

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang unik yang dikaruniakan akal pengetahuan serta pemikiran yang tidak terbatas terhadap sesuatu hal di kehidupan, dimana hal tersebut pada era globalisasi ini sudah menjadi salah satu sumber daya yang berasal dari sebuah hasil pemikiran manusia yang bebas dan ekspresif itu sendiri dan kemudian disebut hak kekayaan intelektual.<sup>1</sup> Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa, yakni merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang (*Indication of Origin*).<sup>2</sup>

Pada masa sekarang ini, keberadaan merek menjadi semakin penting. Disekitar kita banyak merek-merek yang tersebar dan mungkin sedang kita pakai. Merek bukanlah hanya sekedar nama atau simbol saja, namun merek menjadi satu produk dari produk lainnya sekaligus menegaskan kualitas yang dimiliki merek tersebut. Merek menentukan seseorang dalam membeli suatu produk. Citra merek dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Apa yang menjadi keunggulan atau kekurangan

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal 17

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 207.

suatu merek dibandingkan dengan pesaing membentuk citra merek itu sendiri di benak seorang konsumen.<sup>3</sup>

Merek (*trademark*) sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membongceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.<sup>4</sup>

Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek adalah tanda pengenal asal suatu barang dan/atau jasa dihasilkan. Merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan baran maupun jasa. Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Merek merupakan identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran.<sup>5</sup> Selain untuk membedakan suatu produk dengan produk yang

---

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, <<http://eprints.umm.ac.id/33463/2/jiptummp-gdl-saifulbahr-45135-2-babi.pdf>>, diakses 20 Februari 2018

<sup>4</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 3-4

<sup>5</sup> Esti Aryani, *Pelanggaran Hak atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia*, <<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114773&val=5264>>, diakses 21 Februari 2018

lain, merek juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek terkenal.<sup>6</sup> Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka dapat menimbulkan adanya kompetitor yang beritikad tidak baik yang melakukan persaingan tidak sehat dengan cara meniru, membajak serta memalsukan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.<sup>7</sup>

Oleh karena merek adalah hal yang penting dalam dunia perdagangan, tidak jarang kita menemukan merek-merek yang khususnya sudah dikenal luas di masyarakat ditiru dan diperjualbelikan oleh produsen lain yang ingin mengambil keuntungan dari merek yang terkenal tersebut. Mereka memanfaatkan merek yang sudah terkenal tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri tanpa menyadari bahwa mereka telah melanggar apa yang sudah menjadi hak pemilik tersebut.

Merek yang merupakan bagian dari HKI adalah hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud, dalam hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang/jasa satu sama lain. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena dengan merek, suatu produk barang atau jasa dapat dibedakan asal, kualitas, serta jaminan keasliannya. Pemegang atau pemilik Merek berhak atas perlindungan merek karena mereka telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan merek mereka untuk dapat dikenal masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> OK. Saidin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” *Intellectual Property Right, cet.4*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal 359

<sup>7</sup> Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2011), hal 22

<sup>8</sup> Laina Rafianti, *Perkembangan Hukum Merek di Indonesia*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7 No 1 Januari-April 2013, < <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/364/323>>, hlm 1, diakses 23 Februari 2018

Pengaturan mengenai Merek di Indonesia pertama kali diatur dalam UU No 21/1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system* atau stelsel deklaratif). *First to use system* atau stelsel deklaratif artinya anggapan hukum timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak, sampai dapat terbukti sebaliknya. Selanjutnya UU No. 21 Tahun 1961 diubah dengan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, dengan beberapa perubahan mendasar. Perubahan pertama yaitu judul yang dipilih adalah UU Merek. Perubahan judul ini agar terlihat sederhana, namun mencakup pengaturan yang jelas. Hal ini guna mencakup merek jasa maupun merek dagang, bahkan mencakup pengertian merek kolektif. Perubahan yang kedua yaitu perubahan menyangkut sistem perolehan hak. Sebelumnya sistem yang dipakai adalah *first to use system* atau stelsel deklaratif, pada UU ini berubah menjadi sistem pendaftar pertama (*first to file* atau stelsel konstitutif). Penggunaan sistem konstitutif dimaksudkan agar lebih menjamin kepastian hukum. *First to file system* atau stelsel konstitutif artinya anggapan hukum timbul bahwa pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek adalah pihak yang berhak atas merek tersebut, sampai terbukti sebaliknya. Permohonan ini harus diajukan dengan itikad baik (*good faith*). Pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek tidak hanya diajukan berdasarkan kelengkapan formal saja, tetapi juga pemeriksaan materil atau substantif. Selain itu, dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman pada proses permintaan pendaftaran merek yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat

yang berkepentingan dengan pendaftaran merek untuk mengajukan keberatan (*inspraak*).<sup>9</sup>

Perubahan yang ketiga, dalam undang-undang ini diatur pendaftaran merek dengan hak prioritas. Keempat, UU No 19 Tahun 1992 ini juga mengatur saksi pidana, baik tindak pidana dengan kualifikasi kejahatan maupun pelanggaran. Selanjutnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs) dilakukan penyempurnaan ketentuan UU No. 19 Tahun 1992 melalui UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Merek. Namun pengaturan merek berikut penyempurnaan aturannya sangat tidak praktis. Selanjutnya untuk penyempurnaan dan kepraktisannya dibuat *single text* melalui UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka dirasakan peranan merek menjadi sangat penting terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan bebas. Pemberlakuan konvensi internasional di bidang merek dimulai dengan Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) melalui UU No 7 Tahun 1994, LN No 95 Tahun 1994, TLN No 3564 Tahun 1994. Pengesahan dilakukan oleh Pemerintahan RI pada tanggal 15 April 1994 dengan menandatangani *Final Act Embodying the Result of Uruguay Round of Multilateral Trade*. Dengan pengesahan ini, Indonesia mengesahkan dan memberlakukan persetujuan TRIPs yang terdapat dalam *Annex C Final Act*. Berdasarkan persetujuan TRIPs ditetapkan bahwa *Paris Convention for the Protection of*

---

<sup>9</sup> Rahmi Jened, *op.cit*, hal 15-16

*Industrial Property Rights (Paris Convention)* menjadi basis minimal pengaturan perlindungan merek yang harus dipatuhi oleh negara anggota WTO seperti tertuang dalam *Article 1 Paragraph 3* dan *Article 2* TRIPs yaitu<sup>10</sup>:

*Article 1 paragraph (3) TRIPs:*

Negara anggota (TRIPs) wajib memberikan perlakuan yang diatur dalam perjanjian ini kepada warga negara dari anggota lainnya. Dalam hal yang bersangkutan dengan hak kekayaan intelektual, warga negara dari Anggota lain wajib diperlakukan sebagai orang perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan yang diatur dalam Konvensi Paris 1967.

*Article 2 TRIPs:*

Sehubungan dengan Bab II, III dan IV dari Perjanjian ini (TRIPs), Anggota wajib mematuhi Pasal 1 sampai dengan 12, dan Pasal 19, dari Konvensi Paris 1967. Tidak ada hal dalam Bab I sampai IV dari Perjanjian ini yang akan memperlunak kewajiban yang anggota miliki untuk satu sama lain berdasarkan Konvensi Paris 1967.

Selanjutnya Indonesia mengesahkan dan memberlakukan secara penuh *Paris Convention* melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* melalui Keppres No. 17 Tahun 1997.<sup>11</sup>

Kasus yang ada dalam Putusan No 03/PDT.SUS – MEREK/2015/PN NIAGA MEDAN adalah kasus pembatalan merek. Pembatalan merek disebabkan karena persamaan nama merek antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat dinilai memiliki itikad yang tidak baik ketika mendaftarkan merek REZEKI yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang/jasa yang sejenis dalam kelas 35 dengan merek milik Penggugat.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 16-18

<sup>11</sup> *Ibid*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam kasus Putusan No 03/PDT.SUS – MEREK/2015/PN NIAGA MEDAN?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam kasus Putusan No 03/PDT.SUS – MEREK/2015/PN NIAGA MEDAN.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yang adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dapat dijadikan bahan referensi dan perkembangan ilmu hukum lebih khusus dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual mengenai Pembatalan Merek.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang merupakan pemilik dari suatu merek agar mereka dapat melindungi haknya sebagai pemilik suatu merek.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini merupakan garis besar mengenai materi-materi yang dibahas dalam bab per bab. Sistematika ini ditulis dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam membaca materi per materi yang ada. Sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang merupakan dasar penulis melakukan penelitian ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam landasan teori akan dipaparkan mengenai pengertian merek, fungsi merek, pendaftaran merek, jangka waktu perlindungan merek, pembatalan dan penghapusan merek serta ketentuan pidana yang mengatur perlindungan terhadap pemilik merek.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yakni, jenis penelitian, metode pendekatan, jenis data penelitian dan prosedur perolehan data serta sifat analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai analisis penulis terhadap rumusan masalah dengan menggunakan teori-teori yang penulis uraikan pada Bab II.



## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulis terhadap analisis pada Bab IV beserta saran dari penulis.

