

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya.¹ Produsen dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya.² Tanda inilah yang disebut sebagai merek. Pemberian tanda pada produk sendiri sebenarnya sudah lama dikenal, sebelum adanya industrialisasi. Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali suatu produk, mengingat tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya.

Eksistensi merek pada mulanya hanya diakui untuk barang, hal ini sesuai dengan pendapat Molengraaf yang mengatakan bahwa merek dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga

¹ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, Jurnal *Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 49.

² M. Nurrachmad, 2012, *Segala Tentang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru, hlm. 54.

bisa dibandingkan dengan barang- barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Pengakuan merek terhadap merek jasa baru diakui sejak Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon tahun 1958 mengenai merek jasa sedangkan untuk Indonesia sendiri merek jasa telah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek (Selanjutnya disebut UU Merek).³ Sedangkan menurut pendapat Prof. R. Soekardono, juga memberikan rumusan bahwa merek ialah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.⁴

Hak kebendaan berbeda dengan hak perseorangan yang bersifat relatif, hak kebendaan adalah hak-hak kekayaan yang mempunyai ciri-ciri: bersifat absolut (bisa ditujukan kepada semua orang pada umumnya) dan yang lahir lebih dulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan melekat terhadap suatu benda tertentu. Oleh karenanya suatu hak kebendaan adalah suatu hak yang dapat dituntut terhadap setiap orang yang berkaitan dengan benda yang dihaki oleh seseorang, karena hak kebendaan itu sendiri adalah hak yang mengikuti kemanapun benda itu berada (*droit de suite*).⁵ Hak kebendaan ini jika dikaitkan dengan hak merek maka hak ini bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain

³ *Ibid.*, hlm. 55.

⁴ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 455.

⁵ Rondald Sinaga dan Roger, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 34.

untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.⁶ Bagi merek yang terdaftar ini kemudian akan mendapatkan sebuah perlindungan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut UU MIG) yang berbunyi sebagai berikut:

"Hak atas merek adalah 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 izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."⁷

Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Merek Kekayaan Intelektual (KI) membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Pendaftaran merek ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek terdiri atas 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui

⁶ Agung Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*. Jurnal Media Hukum, Vol. 18, No. 2, 2011, hlm. 177.

⁷ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 UU MIG.

pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlu dipahami, sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁸ Hak milik ini menurut Pasal 570 KUH Perdata merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak diperkenankan oleh hukum untuk mengganggu hak-hak orang lain.⁹

Praktiknya di dalam usaha perdagangan sendiri setidaknya terdapat pengkategorian dari merek-merek yang termasuk merek dagang. Pengkategorian tersebut merupakan bentuk tingkat level dari terkenalnya suatu merek oleh konsumen, tingkat merek tersebut diantaranya adalah merek yang memiliki standarisasi pengenalan biasa (*normal mark*), selanjutnya merek dengan standarisasi pengenalan terkenal (*well-known mark*) dan yang ketiga yaitu merek dengan standarisasi pengenalan termasyhur (*famous mark*). Dari ketiga pengkategorian merek tersebut sejatinya memiliki kedudukan yang berbeda di pandangan masyarakat atas sikap konsumerisme dari produk dagang yang memiliki reputasi

⁸ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, hlm. 53-54.

⁹ Rieda Husni Hasbullah, 2012, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta: Penerbit Indonesia, hlm. 60.

pengenalan merek yang berbeda-beda pula menurut 3 (tiga) standaritas pengenalan merek tersebut.¹⁰

Merek terkenal merupakan tanda yang memiliki reputasi baik yang tinggi diantara merek-merek lain dengan kualifikasi yang tinggi dari standaritas produknya dan kualitas yang bagus juga atas produk yang dihasilkan menjadikan hal tersebut terkenal dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat selaku konsumen atau pelanggan atas suatu barang atau jasa. Dari aktivitas tersebutlah sejatinya banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang searah dari perkembangan dunia bisnis yang tidak mengenal batas negara ataupun batas ruang dan waktu dengan skala nasional, regional ataupun skala internasional.

Pentingnya perlindungan hukum atas sebuah merek dagang juga didasarkan pada tergabungnya Indonesia ke dalam organisasi perdagangan dunia yakni *World Trade Organization* (WTO) yang melahirkan suatu kesepakatan bersama dalam bidang HKI (*intellectual property rights*) dengan produk perjanjian bernama *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Reputasi tinggi yang dimiliki oleh merek dagang terkenal (*well-known or famous mark*) tersebut dapat memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik nasional maupun internasional.¹¹ Salah satu tindakan pelanggaran merek yang sering terjadi adalah peniruan terhadap merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat umum yang merugikan berbagai pihak, baik itu produsen maupun konsumen. Bagi produsen pemalsuan mereknya oleh pihak lain akan mengurangi omset produksinya dan efek

¹⁰ Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha*. Syiar Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 99.

¹¹ *Ibid.*

lain adalah pengurangan buruh dan karyawannya. Bagi konsumen kerugian pada umumnya mendapatkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dari aslinya. Untuk itu pihak pengusaha pada umumnya mempunyai strategi atau cara tertentu untuk mengantisipasi adanya kecurangan – kecurangan terhadap mereknya dan akan melakukan suatu tindakan tertentu apabila terbukti adanya pemalsuan terhadap mereknya.¹²

Perkara peniruan terhadap merek-merek yang menjadi *Landmark Decisions* bagi yurisprudensi Indonesia ialah kasus merek Gucci dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3485 K/Pdt/1992 antara Guccio Gucci melawan AT. Soetedjo Hadinyoto. Pada Tahun 1992, menurut Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, menyatakan bahwa siapapun yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ialah pemilik merek tersebut. Namun, terjadi kesalahan pada proses pendaftaran merek tersebut, dimana Pihak Direktorat Merek tidak terlebih dahulu meneliti pendaftaran merek merupakan pemilik sah atas merek bersangkutan. Sistem pendaftaran semacam ini dikenal sebagai sistem yang pasif, dimana siapa saja dapat melakukan pendaftaran merek, tetapi tidak secara otomatis menciptakan sesuatu hak atas merek tersebut.

Fungsi pendaftaran merek adalah untuk memudahkan pembuktian tentang siapa yang merupakan pemakai pertama dari suatu merek. Sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, ternyata belum terjamin kelangsungan hak-hak seseorang atas merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu dapat saja menunjukkan

¹² Insan Budi Maulana, 2019, *Perlindungan Hukum Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

bahwa ialah yang terbukti terlebih dahulu menggunakan merek itu. Sistem pendaftaran semacam ini dikenal dengan sistem *pasif– deklaratif– negatif*.¹³

Mengakomodir tindakan pelanggaran merek di atas, dalam memberikan perlindungan pemegang hak merek terkenal di Indonesia seharusnya dapat diatur di dalam undang-undang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau hukum anti monopoli ataupun lebih khususnya pada undang-undang tentang merek oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi dalam undang-undang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau hukum anti monopoli pengaturan melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut UU LMP).

Muatan isi yang tertuang dalam UU LMP secara jelas dan detail hanya mengatur tentang usaha pencegahan tindakan monopoli perdagangan dan praktek-praktek komersial yang menghambat dan mencegah persaingan dalam pasar. Hal itu tersirat pokok pikiran bahwa adanya peraturan anti monopoli ditujukan hanya untuk memastikan bahwa adanya klausul yang memadai pada persaingan usaha di pasar secara terbuka ataupun tertutup atas barang atau jasa dan mencegah suatu badan usaha menjadi begitu kuat melalui praktek monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan.¹⁴ Selain itu, terdapat beberapa pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan merek terhadap persaingan usaha yang secara tersirat diatur di dalam KUHP, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang

¹³ Usman Rachmadi, 2013, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 50.

¹⁴ Ahmad Yakub Sukro, *Op. Cit.*, hlm. 114.

Perseroan Terbatas (PT), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang – undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana perlindungan hukum atas merek yang telah didaftarkan sehingga memberikan perlindungan bagi pemegang hak merek terdaftar di dalam praktik persaingan usaha curang, bagaimana penerapan pengaturan hukum merek terhadap praktek persaingan usaha curang serta bagaimana penegakan hukum dalam praktek persaingan usaha curang dalam melindungi merek tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul sebagai berikut: **“Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Terhadap Praktik Persaingan Usaha Curang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam perdagangan di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan pengaturan hukum merek terhadap praktek persaingan usaha curang?

¹⁵ Faisal Basri. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomi Internasional*. Jakarta: Kencana, h. 355 - 364.

- c. Bagaimana penegakan hukum dalam praktek persaingan usaha curang untuk melindungi merek terdaftar?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam perdagangan di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui penerapan pengaturan hukum merek terhadap praktek persaingan usaha curang;
- c. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam praktek persaingan usaha curang untuk melindungi merek terdaftar.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pemikiran baru dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum dalam praktik persaingan usaha di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum atas merek terdaftar terhadap praktik persaingan usaha yaitu, sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap pemegang hak merek terdaftar agar lebih patuh atas persyaratan-persyaratan tentang hak merek terutama mengenai perpanjangan hak merek agar perlindungan hukum terhadap hak tersebut dapat terus dinikmati oleh pemegang hak merek terdaftar;
- 2) Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kedepannya bagi pemerintah untuk mengiatkan program pendaftaran merek bagi masyarakat yang terlibat di dalam praktik persaingan usaha sehingga masyarakat dapat mendapatkan perlindungan hukum yang tepat;
- 3) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi hak merek terdaftar di dalam praktik persaingan usaha.