

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merek merupakan suatu tanda yang dikenal dalam bentuk gambar, kata huruf-huruf, nama maupun kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki suatu ciri khas dan biasanya digunakan dalam perdagangan baik barang maupun jasa. Merek dagang merupakan suatu kekayaan intelektual yang memegang peran penting karena mampu membedakan asal usul suatu barang atau jasa dan digunakan dalam produk yang diproduksi. Masyarakat sering mengaitkan citra, reputasi maupun kualitas dari suatu barang dan jasa dengan merek tertentu, yang di mana suatu merek dapat menjadi suatu aset yang berharga berdasarkan keberadaan merek tersebut. Hal ini dapat membuat harga dari suatu produk menjadi lebih berharga dan mahal. Merek yang diciptakan oleh produsen memberikan perspektif tertentu kepada konsumen. Hal ini memungkinkan konsumen untuk mengetahui kualitas produk baik atau tidak melalui merek. Oleh karena itu, suatu merek yang berkualitas dan dikenal oleh masyarakat luas sangat berpotensi untuk dibajak dan ditiru.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Hak atas Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan dalam jangka waktu tertentu dipergunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin teruntuk kepada pihak lain untuk digunakan.

¹ Wiratmo Dianggoro, "Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis", (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997) hlm 34

Dalam menjalankan suatu bisnis atau jasa, merek menjadi suatu bentuk karya intelektual yang berperan penting dalam melancarkan dan meningkatkan bisnis atau jasa. Merek dapat menjadi suatu nilai yang penting dan strategis bagi produsen maupun konsumen. Biasanya, pelaku usaha menganggap merek sebagai suatu pembeda yang di mana mampu membedakan hasil karyanya dengan hasil karya perusahaan lainnya yang sejenis. Penggunaan sebuah citra yang mampu membangun perusahaan dalam memasarkan produk. Sedangkan, bagi konsumen biasanya merek menjadi sebuah pengidentifikasian yang di mana mampu menjadi suatu simbol nilai maupun harga diri. Masyarakat yang telah terbiasa dalam menggunakan suatu barang dengan merek tertentu maka seterusnya akan bergantung pada merek tersebut dengan menggunakan berbagai alasan pendukung seperti kualitas yang dimiliki merek tersebut sudah tepercaya, sudah jauh lebih mengenal merek tersebut dibandingkan dengan merek baru lainnya, dan lainnya sehingga fungsi merek yang dijadikan sebagai sebuah jaminan dari suatu kualitas tersebut menjadi semakin nyata.²

Pada era ini, merek tidak hanya dijadikan sebagai sebuah nama atau simbol saja. Akan tetapi, merek telah menjadi sebuah asset kekayaan yang sangat berharga dan besar yang di mana merek menjadi sebuah simbol yang mampu melahirkan asosiasi kultural maupun sentuhan mistik. Apabila hal ini telah meliputi suatu masyarakat secara luas, maka artinya suatu merek telah mendapatkan sebuah

² Tim Lindsey, "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar", (Bandung: PT Alumni, 2002) hlm 3

reputasi yang tinggi di mana merek ini telah menjadi sebuah simbol yang sangat akrab di kalangan suatu masyarakat dan telah menjadi sebuah nama yang terkenal (*Famous name*) dan memiliki sebuah *good will* yang sangat tinggi. *Good will* biasanya dapat dipandang dari dua sisi yaitu dari sisi ekonomi dan sisi hukum. *Good will* dalam sisi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu benda ekonomi yang tidak berwujud yang biasanya timbul dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan serta kemungkinan perkembangan yang akan datang. *Good will* juga dapat dicatat dalam laba atau diperhitungkan dalam urusan perusahaan, dengan catatan bahwa *good will* yang dimaksud adalah sebagai suatu hubungan atau ikatan antara perusahaan dengan pelanggan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan, *good will* yang dipandang dari sisi hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha perusahaan yang bukan berupa benda dalam arti hukum karena tidak dapat dipindahkan kepada pihak di mana pun. Sehingga, apabila dilihat dari sisi hukum maka *good will* dapat dipandang bukan sebagai suatu kekayaan yang di mana dapat dijadikan sebagai objek hak.³ Sebuah merek untuk menjadi terkenal atau reputasi yang baik biasanya membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang. Oleh karena itulah mengapa sebuah merek yang terkenal biasanya disebut sebagai sebuah asset atau kekayaan dari perusahaan tersebut. Akan tetapi, suatu merek yang terkenal biasanya dapat mendorong munculnya banyak produsen baru yang di mana mulai meniru barang yang dimiliki oleh merek tersebut. Karena adanya persaingan dagang yang semakin besar mampu mendorong peluang untuk pihak tertentu

³ Abdul Kadir Muhammad, "Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991) hlm 172

melakukan perdagangan melalui jalan pintas terhadap suatu merek terkenal. Hal ini biasanya dikenal dengan sebutan *Free riding*. Tindakan *Free riding* merupakan sebuah aksi kejahatan yang di mana berusaha untuk meniru, menyamai dan membuat suatu merek barang maupun jasa dengan tujuan untuk menumpang ketenaran dari suatu merek tertentu. Aksi atau tindakan tersebut biasa dapat disebut sebagai *passing off* yang di mana merupakan suatu tindakan penggunaan merek dari pihak lain dengan cara yang salah atau melawan hukum.

Hal ini tentu dapat menjadi salah satu pemicu yang dapat menurunkan reputasi dari perusahaan tersebut, menurunkan omset perusahaan, maupun perusahaan tersebut mendapatkan kritik dari konsumen yang merasa tertipu akan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan dan merek sebenarnya.

Oleh karena itu, merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual haruslah diberikan perlindungan hukum, sehingga tindakan seperti *free riding*, *passing off*, dan lainnya tidak lagi terjadi. Namun, agar suatu merek memperoleh hak eksklusif bukanlah suatu hal yang mudah. Misalnya, seperti di Indonesia, untuk memperoleh hak eksklusif tersebut diperlukan beberapa proses seperti haruslah melakukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu yang dapat dilakukan di pihak berwenang seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang mewakili negara, setelah merek tersebut berhasil didaftarkan barulah hak eksklusif atas merek tersebut dapat dilindungi oleh hukum.⁴

⁴ Indirani Wauran, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia", Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9, No. 2 Feb 2015, h, 137

Undang-undang merek dapat menjadi suatu pelindung bagi pihak penerbit merek terhadap pendaftaran atau penggunaan yang dilakukan oleh pihak lain dengan merek produk barang atau jasa yang serupa atau hampir mirip. Bagi para pelaku produksi barang atau jasa yang telah menerima hak atas merek maka dapat senantiasa menggunakan merek tersebut secara utuh untuk melakukan perdagangan dan mencari pendapatan. Dalam hal ini, tentu senantiasa diperlukan peningkatan kualitas akan barang atau jasa yang ditawarkan sehingga reputasi yang dimiliki tetap baik dan mampu menghadapi persaingan yang ada.

Pada umumnya, persaingan merek ini sangat ketat yang tentunya memiliki sisi positif dan negatifnya. Untuk sisi positifnya, karena persaingan yang ada menjadi semakin ketat maka perusahaan dengan dengan bidang yang sama atau perusahaan dengan penawaran barang atau jasa yang sejenis akan berusaha meningkatkan kualitasnya sehingga citra dan konsumennya tidak berkurang. Namun, disisi lainnya juga memiliki poin negatifnya, di mana pada saat ini terdapat cukup banyak persaingan yang dilakukan dengan cara tidak Sehat.

Merek dagang secara hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang dapat diartikan sebagai suatu merek yang digunakan oleh satu orang maupun lebih secara bersamaan pada barang yang dijual, atau bahan hukum yang membedakan suatu produk dengan barang yang sejenis. Merek jasa merupakan suatu merek yang biasanya dipakai dalam jasa yang di mana diperdagangkan oleh satu orang atau lebih secara bersama-sama atau badan hukum yang diatur dalam Pasal 100, 101 dan 102 Undang-undang No.20 tahun 2016 Merek

dan Indikasi Geografis, dan dalam pasal 103 dari Undang-undang tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa tindak pidana merek adalah delik acuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100, 101 dan 102 tersebut.

Tindakan *Passing off* yang terjadi di Indonesia semakin luas dan marak seiring diberlakukannya sistem ekonomi pasar bebas. Hal ini menyebabkan perusahaan atau para produsen berlomba-lomba untuk menghasilkan produk dagangan yang menggunakan merek dagang terkenal yang bertujuan untuk menarik antusiasme para konsumen untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukannya pembahasan yang lebih mendalam mengenai hak merek sehingga orang awam yang membuka usaha atau menjadi produsen barang atau jasa mengerti akan hak-hak merek yang tidak boleh dilanggar. Karena, hukum merek termasuk salah satu aturan yang terdapat dalam hukum pidana, yang di mana ketika terdapat pelanggaran atas ketentuan hukum yang ada akan terdapat pula hukuman akan hal tersebut. Oleh karena itu, disini saya tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hukum merek. Dan salah satu contoh yang hendak penulis analisa merupakan permasalahan antara PS Glow melawan MS GLOW.

Sengketa merek dagang antara pemilik MS Glow Shandy Purnamasari dengan owner PS Glow Putra siregar, kedua pihak saling melapor buat membenarkan siapa yang akan lebih berhak atas merk dagang produk perawatan kulit serta kecantikan tersebut. Berawal dari Shandy Purnamasari yang mengajukan gugatan di majelis Hakim Niaga Medan Pada tanggal 15 maret 2022 kemudian, gugatan Shandy diperuntukan kepada Putra Siregar dalam kasus kali ini majelis

hakim memenangkan Merek MS Glow atas sengketa merek dagang tersebut. Dalam hal ini, Shandy Purnamasari selaku penggugat adalah pendaftar tunggal dan pengguna pertama tanda MS GLOW. Majelis hakim memenangkan sengketa merek dagang MS Glow di pengadilan Medan. Majelis hakim menilai pendaftaran merek dagang PStore Glow dan PS store Glow Men yang dilakukan tergugat tidak beritikad baik dan tidak jujur karena ditiru dan dijiplak. Pengadilan Medan memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek PStore Glow dan PS store glow men dan menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.4.126.000.

Putra siregar balas menggugat MS Glow untuk perkara pada pengadilan Niaga Surabaya atas nama PT PStore Glow bersinar Indonesia, Putra Siregar melalui kuasa hukumnya juga menggugat enam pihak terkait MS GLOW, yakni PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widiya Pramana, shandy purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Marthalia. Lalu permohonan gugatan tersebut didaftarkan pada 12 April 2022 dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.

Putusan tersebut menyatakan bahwa PT PStore Glow Bersinar Indonesia memiliki hak eksekutif untuk menggunakan merek dagang PS Glow dan PStore Glow yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Majelis hakim juga menemukan bahwa keenam tergugat secara melawan hukum menggunakan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan pokok dan prinsip dasar yang sama dengan merek dagang PS GLOW dan PStore Glow. PN Surabaya juga menghukum keenam tergugat untuk membayar ganti

kerugian sebesar Rp.37.990.726.332,- (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*). Dalam putusan tersebut menghukum para pihak tergugat untuk menghentikan produksi perdagangan, serta menarik seluruh produk kosmetik dengan merek MS Glow yang telah beredar di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang tertera diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini dengan judul: **“ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG MEREK (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang di atas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan merek dan pengaturan sanksinya di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan perlindungan merek dan penerapan sanksi di lihat dari putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara khusus membahas mengenai sistem perlindungan merek. Berdasarkan permasalahan yang ada serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, sejalan dengan pemikiran diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan merek dan pengaturan sanksinya di Indonesia

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum merek dan penerapan sanksi di lihat dari putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian deskriptif yang dapat memberikan wawasan terhadap suatu Merek dan mendapat menjelaskan peraturan hukum yang berlaku dan analisis terkait penyelesaian sengketa dalam hukum merek agar mendapatkan hasil penelitian yang relevan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan merek dan pengaturan sanksinya di Indonesia
- 2) untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum merek dan penerapan sanksi di lihat dari putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini menyajikan pokok-pokok isi disetiap babnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi mengenai latar belakang dari topik yang diangkat yaitu mengenai aspek perlindungan dan penegakan hukum dibidang merek. Selain itu, pada bab ini juga berisi mengenai rumusan masalah yang kemudian akan dijawab pada bab II, tujuan dari

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan Tugas Akhir ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

merupakan bagian tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai Perlindungan Merek dan pengaturan sanksi terhadap pelanggaran merek di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini Bertujuan untuk menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan memuat hal-hal sebagai berikut: jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, dan jenis pendekatan data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, penulis menganalisis putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby yang merupakan perselisihan merek dagang PS STORE GLOW terhadap merek MS GLOW. Dalam melakukan Analisa data dianalisis secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif, dan mengaitkan data ke peraturan yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang di mana kesimpulan merupakan ringkasan akhir atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Dan saran merupakan masukan atau solusi yang telah dilakukan oleh penulis dari penelitian ini.