

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi menyebabkan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan memiliki pengaruh dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang terdampak dari globalisasi adalah perdagangan internasional. Globalisasi membuat perdagangan internasional berkembang sangat pesat. Negara - negara di berbagai belahan dunia berlomba-lomba untuk menghasilkan sebuah produk yang inovatif dan dibutuhkan oleh banyak negara. Hal ini menyebabkan timbulnya daya saing antar negara untuk menjadi produsen yang unggul dan dapat menjadi aktor dalam perdagangan internasional. Daya saing suatu negara ini tentunya tidak lepas dari kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan dapat diperdagangkan secara global.

Perdagangan sendiri tidak mungkin terlepas dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah Hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Karya intelektual yang dimaksud adalah pada bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan tersebut menyebabkan karya yang dihasilkan memiliki nilai dan jika ditambahkan dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati

maka nilai ekonomi tersebut menimbulkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual.¹

Sistem HKI merupakan Hak Privat (*Private Rights*) dimana seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Seseorang dapat dengan leluasa menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan bebas yang tidak bertentangan dengan kesusilaan serta tidak merugikan kepentingan umum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan². HKI berperan untuk mencegah adanya kesamaan dalam suatu karya dengan cara mendaftarkannya ke instansi yang berwenang.

Di Indonesia HKI berada dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan DJKI ini memiliki beberapa fungsi diantaranya: Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual,

¹ Klinik konsultasi HKI, "Panduan Pengenalan HKI". <https://kemenperin.go.id> , diakses pada 31 Agustus 2021.

² Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* , (Yogyakarta :Penerbit Medpress Digital, 2013), hal. 7

kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri³.

Dalam rangka upaya menciptakan kepastian hukum demi perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan di bidang kekayaan intelektual seperti, Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek, menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

³ Dgip.id, "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual". <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>, diakses pada 31 Agustus 2021.

Secara umum Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat dibagi menjadi dua yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Sedangkan Hak atas Kekayaan Industri adalah Hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri merupakan hak yang sangat penting untuk didaftarkan sebuah perusahaan yang berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang mungkin dapat merugikan perusahaan seperti tindakan plagiarisme. Hak Kekayaan Industri terdiri dari hak Paten, Merek, Desain industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.

Merek merupakan salah satu komponen dari HKI yang memiliki peran penting dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 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 dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh

⁴ UU 28/2014 Tentang Hak Cipta.

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa⁵. Merek memiliki fungsi utama sebagai pembeda dari suatu produk barang maupun jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Merek digunakan untuk memberikan identitas terhadap barang dagangan atau produksi satu perusahaan atau jasa dengan barang atau produksi perusahaan atau jasa lain yang sejenis.

Jika suatu barang diproduksi tanpa menggunakan merek tentu konsumen akan sulit membedakan barang atau jasa dari suatu produk perusahaan yang satu dengan perusahaan lain, disamping itu konsumen juga akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan produk tersebut di pasaran kecuali melalui pembelian secara langsung pada tempat produksinya atau ditawarkan secara langsung oleh produsen ke konsumen⁶. Selain itu, merek juga dapat menjadi alat promosi sehingga dapat mempromosikan hasil produksi cukup dengan menyebut Mereknya saja.

Pendaftaran Merek ini dapat dilakukan dengan langsung mengajukan permohonan ke kantor DJKI. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang pendaftaran merek dapat dilakukan secara online dengan mengakses *website* merek.dgip.go.id dan mengikuti seluruh alur prosesnya. Merek yang telah terdaftar akan mendapatkan

⁵ UU 20/2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶ Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.1 (2010), hal. 40.

perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek dan dapat diperpanjang. Pendaftaran merek memiliki fungsi yang sangat penting bagi pelaku usaha. Merek yang terdaftar dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang telah didaftarkan. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftar oleh orang lain untuk barang/jasa dan sejenisnya; dan dapat menjadi dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran barang/ jasa sejenisnya.

Indonesia menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak atas merek. Berdasarkan sistem *first to file* tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First to file system* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi

prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah⁷.

Mekanisme pendaftaran merek juga diatur secara Internasional melalui *The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks* pada tahun 1881 dan mulai berlaku secara efektif pada tahun 1892, serta *Protocol Relating to the Madrid Agreement* 1989 yang mulai berlaku efektif pada tahun 1996. Kedua perjanjian internasional ini menyediakan pendaftaran merek, pemeliharaan merek, dan pengaturan merek secara terpusat melalui Internasional biro pada *World Intellectual Property Organisation* (WIPO)⁸. Selain Madrid Agreement, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) juga mengatur mengenai Merek yang mensyaratkan agar negara-negara anggotanya melindungi Merek terkenal bahkan jika Merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara tersebut. Perlindungan terhadap merek terkenal ini biasa terbatas pada barang dan/atau jasa yang identik atau memiliki kemiripan dengan barang dan/atau jasa Merek terkait dan dalam situasi dimana pengguna

⁷ Lucky Setiawati,S.H., “Perlindungan Merek Terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia”. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5892/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar>, diakses pada 31 Agustus 2021.

⁸ Irna Nurhayati dan Agustine Merdekawati, “Relevansi Keikutsertaan Indonesia dalam *International Registration of Marks Madrid System* melalui Ratifikasi Madrid Protocol terhadap potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia di Bidang Perdagangan Internasional”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.20,No.3 (2008), hal.496.

mengalami kebingungan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai Merek tidak hanya menjadi perhatian suatu Negara saja tetapi juga pada dunia Internasional.

Berdasarkan reputasi (*reputation*) dan keterkenalan (*renown*) suatu merek dibedakan kedalam tiga jenis, yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi dan masyarakat melihat merek tersebut sebagai kualitas rendah. Merek ini dianggap tidak mempunyai *drawing power* dan membentuk pasar pada masyarakat. Sedangkan merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi dan memiliki kekuatan untuk memukau masyarakat sehingga barang apapun yang berada di bawah merek tersebut langsung menimbulkan ketertarikan masyarakat pada segala lapisan konsumen. Selain itu, pada tingkatan derajat tertinggi terdapat merek termasyhur. Merek termasyhur ini reputasinya digolongkan sebagai “merek aristokrat dunia”⁹.

Merek terkenal tentunya memiliki reputasi yang sangat tinggi di mata masyarakat sehingga mereka secara otomatis akan memiliki potensi nilai dan kekuatan pemasaran yang lebih tinggi dikarenakan Merek tersebut adalah Merek pilihan konsumen. Jika merek tersebut telah dikenal secara luas oleh masyarakat maka merek tersebut akan menjadi suatu aset bagi

⁹ Ridwan Khairandy, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia”, *Jurnal Hukum No.12 Vol.6*, (1999), hal. 70

perusahaan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika seorang pemilik merek terkenal memasang harga tinggi pada produk barang dan/atau jasa yang dijualnya. Pemilik merek terkenal tentunya akan menggunakan aset kekayaan dalam hal ini adalah Merek terkenal yang dimilikinya untuk mendatangkan keuntungan besar bagi usahanya.

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab Merek terkenal berpotensi untuk menjadi sasaran bagi pengusaha lain untuk meniru Merek terkenal tersebut. Selain itu, proses pengenalan suatu merek untuk menjadi terkenal dan tersebar secara luas kepada masyarakat relatif memakan waktu yang cukup lama. Sehingga beberapa pelaku usaha memilih jalan pintas untuk melakukan pemalsuan terhadap suatu merek terkenal. Pemalsuan merek terkenal adalah suatu tindakan yang sadar dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur. Pendomplengan ini menyebabkan kerugian bagi Merek terkenal secara material dan moril karena suatu merek dapat menjadi merek terkenal tentunya karena usaha keras dan biaya besar yang telah dikeluarkan. Selain itu pendomplengan juga dapat menimbulkan kebingungan dan kesesatan bagi masyarakat pengguna merek terkenal¹⁰.

¹⁰ Eddhie Praptono, "Penerapan Prinsip-Prinsip GATT Dalam Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia". <https://media.neliti.com/media/publications/242238-penerapan-prinsip-prinsip-gatt-dalam-per-f85553bd.pdf>, diakses pada 30 Agustus 2021.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum perlindungan kepada pemilik Merek, pemerintah telah memperbaharui hukum yang mengatur tentang merek dengan mencabut UU No. 21 tahun 1961 dan menggantikannya dengan UU No. 19 tahun 1992. Seiring dengan diratifikasinya WTO yang di dalamnya antara lain memuat ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property* (TRIPs) maka dilakukan penyempurnaan UU No. 19 tahun 1992 melalui UU No.14 tahun 1997 dan diperbaharui lagi dengan UU No. 15 tahun 2001¹¹. UU No.15 tahun 2001 ini kemudian dicabut dan digantikan dengan UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun peraturan tentang Merek ini telah mengalami perubahan dan penyempurnaan berkali-kali, namun pada kenyataannya praktik pelanggaran hak merek tetap saja berlangsung dan tidak pernah habis.

Contoh kasus nyata yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait sengketa Merek terkenal adalah kasus antara TBL Licensing, LLC (Timberland) vs. Indra Halim (Timberlake). Gugatan didaftarkan Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan nomor register perkara No. 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Timberland adalah sebuah perusahaan berbadan hukum yang berkedudukan di Amerika Serikat yang telah berdiri

¹¹ Haedah Faradz, "Perlindungan atas Merek", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.1 (2008), hal.39

sejak tahun 1977. Merek TIMBERLAND telah terdaftar pada WIPO (*World Intellectual Property Organization*) Internasional dan telah terdaftar di berbagai negara, serta telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, serta telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan Merek TIMBERLAND No. IDM000010344. Dengan demikian berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, Penggugat merupakan pemilik hak eksklusif terhadap mereknya yang telah terdaftar. TIMBERLAND dan TIMBERLAKE adalah merek usaha yang menjual t-shirt, celana, sepatu, kemeja, sandal, ikat pinggang, dan topi.

Pada kasus ini Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek TIMBERLAKE No. IDM000471725 yang telah terdaftar tanggal 28 Agustus 2015 pada Daftar Umum Merek direktorat merek. Penggugat merasa keberatan dengan terdaptarnya merek TIMBERLAKE dan menganggap bahwa merek TIMBERLAKE memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek TIMBERLAND. Maksud dari persamaan pada pokoknya terdapat pada penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis:

“Yang dimaksud dengan ‘persamaan pada pokoknya’ adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya

persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut”.

Maka dari itu, Penggugat sebagai pemilik Merek terkenal mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran Merek TIMBERLAKE karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal TIMBERLAND. Karena tidak puas terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga, Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor register perkara Nomor 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Pada kedua putusan ini terdapat perbedaan antara putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan putusan hakim pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis memiliki pandangan bahwa sangat penting sekali dalam melakukan penelitian putusan dan pertimbangan hakim mengenai penyelesaian sengketa merek sehingga dapat memberikan jalan keluar dan penyelesaian masalah sengketa merek terkenal dan persamaan pada pokoknya pada merek secara adil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia serta akibat hukumnya jika terdapat merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal tersebut?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pada putusan No. 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.JKT.Pst. jo. Putusan No. 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Timberland vs Timberlake?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Memecahkan persoalan hukum tentang perlindungan merek terkenal, khususnya dalam sengketa merek terkenal Timberlake dan merek Timberlake berdasarkan putusan No. 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.JKT.Pst. jo. Putusan No. 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021.
2. Melakukan penemuan hukum yang dapat menjawab persoalan terkait dengan perlindungan hukum merek terkenal dan pemenuhan unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, khususnya pada sengketa antara merek terkenal Timberland dan merek Timberlake yang terdapat pada putusan No. 42/Pdt.Sus-

Merek/2020/PN.Niaga.JKT.Pst. jo. Putusan No. 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

3. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum kedepan terutama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya yang terkait pada merek.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu perlindungan tentang Merek di Indonesia. Serta pertanggungjawaban hukum terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi praktisi yang akan melakukan penerapan perlindungan terhadap Merek dan memberikan pengetahuan baru terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, pihak berwenang dan masyarakat dalam perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terdaftar. Sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah sengketa kasus yang

serupa dengan sengketa antara Merek Timberland dan Timberlake di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan akan membagi penyusunan penelitian ini ke dalam lima bab yang memiliki beberapa sub bab. Secara singkat gambaran dari sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Materi tulisan pada bab ini merupakan sebuah gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari karya tulis ini, yang disusun secara sistematis dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang akan membahas mengenai landasan landasan teori dan landasan konseptual dari penelitian ini. Landasan teori akan membahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar dari penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang akan digunakan sebagai landasan dari penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai jawaban atas rumusan permasalahan secara mendalam sebagai hasil penelitian dari pembahasan mengenai Perlindungan Merek terkenal di Indonesia yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia, serta mengkaji putusan Hakim terhadap studi kasus yang digunakan.

BAB V Penutup

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari bab I hingga bab IV dan disertai dengan saran yang relevan.