini dapat menyebabkan adanya hubungan antara barang-barang yang diperdagangkan dengan merek terkenal yang terdaftar sehingga dapat menyebabkan kebingungan publik yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terkenal tersebut. Pelaksanaan kewajiban internasional yang dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan turut serta dalam *TRIPs Agreement*, dengan dibentuknya aturan hukum nasional yakni “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek” yang telah diperbarui menjadi “UU Merek.”⁷

Dunia usaha dan bisnis yang terus berkembang mengenal berbagai macam merek, hal ini menyebabkan pelanggaran banyak terjadi terutama pada merek terkenal. Modus pelanggaran merek telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih, pelanggaran merek ini disebut *passing off* (pemboncengan reputasi). Dalam sistem hukum *Common Law*, *passing off* memiliki arti “pemboncengan merek atau pemboncengan reputasi dimana perbuatan mencoba meraih keuntungan dengan cara membongceng reputasi (nama baik) sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan.” *Passing off* adalah memberikan perlindungan hukum terhadap suatu barang atau jasa karena nilai dari produk tersebut telah mempunyai reputasi. Perlindungan hukum ini mengakibatkan pesaing bisnis tidak berhak menggunakan

⁶ Laina Rafianti, “Perkembangan Hukum Merek di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (Januari-April 2013), hal. 2.

⁷ Titon Slamet Kurnia, *Op. Cit.*, hal. 67.

merek, huruf-huruf dan bentuk kemasan dalam produk yang digunakannya. *Passing off* mencegah pihak lain untuk melakukan beberapa hal, yaitu:⁸

1. Memperdagangkan barang atau jasa seakan-akan barang atau jasa tersebut milik orang lain;
2. Menjalankan produk atau jasanya seakan-akan memiliki hubungan dengan barang atau jasa orang lain;

Passing off termasuk dalam pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena merupakan suatu upaya/perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang dapat menyebabkan terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat.⁹ Sistem hukum *Common Law* tidak membenarkan adanya pemboncengan merek (*passing off*) karena tindakan tersebut merupakan persaingan curang (*unfair competition*) yang dapat mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dikarenakan adanya pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Motif dari tindakan yang dilakukan didasari niat untuk mendapatkan jalan pintas agar produk atau bidang usahanya tidak memerlukan usaha membangun reputasi dan image dari awal lagi. *Passing off* juga sangat berpotensi untuk menipu konsumen karena menyebabkan kebingungan public (*public confusion*) ataupun *misleading* di masyarakat tentang asal-usul suatu produk.¹⁰

⁸ Sri Ahyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action For Passing Off", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27 No. 02, September 2012, hal. 540.

⁹ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, "Passing Off dalam Pendaftaran Merek" Edisi 3, 24 November 2014, hal. 255

¹⁰ Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar", Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 3, Desember, 2011, hal. 179.

Merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan dimana sistem administrasi merek sangatlah penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara melalui pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan syarat merek tersebut harus didaftarkan terlebih dulu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pentingnya pendaftaran merek bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek (cap, simbol, lambang) yang tentunya memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi.¹¹

Merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan didaftarkan. Mempunyai daya pembeda dengan merek lain adalah kuncinya, sehingga mewajibkan setiap orang atau badan hukum yang ingin mendaftarkan mereknya harus memenuhi syarat mutlak dari merek yaitu tanda yang dipakai harus dapat dibedakan dengan barang hasil produksi orang lain.¹²

Merek mengenal hak prioritas. Hak prioritas (*priority rights*) yang dalam pelaksanaannya dihubungkan dengan “prinsip pendaftaran pertama (*first to file*)”. Maka yang dianggap sebagai pemilik hak adalah pendaftar yang pertama.¹³ Hak Prioritas adalah hak yang diperoleh pendaftar Hak Kekayaan Intelektual, dimana

¹¹ Suyud Margono, “*Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*”, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011) hal. 79.

¹² S Suyud Margono, *Ibid*, hal. 67.

¹³ Dewi, Sinta “*Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia.*” Yustisia. Vol. 5 No.1

tanggal penerima di negara tujuan sama dengan tanggal penerimaan di negara asal yang berarti mendapat pengakuan. Hak prioritas timbul sebagai tanda perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di negara lain. Hak kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam perdagangan internasional.”¹⁴

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan hak prioritas atas merek berdasarkan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 pada Putusan 1065 K/Pdt.-Sus-Hki/2019 ?
2. **Bagaimana interpretasi hakim dalam pertimbangan hukum pada kasus merek Putusan Nomor 1065k/Pdt.Sus-Hki/2019 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek ?**

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Hak Prioritas atas merek berdasarkan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 pada Putusan 1065 K/Pdt.-Sus-HKI/2019.
2. **Untuk mengetahui interpretasi hakim dalam pertimbangan hukum pada kasus merek Putusan Nomor 1065k/Pdt.Sus-Hki/2019 telah sesuai dengan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek.**

1.4 Manfaat Penulisan

¹⁴ Sufiarina, “*Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif*”, Vol. 3 No. 2, 2012, hal. 266.

Manfaat Penulisan dari skripsi ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat meningkatkan kemampuan individu mahasiswa dalam menganalisa sebuah kasus.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang Kekayaan Intelektual mengenai merek.
- c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui terdapat banyak sengketa merek terkenal di Indonesia yang ditiru sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini mendasari faktor terjadinya kerugian pada pihak lain.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai contoh pandangan hukum bagi masyarakat bahwa di Indonesia terdapat banyak sengketa merek dagang yang timbul sebab terdapat kemiripan antara merek yang satu dengan merek lainnya. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih merek agar tidak tertipu dengan merek tiruan.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi motivasi serta pertimbangan bagi aparat hukum di Indonesia khususnya hakim dalam memutus perkara yang serupa.

d. Bagi Pemerintah (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual)

Pemerintah terutama Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam menyetujui permohonan pendaftaran merek harus lebih selektif agar dapat terhindar dari sengketa merek di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini terbagi dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terbagi dalam 5 (lima) sub bab yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan dari proposal skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pengertian dan tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual, Merek menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, Pelanggaran Merek dan Hak Prioritas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, teknik analisis data serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menjabarkan hasil penelitian penulis berkaitan

dengan pelaksanaan hak prioritas atas merek berdasarkan Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 pada Putusan 1065 K/Pdt.-Sus-Hki/2019 dan interpretasi hakim dalam pertimbangan hukum pada kasus merek Putusan Nomor 1065k/Pdt.Sus-Hki/2019.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian penulis berdasarkan rumusan masalah serta saran penulis.

