

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari kata *Intellectual Property Rights (IPR)*. Secara substantif pengertian HKI itu sendiri dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹ Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan *Intellectual Property Rights (IPR)* adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuan dari HKI ini adalah untuk mendorong dan mengembangkan semangat untuk terus berkarya dan mencipta.²

Merek merupakan kategori Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu Hak Cipta dan Hak Milik Perindustrian. Hak Cipta dibagi menjadi Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta. Selanjutnya, Hak Milik Perindustrian diklasifikasikan

¹ Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual. (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal.2

² Achmad Maulidi, Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual, diakses dari <https://www.kanal.web.id/2016/10/hak-atas-kekayaan-intelektual.html>, Pada 12 November 2018

lagi menjadi Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.³

Di zaman yang semakin modern ini banyaknya berbagai pilihan merek dagang dari kelas atas hingga kelas menengah kebawah, mengakibatkan perkembangan sangat pesat dan membuat seluruh masyarakat Indonesia dengan mudah mendapatkan informasi kelebihan dan kekurangan dari berbagai merek dari media sosial maupun pembicaraan antar teman. Dengan demikian, munculnya berbagai merek di Indonesia menyebabkan para pemilik merek bersaing untuk mendapatkan keunggulan masing-masing dari masyarakat sebagai konsumen. Keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan para produsen seperti menjiplak merek yang terkenal.

Agar merek dapat digunakan, merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu. Pemegang merek akan diakui atas kepemilikan mereknya jika merek tersebut mendaftarkan mereknya. Sistem pendaftaran yang dianut oleh Indonesia harus didasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sistem yang konstitutif.⁴

Merek yang dibuat oleh produsen bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan

³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 16

⁴ Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal.67

pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen⁵.

Merek barang maupun jasa tertentu yang terkenal tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha memacu produknya bersaing dengan merek tersebut. Usaha untuk meraih predikat merek terkenal terhadap suatu produk bukan hal yang mudah. Pemilik merek membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk menjadikan mereknya menjadi merek terkenal. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.⁶

Salah satu cara untuk menjadikan mereknya dikenal oleh konsumen secara luas adalah dengan mendaftarkan mereknya di berbagai negara. Hal itu menuntut diperlukannya ketentuan dalam pendaftaran merek terkenal, karena apabila suatu barang sudah terkenal dengan merek tertentu maka merek inilah yang dijadikan pegangan untuk memperluas pasaran luar negeri dari barang yang bersangkutan.⁷

Dengan semakin terkenalnya suatu merek, maka semakin menambah kualitas dari produk yang dikeluarkan oleh suatu produsen, karena kebanyakan dari konsumen membeli suatu barang hanya dengan melihat dari keterkenalan merek tersebut. Maka nilai jual barang/jasa dari merek tersebut akan semakin tinggi. Jika merek tersebut sudah menjangkau

⁵ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 97

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 321.

⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 154.

tingkatan internasional dan sudah didaftarkan mereknya di beberapa negara belahan dunia, maka akan banyaknya konsumen yang tertarik untuk membeli produk dari merek tersebut.

Oleh karena itu, tidak aneh lagi jika pemegang merek terkenal memasang nilai tinggi pada setiap produk yang dihasilkannya karena merek terkenal menjadi suatu aset kekayaan yang setiap saat dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya. Dengan masuknya berbagai merek terkenal dalam hal perdagangan di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya penjiplakan merek-merek terkenal yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lokal untuk meraup keuntungan.

Di Indonesia sekarang ini merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang selanjutnya disebut UU Merek sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek ditegaskan apabila merek yang hendak didaftarkan mengandung unsur-unsur tertentu yang dilarang maka merek tersebut tidak dapat didaftar oleh kantor merek. Alasan ini dapat dimengerti karena perlindungan merek melalui sistem pendaftaran merek mempunyai tujuan tertentu, antara lain perlindungan bagi pelaku usaha yang menjadi pemilik merek, perlindungan konsumen, dan masyarakat luas melalui pencegahan dan penanggulangan segala bentuk persaingan curang, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Apabila terdapat pendaftaran merek yang berlawanan dengan tujuan tersebut

tentunya perlu dicegah. Undang-Undang Merek memperkenalkan tiga jenis merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kombinasi.⁸

Dalam tingkat internasional, perlindungan merek lahir dari *The Paris Convention For Protection Of Industrial Property* di Paris pada tahun 1883. Konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara saja yaitu: Brazil, Salvador, Perancis, Italia, Belanda, Belgia, Portugis, Spanyol, Swiss, Guatemala, dan Serbia. Sampai tahun 1974 saat WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menjadi *special agency* PBB, anggota konvensi Paris bertambah menjadi 116 Negara termasuk Indonesia dan Negara-negara berkembang lainnya serta Amerika Serikat dan Negara-negara maju lainnya.⁹ Tujuan dibuatnya Konvensi Paris adalah untuk mencapai unifikasi di bidang perundang-undangan merek, dengan harapan agar tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang mengatur soal merek secara *uniform* diseluruh dunia.¹⁰

Dewasa ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk memodifikasi suatu merek tertentu sangat merugikan para pihak tertentu. Tindakan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi merujuk kepada konsep itikad itikad tidak baik. Konsep itikad tidak baik ini dapat berupa dan berwujud dalam berbagai bentuk motif dan perilaku yang berpotensi

⁸ Ahmad Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005). hal.7

⁹ Harriet R. Freeman, *Reshaping Trademark Protection in Today's Global Village: Looking Beyond GATT'S Uruguay Round Toward Global Trademark Harmonization and Centralization* *ILSA Journal Of International & Comparative Law*, Volume 1, (Spring 1995), hal.73

¹⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 14

mengganggu tatanan sosial, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan dan merugikan kepentingan masyarakat lain.¹¹

Munculnya kasus-kasus pelanggaran yang ada di Indonesia menyangkut merek. Contohnya seperti pelanggaran merek yaitu penjiplakan merek, merek palsu, merek illegal, dll. Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan. Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif juga dalam melarang pihak ketiga yang tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu¹².

Oleh karena itu, jika terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal, maupun didaftarkan atas itikad tidak baik maka dapat diajukan pengajuan gugatan pembatalan merek pada pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UU Merek tahun 2001.

Kasus yang akan dianalisa oleh penulis sebagai masalah dalam penelitian ini adalah permasalahan dalam merek didaftarkan dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek terkenal asing. Yaitu antara Laverana GmbH & Co.KG sebagai Penggugat dan Irawan Gunawan sebagai Tergugat.

¹¹ Henry Sulisty, *"Pendapat Hukum atas Dugaan Pelanggaran Merek Campus"*, (Jakarta: Makalah, 19 Februari 2014), hal.1

¹² Dwi Rezki Sri Astarini, *Pengapusan Merek Terdaftar*, Cet. Ke-1 (Bandung: Alumni 2009), hal.10

Kasus mengenai pembatalan yaitu, sengketa merek Laverana GmbH & Co.KG pemilik merek terkenal Lavera dengan Irawan Gunawan. Bahwa Laverana GmbH&Co.KG merupakan sebuah perusahaan yang berasal dari Jerman, yang mendaftarkan pada kelas 3 yang bergerak di bidang kecantikan dan perawatan kulit dan badan dan juga kosmetik dengan merek Lavera milik Irawan Gunawan terdaftar pada kelas 3. Kedua merek tersebut terdaftar pada kelas merek yang sama. Dengan kepopuleran yang telah dimiliki oleh Merek Lavera, dimana kepopulerannya tersebut dapat dibuktikan dengan telah terdaftarnya Merek tersebut pada *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan juga pada beberapa negara di dunia beserta pengetahuan masyarakat akan Merek tersebut, maka terdapat kemungkinan adanya pihak yang dengan sengaja menggunakan Merek yang mirip dengan Merek aslinya dengan maksud untuk membonceng kepopuleran Merek Lavera asal Jerman tersebut.

Sebelum mengajukan gugatan pihak Laverana yang mana sebagai penggugat pihaknya melakukan penyelesaian masalah persamaan merek pada pokoknya tersebut dengan upaya damai tetapi tidak menemukan titik terang. Kemudian pihak Laverana mengajukan gugatan dengan Irawan Gunawan sebagai tergugat. Lalu gugatan pada Pengadilan Niaga tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi pihak Lavera sehingga pihak Laverana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga dikeluarkanlah Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa permohonan pihak Lavera

diterima oleh Mahkamah Agung dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 70/Pdt.Sus/Merek/2015/PN. Niaga. Jkt.Pst.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis dengan ini membahas skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan Itikad Tidak Baik (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Kasus Lavera).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal berdasarkan peraturan perundang-undangan merek di Indonesia?
2. Bagaimana pelanggaran merek yang dilakukan berdasarkan itikad tidak baik dalam putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Merek di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran merek dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh pengusaha lokal berdasarkan putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis dalam membuat skripsi ini memiliki dua manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diperoleh adalah untuk memberikan wawasan tambahan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Dengan adanya karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam mempelajari bidang HKI, khususnya merek

2. Secara Praktis

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan masukan baru dalam bidang Hukum atas Kekayaan Intelektual, khususnya dalam bidang Merek.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok-

pokok dari skripsi ini, yang disusun secara sistematis dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini Penulis membaginya menjadi dua sub bahasan yaitu, landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori uraikan secara garis besar tinjauan umum merek dan dibahas mengenai pengertian merek, jenis-jenis merek, fungsi merek, pendaftaran merek dan penyelesaian sengketa merek. Selanjutnya dalam landasan konseptual diuraikan tentang tinjauan umum merek terkenal dan diuraikan pengertian merek terkenal, kriteria merek terkenal, itikad tidak baik, dan persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Jenis penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Pendekatan Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab hasil penelitian, penulis akan menguraikan dua hal penting yang relevan dengan permasalahan yaitu menganalisis mengenai pengaturan merek terkenal di Indonesia dan menganalisa perbuatan itikad tidak baik dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2016, perkara pembatalan merek antara Laverana Gmbh.&Co.KG sebagai pemohon kasasi dengan Irawan Gunawan sebagai termohon kasasi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Isi bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran.