

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang saat ini menarik perhatian di sektor komersial adalah isu hak kekayaan intelektual (HKI). Masalah kekayaan intelektual merupakan masalah yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis akibat dari kreativitas intelektual.¹

Hak kekayaan intelektual merupakan hasil dari pemikiran dan kecerdasan manusia. Itu bisa berbentuk penemuan, karya seni, desain, karya tulis, atau aplikasi praktis dari sebuah ide. Menciptakan hak kekayaan intelektual membutuhkan bakat, uang, dan waktu. Oleh karena itu, jika kreativitas intelektual tidak dilindungi, siapa pun bebas dan bebas untuk menyalin dan menyalin hak orang lain, dan penemu tidak diberi insentif untuk mengembangkan kreasi baru.

Bangsa Eropa telah memikirkan tentang hak kekayaan intelektual (HKI) sejak awal abad ke-18. Hal ini tercermin dalam tokoh internasional penemuan baru yang dibuat pada tahun 1873 di Wina. Saat itu, beberapa negara ragu-ragu untuk mengikuti profesi seperti itu, takut bahwa ide-ide baru ini akan dicari dan digunakan secara komersial di negara lain. Sejak

¹ Much Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia* (Yogyakarta: Buku Biru, 2011), hal.15.

saat itu, perlindungan internasional atas karya intelektual sangat dibutuhkan.²

Sistem hukum yang berkembang di bidang hak kekayaan intelektual di semua negara, termasuk Indonesia, sangat dipengaruhi oleh hukum negara lain dan hukum internasional. Bagaimanapun, ini tidak dapat disangkal karena sistem hukum internasional yang mengatur hak kekayaan intelektual telah lahir dan berkembang secara dinamis dan progresif dibandingkan dengan hukum nasional.³

Seperti yang kita ketahui, ada banyak persaingan di dunia bisnis, belum lagi ketika pesaing bertindak secara langsung atau tidak langsung untuk merugikan orang lain, persaingan tidak sehat dapat menjadi tidak wajar. Kamufase sering digunakan oleh para pemasar karena strategi ini begitu efektif. Bahkan Theodore Levitt menyatakan dalam artikelnya “Imitasi Inovatif” (*Fake Innovative*) bahwa kamufase bisa lebih menguntungkan daripada inovasi. Kamufase dan peniruan biasanya dilakukan oleh pengikut merek terkenal dan pemimpin pasar yang memiliki citra sangat baik. Merek memiliki karakteristik yang mirip dengan apa yang mereka tiru, sehingga tujuannya adalah agar terlihat menarik bagi konsumen. Beberapa merek yang mengejar strategi ini akhirnya berhasil.

² Venantia Hadiarianti, “Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI”, Jurnal Gloria Juris, Vol. 8 No. 2, Mei-Juni 2008, hal.1

³ Syafrinaldi, “Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 4, No. 1, Tahun 2004, hal. 78

Dengan kata lain, Klin adalah salah satunya. Awalnya, kemasan dan warnanya sama dengan Rinso.⁴

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan transportasi juga telah memfasilitasi globalisasi hak kekayaan intelektual. Suatu produk atau jasa yang menggunakan hak atas kekayaan intelektual dalam proses produksinya, yaitu yang memiliki hak atas kekayaan intelektual sekaligus dalam memasarkan produk atau jasa yang bersangkutan. Seiring dengan itu, kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual meningkat, dan kebutuhan untuk melindungi barang yang diperdagangkan juga meningkat.

Merek memiliki peranan pada suatu produk selain untuk memperkenalkan produk menurut suatu perusahaan produk lantaran merek berfungsi menjadi daya pembeda (*distinctiveness*) suatu barang dan atau jasa yang memiliki kriteria pada kelas barang dan atau jasa homogen yang diproduksi suatu perusahaan yang berbeda. Kedudukan suatu merek ditentukan sang mutu yang didapatkan suatu perusahaan. Merek juga dipakai pada global periklanan dan pemasaran lantaran publik acapkali mengaitkan suatu reputasi, kualitas atau *image* barang dan jasa menggunakan merek tertentu. Sebuah merek bisa sebagai kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan sering merek-lah yang menciptakan

⁴ Rahmat Susanta “*Camouflage Marketing*” (PT Info Cahaya Hero, Jakarta, 2004), hal 6

harga suatu produk sebagai mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan menggunakan perusahaan tersebut.⁵

Pengertian merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Negara Republik Indonesia yang mengubah undang-undang sebelumnya yaitu UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, “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 orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Merek dapat dicap pada barang atau kemasan barang atau dipajang pada barang tertentu yang berkaitan dengan jasa (Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016). Berdasarkan pengertian tersebut, Merek dapat berguna sebagai fungsi untuk membedakan Merek atau jasa lain yang sejenis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 2 “Merek dibagi menjadi dua jenis yaitu merek jasa dan merek dagang. Merek dagang adalah merek dagang yang digunakan untuk barang yang diperdagangkan bersama oleh satu orang atau lebih, atau untuk barang yang digunakan oleh badan hukum yang membedakannya dari barang lain yang sejenis”. Merek jasa, di sisi lain, adalah merek yang digunakan untuk jasa yang

⁵ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)* (Bandung, PT. Alumni, 2013), hal. 131

diperdagangkan bersama oleh satu orang atau lebih atau badan hukum untuk membedakannya dari jasa lain yang sejenis.

Merek asing yang terkenal sering dipalsukan karena nilai ekonominya yang sangat tinggi atau setidaknya pelaku ekonomi sering mengambil ketenaran merek terkenal. Akibatnya, pemilik merek yang sah dari merek terkenal kehilangan keuntungannya karena penurunan pangsa pasar, penurunan niat baik, atau reputasi merek yang dibangun dengan upaya keras. Tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal yang akan dikompromikan, tetapi konsumen yang membeli produk yang tidak memenuhi harapan mereka dengan imbalan pembayaran juga akan dirugikan.⁶

Merek ini berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh satu orang atau lebih secara bersama-sama atau oleh suatu korporasi dengan produksi orang lain atau korporasi lain sebagai media periklanan. Oleh karena itu, cukup disebutkan ketika memfasilitasi produksi mereka. Merek yang menjamin kualitas suatu produk dan menunjukkan sumber produk atau jasa tersebut. Subjek merek dagang adalah hasil karya seseorang yang berupa lambang, seperti font, kombinasi font, atau gambar yang dibuat untuk membedakan objek yang sejenis.

⁶ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP's* (Bandung, PT.Alumni,2011), hal. 99.

Semua merek memiliki bentuk reputasi dengan nilai material, komersial dan moral. Reputasi yang terkait dengan sebuah merek merupakan salah satu bentuk hak milik. Reputasi dalam dunia bisnis dianggap sebagai kunci sukses atau gagalnya suatu bisnis dimana banyak pengusaha berlomba-lomba untuk mempertahankan atau mempertahankan reputasinya dengan menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan. Bagi pengecer dan pengusaha, merek adalah media reputasi dan kepercayaan konsumen. Selain itu, perusahaan yang menciptakan merek dapat membangun hubungan antara reputasinya dengan merek yang digunakan perusahaan. Tentu saja, jika produk tersebut bukan merek, konsumen tidak akan mengenalinya.

Merek memudahkan masyarakat sebagai konsumen untuk mengenali produk dari suatu perusahaan tertentu. Merek biasanya dilekatkan pada barang yang dijual atau pada kemasan barang tersebut, atau secara khusus ditunjukkan sehubungan dengan jasa yang dijual.⁷

Sesuai dengan fakta yang telah dipaparkan diatas, terdapat contoh kasus yang terjadi pada tahun 2020 yang termuat dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus tersebut merupakan kasus yang terjadi antara Hardwood Private Limited yang disebut sebagai Penggugat terhadap PT. Unilever Indonesia, Tbk yang disebut sebagai Tergugat.

⁷ Yuyuk Sugiarti, "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek", Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum UNIJA, Vol. 3 No.1 April 2016, hal. 1-2.

Tergugat telah melakukan produksi, promosi, serta mencantumkan Merek “STRONG” yang serupa dengan Merek “STRONG” milik Penggugat di wilayah Negara Republik Indonesia secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat. Produk pasta gigi Tergugat dengan Merek “STRONG”, berdasarkan yang disampaikan di dalam putusan secara jelas serupa dengan Merek Strong, Merek “FORMULA STRONG”, dan Merek “STRONG PROTECTOR”, yang telah terdaftar, milik Penggugat.

Dengan adanya persamaan-persamaan, maka sejak Tergugat memproduksi, mempromosikan, mengedarkan dan/atau menjual produk pasta gigi yang menggunakan merek yang serupa dengan merek “STRONG” milik Penggugat di wilayah Negara Republik Indonesia secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat, hal ini berakibat menyesatkan konsumen karena mengira produk pasta gigi Tergugat tersebut mempunyai relasi dengan pasta gigi Merek “STRONG” milik Penggugat. Ternyata sampai dengan tanggal pengajuan Gugatan Ganti Rugi ini, produk pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek "STRONG" ini masih beredar, dipromosikan, dan dijual di wilayah Negara Republik Indonesia sehingga Tindakan Tergugat dengan tetap menggunakan Merek “STRONG” di wilayah Negara Republik Indonesia tersebut jelas menggunakan Tindakan pelanggaran terhadap Merek “STRONG” milik Penggugat dan tidak Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek.

Pasal 83 ayat (1) UU Merek, menyatakan “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

1. Gugatan ganti rugi; dan/atau
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.”

Sejak tahun 2019, Tindakan Tergugat yang menggunakan merek “STRONG” yang serupa dengan Merek “STRONG” milik Penggugat untuk jenis barang pasta gigi telah mengakibatkan kerugian yang besar terhadap penjualan dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Ganti Ruhi ini, Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk menghentikan penggunaan Merek “STRONG” pada produk pasta gigi Tergugat, namun, peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, dan sampai kini Tergugat masih tetap memproduksi, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau menjual produk pasta gigi dengan menggunakan merek “STRONG” sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Ganti Rugi ini. Dengan demikian, Tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu bukti nyata itikad buruk Tergugat terhadap Penggugat sebagai pemilik sah dari Merek “STRONG”, dan Tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat

sehingga sudah sepatutnya Gugatan Ganti Rugi ini diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Peneliti menganggap bahwa persoalan tentang HKI, khususnya penyelesaian terhadap kasus yang terjadi pada Hardwood Private Limited dengan PT. Unilever Indonesia, Tbk ini masih layak untuk dibahas. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang tertuang dengan judul “ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia serta akibat hukumnya jika terdapat merek lain yang memiliki persamaan dengan merek terkenal tersebut?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal “STRONG” dalam putusan No. 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.JKT.Pst.?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Memecahkan persoalan hukum terutama mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal “STRONG” dalam sengketa merek di Indonesia berdasarkan studi kasus Putusan No.30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
2. Memperoleh penemuan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia serta akibat hukumnya jika terdapat merek lain yang memiliki persamaan dengan merek terkenal tersebut dan perlindungan hukum terhadap merek terkenal “STRONG” dalam putusan No. 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.JKT.Pst.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran yang lebih logis dan sistematis untuk mengetahui bagaimana perlindungan merek terkenal di

Indonesia dengan aturan hukum yang ada yakni Undang-undang No. 20 Tahun 2016.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat kepraktisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai hukum merek. Sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan hukum dalam negeri dan terwujudnya masyarakat adil dan Makmur, serta memberikan masukan bagi peningkatan stabilitas perekonomian Negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dengan melihat garis besar secara singkat mengenai materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan dirincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori relevan yang mendasari penganalisisan masalah yang berkaitan dengan suatu kasus yang sering terjadi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu Perlindungan Hak Merek. Teori-teori ini diambil akan menjadi landasan dan dipergunakan untuk penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini Peneliti akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris atau metode penelitian penelitian kepustakaan merupakan sebuah cara yang dipergunakan seorang Peneliti dalam Penelitiannya yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah ada.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, Peneliti akan membahas sesuatu yang relevan terhadap pokok permasalahan, yaitu Analisis perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia serta akibat hukumnya jika terdapat merek lain yang memiliki persamaan dengan merek terkenal dan Analisis perlindungan hukum terhadap merek terkenal “STRONG” dalam Putusan No. 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.JKT.Pst.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari Peneliti terhadap pokok permasalahan tersebut.