

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejauh ini, kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk bidang elektronik, telekomunikasi, dan transportasi telah memungkinkan berbagai komunikasi dan penyebaran informasi berlangsung sangat cepat, akurat, efisien dan efektif. Hal itu mendorong dan memfasilitasi kemajuan di bidang-bidang lain, yaitu sosial ekonomi, hukum dan hubungan antar bangsa. Dibiidang ekonomi, terbuka kesempatan seluas-luasnya bagi arus perdagangan barang dan jasa yang tidak terbayangkan sebelumnya dengan menembus batas-batas antar negara di dunia ini.¹

Dalam rangka hubungan ekonomi dan perdagangan, Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) dengan Undang-undang No. 7 tahun 1994.² Sebagai landasan pengaturan hubungan perdagangan diantara negara-negara anggota. Salah satu agenda WTO yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeited Goods (TRIPs)*.³

¹ Paingot Rambe Manalu, 2000, *Hukum Dagang Internasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 33.

² Undang-undang No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

³ Taryana Sunandar, 2007, *Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

World Trade Organization Agreement, tercantum 16 pasal dan menjelaskan secara lengkap fungsi-fungsi WTO, perangkat-perangkatnya, keanggotaannya, dan prosedur pengambilan keputusan. Tetapi, dalam perjanjian singkat ini juga terlampir sembilan belas perjanjian internasional yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari *WTO Agreement*, salah satunya adalah *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yaitu Pengaturan mengenai Aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan Hak Kekayaan Intelektual.⁴

Ketentuan-ketentuan TRIPs, terdiri dari 73 Pasal yang mencakup:⁵

- a. *Copyright and Related Rights.*
- b. *Trade Marks.*
- c. *Geographical Indications.*
- d. *Industrial Designs.*
- e. *Patents.*
- f. *Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits.*
- g. *Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses.*

Secara akademik, dalam *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam dua kelompok substansi, yaitu Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Industri. Lingkup Hak Cipta mencakup di dalamnya Hak Terkait atau *Neighboring Right*. Bidang yang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang.

⁴ Peter van den Bossche, et al., 2010, *Pengantar hukum WTO*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

⁵ O.C. Kaligis, 2008, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

Bidang seperti *integrated circuit* merupakan pengaturan baru yang sekaligus menandai hilangnya pengelompokan tersebut.⁶

Secara politis, tujuan penandatanganan persetujuan TRIPs adalah untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil untuk membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara menyeluruh, guna mewujudkan kesejahteraan manusia secara bersama dan seimbang.⁷

Indonesia sebagai salah satu negara anggota *World Trade Organization* telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang substansinya pengaturannya telah diadaptasikan dengan standar-standar perlindungan internasional.⁸

Sebagai negara berkembang Indonesia merupakan tempat investasi bagi negara-negara lain, baik investasi langsung maupun tidak langsung ataupun investasi dalam bidang hak kekayaan intelektual (HAKI) yang dapat berupa Merek, hak cipta, paten dan Hak Kekayaan Intelektual yang lainnya. HAKI merupakan salah satu alternative strategi untuk mendorong pembangunan ekonomi bangsa.⁹ HAKI adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda hasil dari kerja otak, hasil kerja rasio manusia.¹⁰

Dari segi pranata, HAKI dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis etika pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi

⁶ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2

⁷ Soedargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2001, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.6.

⁸ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

⁹ Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5

¹⁰ Cita Citrawinda, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual tantangan masa depan*, Jakarta, UI, hlm.17

intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.¹¹

Hak Kekayaan Intelektual perlu mendapatkan perlindungan karena penciptanya telah mencurahkan pikiran, tenaga dan biaya adalah wajar untuk mendapatkan kompensasi, apabila hak kekayaan intelektual tersebut digunakan untuk kepentingan komersial.¹² menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati ciptaannya, termasuk didalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh kreasi dan inovasi intelektualnya.¹³

Teori perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam suatu sistem kepemilikan yaitu : Pertama, menurut John Locke: hak milik adalah hak yang dimiliki seseorang terhadap benda sejak manusia itu dilahirkan. Dalam hal ini benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Teori ini mengkaitkan konsep kepemilikan dengan hak asasi manusia. Kedua, menurut Frederich Hegel: yang mengkaitkan hak etik dengan hak negara yang intinya adalah eksistensi dari kepribadian.¹⁴ Ketiga, diluar konsepsi teoritik yang mendasar di atas, menurut Todung Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana, terdapat pendekatan teori yang terkait dengan persyaratan untuk diakui suatu merek merupakan merek terkenal yaitu apabila terdaftar di dalam dan di luar negeri, digunakan

¹¹Tim Lindsey dan Eddy Damian, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm.79.

¹²Budi santoso, 2009, *Pengantar HKI dan audit HKI untuk perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.3

¹³Rochelle Cooper Dryfuss, Intellectual Property Law, dalam Fundamental of American Law, Newyork, Oxford University Press, 1998, hlm.508, dalam H.D.Effendy, Hasibuan, 2003, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, FH UI, Jakarta, hlm.16.

¹⁴Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.15

di negara yang bersangkutan, serta dikenal luas oleh anggota masyarakat.¹⁵ Selanjutnya keempat, dalam Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu¹⁶:

- a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

Dalam Teori Keadilan dijelaskan, hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia, “Tatanan” adalah suatu sistem aturan, yang mana Hukum hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.¹⁷ Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika membatasi perhatian kita pada satu kesatuan yang tersendiri. Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut, selain itu keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum

¹⁵ Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.183.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158

¹⁷ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, hlm. 3

memang harus mengakomodasikan ketiganya.¹⁸ Ketiga hal tersebut dapat mewujudkan penegakan hukum yang baik dan dapat dirasakan oleh setiap individu, yang dijamin oleh negara melalui peraturan-peraturan. Dalam hal ini, pasal 3 Undang-Undang Merek memberikan hak eksklusif dan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar. Adapun definisi merek yaitu:

Dalam *Article 15 TRIPs* diberikan definisi tentang merek sebagai berikut: *(Any sign or any combination of sign capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertaking shall be capable of constituting a trademark, such as sign in particular words including personal names, letters, numeral, figurative elements with combination of colours as well as combination of such sign, shall be eligible for registration as trademarks...)*

Terjemahan bebas: (Setiap tanda atau kombinasi tanda yang memiliki kemampuan pembedaan barang atau jasa dari suatu perusahaan dari perusahaan lain dapat dinyatakan sebagai suatu merek, seperti tanda kata-kata khusus, termasuk nama perorangan, huruf-huruf, angka-angka dan elemen figuratif lainnya dan kombinasi dari warna sebagaimana kombinasi tanda-tanda tersebut harus dapat didaftarkan sebagai merek ...).

Hal senada tentang definisi merek diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai berikut: Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa". Dalam perkembangannya Undang-Undang No.15 Tahun 2001 diganti dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁹

Selanjutnya ketentuan *Article 16 TRIPs Agreement* menentukan hak eksklusif pemilik merek terdaftar, sebagai berikut:

The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the

¹⁸ Ibid. hal. 4

¹⁹ Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252)

course of trade indential or similar for goods or services which are identical or similar those in respect of which the trademarks is registered where such use would result in a likelihood of confusion...

Terjemahan bebas: (Pemilik Merek terdaftar harus memiliki hak eksklusif untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang secara tanpa izin dari penggunaan tanda perdagangan yang mirip atau identik untuk barang atau jasa yang mirip atau identik yang terkait dengan Merek terdaftar, dimana penggunaan semacam itu akan menyebabkan semacam kebingungan ...).

Definis tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Menurut hukum Indonesia, perlindungan merek hanya diberikan kepada Pemilik Merek Terdaftar yang beritikad baik. Pendaftaran merek harus memenuhi persyaratan formil dan materiil. Persyaratan formil menyangkut persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001. Sedangkan persyaratan materiil menyangkut itikad baik (*good faith*) vide Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001, alasan absolut (*absolute grounds*) vide Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 dan alasan relatif (*relative grounds*) vide Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001.

Berkaitan dengan merek yang menyerupai merek pihak lain atau dapat membingungkan, telah diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris:

The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request on an interest party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of trademark which constitutes a reproduction, an imitation or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country registration or to use well-known in that country as being already the marks of a person entitled to the benefit of this Convention and used for identical or similar goods. These provision shall also apply when the essential

part of the marks constitutes a reproduction of any such well-known mark or imitation liable to create confusion therewith.

Terjemahan : Negara peserta diminta menolak (baik berdasarkan Perundang-undangan merek yang dimiliki atau berkepentingan) permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang sama dengan, atau merupakan tiruan dan atau dapat menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi dan digunakan pada produk yang sama atau sejenis.

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan *brand image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perseorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum.²⁰

Pada prinsipnya, pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Merek, yang mana sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file principle*, diberikan kepada pendaftar pertama dan mempunyai hak eksklusif atas merek yang terdaftar tersebut dalam jangka waktu 10 tahun dan tidak diperbolehkan pihak lain menggunakannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin dari pemilik merek atau pemegang hak.²¹

²⁰ Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm.91

²¹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2002, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, Citra Aditya, Bandung, hlm.79.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif pemilik merek terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, diperolehnya hak atas merek adalah melalui proses pendaftaran. Oleh karena itu, pendaftaran merupakan syarat mutlak bagi pihak yang berkepentingan untuk melindungi dan mendapatkan pengakuan secara sah.

Dalam hal terjadi sengketa merek, peradilan mempunyai peranan penting dalam penentuan kepemilikan merek, terutama dilingkungan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan pedoman oleh peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung memiliki perangkat kebijakan dalam memeriksa perkara merek untuk dijadikan pedoman oleh semua pengadilan di Indonesia sebagai berikut:²²

- 1) Harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas dan persaingan bebas. Suasana dan iklim demikian dapat tercapai dan terwujud, apabila semua bangsa menghormati merek dagang siapa saja yang memasuki pasar nasional dan internasional. Siapapun dilarang melakukan persaingan curang dalam segala bentuk yang dapat menyesatkan anggota masyarakat dalam bentuk:
 - a) Peniruan merek orang lain;
 - b) Reproduksi merek milik orang lain;
 - c) Penerjemahan merek milik orang lain.

Dengan demikian, segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan dan membingungkan terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh, dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

²² Titon Slamet Kurnia, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 190.

- 2) Setiap merek menampilkan wujud yang bernilai moral, materiel, dan komersial sehingga itikad baik yang melekat pada merek merupakan suatu bentuk hak milik.

menurut pendapat Zainal Asikin bahwa tidak hanya merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia, bahkan yang belum masuk ke dalam yurisdiksi Indonesia pun merek terkenal tersebut berhak atas perlindungan hukum dari Pemerintah Indonesia.²³

Merek merupakan salah satu bidang HAKI yang digunakan oleh banyak pihak untuk melindungi aktivitas bisnisnya dalam perdagangan. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU.No.15 Tahun 2011 tentang Merek, dijelaskan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek (*trademark*) merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.²⁴ Peranan Merek menjadi lebih penting di era global, terutama dalam menjaga Persaingan Sehat. Dalam kaitan ini, perlindungan diberikan bukan karena dilihat sebagai upaya yang secara mendasar untuk berlaku jujur dalam kegiatan perdagangan. Namun, produk yang dihasilkan oleh produsen dapat diidentifikasi berdasarkan sumber asalnya. Hal terpenting yang menjadi tujuan hukum Merek adalah setiap tanda yang digunakan sebagai Merek memiliki kemampuan untuk

²³ Ibid. hlm.196

²⁴ Rahmi Jened, Op.Cit. hlm. 160

membedakan (*capable of distinguishing*) atau memiliki daya penentu (*individualising*) barang atau jasa yang satu dengan lainnya.²⁵

Merek harus mempunyai daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Artinya, merek mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa dari perusahaan lainnya.²⁶ Sedangkan menurut M. Djumhana dan R. Djubaedillah, merek mempunyai beberapa fungsi, antara lain:²⁷ Merek berfungsi menghubungkan barang dan jasa yang dihasilkan dengan produsennya, memberikan jaminan atau kualitas, merek sebagai sarana promosi; dan merek merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.

Dari segi prosedural, pendaftaran merek dalam kepustakaan dikenal dua sistem yaitu, sistem konstitutif dan sistem deklaratif.²⁸ Sistem konstitutif yaitu pendaftaran merek adalah hal yang mutlak. Pendaftaran merek menimbulkan hak atas merek, sedangkan merek yang tidak didaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sistem deklaratif yaitu: pendaftaran merek tidak merupakan suatu keharusan. Pendaftaran merek hanya untuk pembuktian bahwa pendaftar merek adalah pendaftar pertama dan tidak melahirkan suatu hak. Permohonan pendaftaran merek di Indonesia harus ditandatangani oleh pemiliknya atau kuasanya.²⁹

²⁵ Rahmi Jened, 1997, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, hlm. 4

²⁶ Abdul kadir muhammad, 2001, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.120

²⁷ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.170

²⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.331

²⁹ Ok. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali press, Jakarta, hlm.399

Dengan dianutnya sistem pendaftaran secara konstitutif dalam undang-undang merek telah melahirkan hak dan memberikan perlindungan kepada pemiliknya. Adapun pengertian hak menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum³⁰.

Perlindungan hukum terhadap merek terkadang tidak berjalan sebagaimana semestinya, seperti adanya gugatan terhadap merek yang telah terdaftar, yang menganggap merek terdaftar tersebut dianggap terdapat indikasi pelanggaran merek dengan didaftarkannya merek-merek yang sepatutnya tidak dapat didaftar, semisal memiliki persamaan dengan merek terkenal ataupun mempunyai persamaan dengan merek oranglain yang sudah terdaftar terlebih dahulu atau pendaftaran merek dengan itikad buruk.³¹

Dalam membahas mengenai merek tidak terlepas dari adanya sengketa merek, baik yang sedang dalam proses permohonan pendaftaran maupun merek yang telah terdaftar dan produk atas merek tersebut telah beredar dan dikenal secara luas oleh masyarakat. Seperti halnya, contoh sengketa merek beberapa tahun terakhir ini, yaitu sengketa merek IKEA, yang dimiliki oleh perusahaan asal swedia yaitu Inter Ikea System B.V, yang bersengketa dengan Perusahaan asal Surabaya, yaitu PT Ratania Khatulistiwa, yang merupakan pemilik merek terdaftar IKEA.³² Dan sengketa merek BMW yaitu BMW (*Beyerische Motoren Werke*) perusahaan asal Jerman, yang mengeluarkan produk otomotif, bersengketa dengan Henrywo sebagai

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.38

³¹ Suyud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan hak cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.30.

³² [http:Detik.com](http://Detik.com), diakses tanggal 19 April 2017.

pemilik merek terdaftar BMW (*Body Man Wear*) untuk produk fashion.³³ Selain itu, terdapat juga sengketa merek accu GS yang dimiliki oleh GS Corporation, bersengketa dengan merek accu GISI, yang dimiliki oleh PT Battery Gramitrama.³⁴

Permasalahan merek terdaftar dan perdagangan atas produk-produk, selain dialami oleh banyak pihak yang terlibat dalam perdagangan. Permasalahan pelanggaran merek pun salah satunya dialami oleh Perusahaan Rokok Jaya Makmur yang digugat oleh PT Gudang Garam, Tbk atas produknya berupa rokok dengan merek Gudang Baru+Lukisan.

Perusahaan Rokok Jaya Makmur berawal dari industri rokok rumahan yang didirikan oleh ayah dari H. Ali Khosin, SE., pada tahun 1967. Setelah ayahnya meninggal, industri rokok tersebut diwariskan dan dilanjutkan pengelolaannya oleh H. Ali Khosin, SE., dengan mengeluarkan produk rokok pada tahun 1995 dengan merek Gudang Baru+Lukisan, yang diperpanjang dengan sertifikat merek Nomor Registrasi dan IDM 000032226 tertanggal 21 Maret 2005 dan Nomor Registrasi IDM000042757 tertanggal 14 Juli 2005.³⁵

Adanya produk rokok merek Gudang Baru+Lukisan, yang telah cukup lama beredar di pasaran dan telah dikenal oleh konsumen pencinta rokok, membuat pihak PT Gudang Garam, Tbk., merasa dirugikan karena menganggap merek Gudang Baru+Lukisan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek rokok yang dimiliki PT Gudang Garam yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor Registrasi IDM000384516, IDM00034489,

³³ [http:Hukumonline.com](http://Hukumonline.com), diakses tanggal 19 April 2017.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ <http://www.Radar online.com>, diakses tanggal 15 Juli 2015.

IDM000344493, dan IDM000014007 untuk jenis barang yang sama dikelas 34. Kemudian PT Gudang Garam, Tbk., mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Gudang Baru + Lukisan terhadap Perusahaan Rokok Jaya Makmur pada Pengadilan Niaga Surabaya.

Setelah melalui proses persidangan, akhirnya Pengadilan Niaga Surabaya, pada pokoknya menyatakan merek “Gudang Baru+Lukisan” milik Tergugat (Perusahaan Rokok Jaya Makmur) memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam milik Penggugat (PT Gudang Garam, Tbk).³⁶ Atas putusan tersebut Perusahaan Rokok Jaya Makmur mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan telah diputus pada tanggal 22 April 2014 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.04/HKI-Merek/2014/Pn.Niaga.Sby., tanggal 12 September 2013 serta menolak seluruh gugatan Penggugat (PT Gudang Garam, Tbk).³⁷

PT Gudang Garam, Tbk., selain mengajukan gugatan pembatalan merek Gudang Baru pada Pengadilan Niaga Surabaya, juga telah membuat Laporan Pidana terhadap Pemilik Perusahaan Rokok Jaya Makmur yaitu H. Ali Khosin, SE., yang diduga telah melakukan perbuatan pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek pihak lain yang terdaftar untuk merek dagang/jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan, sebagaimana termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepanjen, Jawa Timur.

³⁶ Putusan Kasasi Perkara No.162/Pdt.Sus-HKI/2014, hlm.15

³⁷ Ibid. hlm.39

Adapun Amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 645/Pid.Sus/ 2011/PN.Kpj. tanggal 7 Maret 2012, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya No.:297/Pid/2012, pada tanggal 23 Juli 2013, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa H. ALI KHOSIN, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,³⁸ Atas Putusan Pidana tersebut, H. Ali Khosin, SE., mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2015, berdasarkan bukti-bukti baru (Novum) termasuk Putusan Kasasi No.162K/Pdt.Sus.HKI/2014.

Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali yang mengadili perkara pidana tersebut telah menjatuhkan putusan Peninjauan Kembali dengan No.:104PK/Pid.Sus/2015, pada tanggal 10 November 2015, dimana dalam Putusan tersebut terdapat *Dissenting Opinion* dari satu Hakim Agung.

Adapun Putusan Peninjauan Kembali pada pokoknya menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon H.Ali Khosin, SE., dan menguatkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kepanjen No.:645/Pid.Sus/ 2011/PN.Kpj. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.:297/Pid/2012., yang pada pokoknya menyatakan H.Ali Khosin, SE., telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk jenis barang yang

³⁸ Putusan Peninjauan Kembali No.104PK/Pid.Sus/2015, hlm.8

sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan. Selain itu, Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan pada H.Ali Khosin, SE.³⁹

Permasalahan sengketa merek “Gudang Garam” dengan “Gudang Baru+Lukisan”, baik yang bersifat perdata maupun pidana telah menghasilkan dua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrerah Van Gewisjde*) dan atas kedua putusan tersebut telah saling bertentangan baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amarnya satu dengan yang lainnya terhadap subjek dan objek hukum yang sama.

Adapun putusan pengadilan dalam lingkup Mahkamah Agung R.I., dimana Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, menyatakan Merek Gudang Baru yang dimiliki H.Ali Khosin, SE., tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Hal ini secara hukum memberikan perlindungan kepada pemilik merek Gudang Baru tersebut dan atas merek tersebut sampai saat ini masih terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tetapi dalam perkara pidana, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.645/Pid.Sus/2012/Pn.Kpj *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya No.:297/Pid/2012/PT.SBY, yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman pidana kepada H. Ali Khosin, SE., terkait penggunaan merek yang pada pokoknya mirip dengan milik pihak lain yaitu PT Gudang Garam, Tbk.,

³⁹ Ibid, hlm. 27

Perbedaan dua Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut dalam suatu sengketa merek yang sama baik subjek maupun objek hukumnya, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terlindunginya hak-hak hukum pemilik merek terdaftar, yang dilindungi oleh undang-undang merek.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat topik dualisme perlindungan hukum tersebut dalam tesis, dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR “GUDANG BARU+LUKISAN” YANG DIANGGAP MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR LAINNYA “GUDANG GARAM”. (Analisis Sengketa Merek Putusan Perdata Khusus Mahkamah Agung No.:162K/Pdt.Sus-Haki/2014 dan Putusan Pidana Khusus No.:104PK/Pid.Sus/2015)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar Gudang Baru+Lukisan, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Perdata Khusus Mahkamah Agung No.:162K/Pdt.Sus-Haki/2014 ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menghukum pidana Pemilik Merek Terdaftar Gudang Baru+Lukisan dalam Putusan Pidana Khusus No.:104PK/Pid.Sus/2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai penelitian ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan jawaban yang akan diangkat oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar Gudang Baru+Lukisan, yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.162/ Pdt.Sus.Haki/ 2014;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis suatu pertimbangan hukum atas putusan mahkamah agung pada tingkat Peninjauan Kembali No.: 104PK/Pid.Sus/2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat sebagai bahan bacaan serta sumber informasi tambahan dalam memahami permasalahan terkait perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pada umumnya, dan merek pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan para pemerhati hukum dibidang hak kekayaan intelektual, sehingga para pihak yang terlibat dalam praktik penegakan hukum

kekayaan intelektual dapat menerapkan hukum sebagaimana semestinya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR “GUDANG BARU+LUKISAN” YANG DIANGGAP MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR LAINNYA “GUDANG GARAM”**. (Analisis Sengketa Merek Putusan Perdata Khusus Mahkamah Agung No.:162K/Pdt.Sus-Haki/2014 dan Putusan Pidana Khusus No.:104PK/Pid.Sus/2015).

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, maka sistematikan penulisan ini akan disusun dalam tiap-tiap bab, masing-masing bab terdiri atas sub bab. Adapun penyusunan ini digunakan bertujuan untuk mempermudah penulisan dan mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya pada Bab II, Penelitian akan memberikan gambaran secara umum dan teoritis yang berhubungan dengan sejarah dan perlindungan merek baik berdasarkan ketentuan *Trade Related Aspects of*

Intellectual Property Rights (Trips) maupun Undang-Undang tentang Merek. Perlindungan hukum atas Merek terdaftar dan selanjutnya membahas mengenai penegakan dan penerapan hukum merek baik secara perdata maupun pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Selanjutnya pada Bab III, akan dibahas mengenai bentuk penelitian hukum normatif, dengan jenis data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder terkait permasalahan sengketa merek gudang garam dengan gudang baru, dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yang dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif dalam penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Berikutnya pada Bab IV, penulis akan membahas mengenai kepemilikan Merek Gudang Baru+Lukisan yang terdaftar pada Daftar umum merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sampai dengan adanya gugatan perdata dan laporan pidana oleh PT Gudang Garam, Tbk., terhadap Perusahaan Rokok Jaya Makmur, yang berujung pada Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya dua putusan yang berbeda dan saling bertentangan antara putusan perdata dengan putusan pidana dalam kasus merek gudang baru+Lukisan yang diduga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PT Gudang Garam, Tbk. Dimana dalam pertimbangan putusan perdata No.162K/Pdt.Sus-Haki/2014, Mahkamah Agung menyatakan H. Ali Khosin, SE adalah pemilik merek terdaftar Gudang Baru + Lukisan dan tidak meniru merek pihak lain. Akan tetapi

dalam putusan pidana No.104PK/Pid.Sus/2015, Mahkamah Agung menyatakan H. Ali Khosin, SE terbukti meniru merek milik pihak lain.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V, Penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran atas permasalahan dalam penelitian ini.

