

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi di era modern memiliki kaitan erat dan penting terhadap pesatnya perkembangan dunia teknologi, komunikasi, dan informasi. Begitu juga dalam dunia usaha yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam dampak bagi para pelaku usaha yang ada didalamnya.

Hal ini nyata seperti yang terjadi pada masa ini dengan terciptanya berbagai macam peluang usaha baru mendorong timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Akibatnya hal tersebut mendorong para pelaku usaha untuk harus mempersiapkan diri dalam menghadapi era saat ini. Pelaku usaha dalam hal ini dituntut untuk dapat memiliki kreatifitas dalam mengekspresikan kreasi, ekspresi, dan setiap karya yang dapat memberikan suatu manfaat ekonomis atas hasil buah pemikiran mereka, dimana hal tersebut berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebutnya HKI).

HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atas hasil keaslian pemikirannya yang dituangkan dalam suatu bentuk nyata terkait ekspresi, kreasi, kreatifitas dan karya intelektual lainnya yang berguna dalam kehidupan manusia<sup>1</sup>. Hak Eksklusif dalam ruang lingkup HKI diartikan sebagai suatu hak yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk dapat menggunakan karya intelektual yang dihasilkannya secara murni, serta memberikan izin

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 15-16.

kepada pihak lain untuk dapat menggunakannya, dan melarang setiap orang yang secara tanpa izin dan/atau tanpa hak menggunakan karya intelektual yang dihasilkannya. Syarat HKI agar dapat dilindungi yaitu harus diwujudkan dan/atau dituangkan dalam suatu bentuk yang nyata seperti seni, tulisan, simbol, penamaan, kreasi artistik, teknologi, dan desain. Di sisi lain HKI dapat menjadi aset pribadi dan memiliki nilai komersial dikelola sebaik mungkin<sup>2</sup>.

Secara historis, HKI pertama kali dikenal oleh negara maju yang mana setiap negara maju tersebut memiliki peraturan perundangan HKI dengan berbagai macam variabel. Hal tersebut kemudian menimbulkan berbagai macam permasalahan sehingga diperlukan unifikasi dalam pengaturan HKI secara internasional. Atas dasar tersebut kemudian dibentuklah 2 (dua) perjanjian dan/atau konvensi internasional yang menjadi dasar penyerasian pengaturan HKI pada tahun 1883 yaitu *Paris Convention or the Protection of Industrial Property* yang berkaitan dengan hak milik perindustrian dan pada tahun 1886 yaitu *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang berkaitan dengan karya kesasteraan dan seni<sup>3</sup>. Berdasarkan terbentuknya 2 (dua) perjanjian dan/atau konvensi internasional tersebut juga melandasi pembagian HKI ke dalam 2 (dua) lingkup yaitu Hak Milik Perindustrian (Merek, Desain Industri, Paten, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman) dan Hak Cipta<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> H.OK. Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 77.

<sup>3</sup> Tommy Hendra Purwaka, “*Perlindungan Merek*”, (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 15.

<sup>4</sup> H.OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 33-34.

Untuk dapat mendukung penegakan pengaturan HKI yang telah terunifikasi tersebut selanjutnya dibentuklah organisasi internasional pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang berfungsi untuk mengawasi dan mengelola segala hal yang berkaitan dengan HKI. Di sisi lain dengan dibentuknya WIPO juga mendorong terbentuknya berbagai macam perjanjian dan/atau konvensi internasional lainnya yang menjadi dasar bagi negara anggota WIPO dalam membentuk peraturan perundang-undangan terkait HKI<sup>5</sup>. Namun hal tersebut juga mewajibkan negara anggota WIPO untuk tunduk pada perjanjian dan/atau konvensi yang telah disepakati oleh WIPO terkait pengaturan HKI.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi anggota WIPO sejak tahun 1979, jauh sebelumnya telah memiliki peraturan perundang-undangan HKI miliknya sendiri. Namun hal ini tidak berlangsung lama dikarenakan dengan bergabungnya Indonesia kedalam WIPO menjadikannya untuk turut serta untuk tunduk bergabung ke dalam *Paris Convention or the Protection of Industrial Property* yang diratifikasi sesuai dengan “Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979” dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang diratifikasi sesuai dengan “Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997”<sup>6</sup>. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa sebagai negara anggota WIPO, Indonesia juga tunduk pada perjanjian dan/atau konvensi internasional yang telah disepakati oleh WIPO bagi para anggotanya.

---

<sup>5</sup> Taryana Soenandar, “*Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) Di Negara-negara ASEAN*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

<sup>6</sup> Sejarah DJKI, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> , diakses pada 29 Januari 2023 pukul 13.15.

Namun seiring perkembangan zaman peratifikasian 2 (dua) perjanjian dan/atau konvensi internasional di Indonesia tersebut di pandang tidak relevan. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan HKI secara terus menerus yang kemudian menimbulkan kekosongan hukum. Untuk memenuhinya Presiden Republik Indonesia selanjutnya mengesahkan peraturan perundang-undangan HKI hingga saat ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Secara teoritis, HKI juga memiliki kaitan erat dengan konsep kebendaan dalam hukum perdata. Benda diartikan sebagai segala suatu yang dapat menjadi hak milik. Benda juga diklasifikasikan ke dalam dua macam jenis yaitu benda dengan hak materil dan immateriil. Sehingga HKI dalam hal ini digolongkan ke dalam benda tidak berwujud (hak kebendaan immaterial)<sup>7</sup>.

Sebagai salah satu cabang dari HKI dalam lingkup Hak Kekayaan Industri, merek memiliki keterkaitan erat dan penting bagi para pelaku usaha yang seringkali timbul berbagai macam permasalahan didalamnya. Merek merupakan hasil buah pemikiran pelaku usaha yang berupa nama, logo, angka, suara dan kombinasi antar unsur tersebut dalam bentuk 2 (dua) dimensi, 3 (tiga)

---

<sup>7</sup> H.OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm.23.

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur tersebut yang berfungsi sebagai identitas produk dan/atau jasa terkait. Adapun sebagai identitas produk dan/atau jasa pelaku usaha, merek juga dapat memberikan jaminan mutu serta kemudahan dalam promosi suatu produk dan/atau jasa dalam pasar umum<sup>8</sup>. Oleh sebab itu sangat penting dalam hal ini bagi para pelaku usaha agar dapat memiliki dan menentukan jenis merek miliknya agar memudahkan para pelaku usaha tersebut dalam menentukan reputasi suatu merek miliknya dan memudahkan bagi para konsumen untuk memilih produk yang digunakannya<sup>9</sup>.

Namun dalam kenyataannya juga sangatlah lazim dengan banyaknya peniruan merek oleh beberapa pelaku usaha yang dengan sengaja ingin meraup keuntungan pribadi bagi produk dan/atau jasa yang dimiliki dan dipasarkannya. Oleh sebab itu dengan adanya permasalahan tersebut kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut UU Merek) dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam segala hal yang berkaitan dengan merek.

Di Indonesia merek menganut sistem pendaftar pertama (*first to file*) yang mana hak atas suatu merek lahir berdasarkan permohonan pendaftar pertama merek kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Apabila suatu merek yang tidak dimohonkan pendaftarannya maka tidak akan mendapat perlindungan sehingga semua pihak

---

<sup>8</sup> Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, “*Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*”, (Bandung : Refika Aditama, 2021), hlm. 43.

<sup>9</sup> Anne Gunawati, “*Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, (Bandung : Alumni, 2015), hlm.43

dapat menggunakan merek tersebut. Berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual terdapat sejumlah 1.615.054 (satu juta enam ratus lima belas ribu lima puluh empat) terkait permohonan pendaftaran merek<sup>10</sup>. Oleh sebab itu apabila dalam praktik pendaftaran merek terdapat merek yang memiliki persamaan dengan merek yang terdaftar terdahulu merupakan suatu hal yang lazim dan tidak dapat secara langsung dinyatakan didasari dengan itikad tidak baik hingga dapat dibuktikan sebaliknya.

Selanjutnya terdapat putusan Pengadilan Niaga Semarang nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/2022/Pn.Niaga.Smg, yang diawali dengan adanya pengajuan gugatan oleh PT. SM (nama samaran) sebagai pihak Penggugat kepada S (nama samaran) sebagai pihak Tergugat dan menyertakan DJKI sebagai pihak turut Tergugat karena terdaftarnya merek “PERAHU KUNO” pada kelas nomor 30. Adapun PT. SM merupakan pemilik merek “CAP KAPAL+Lukisan” mengajukan gugatan pembatalan merek dengan dasar bahwa merek “PERAHU KUNO” yang didaftarkan oleh S didaftarkan dengan adanya itikad tidak baik yang berusaha meniru dan menjiplak untuk dapat mengecoh ataupun mengelabui hingga menimbulkan persamaan pada pokoknya terhadap merek “CAP KAPAL+Lukisan” yang telah dikembangkan oleh PT. SM dengan sedemikian rupa hingga menjadi merek terkenal. Dalam kasus tersebut terdapat perbedaan pendapat dengan tidak dikabulkannya gugatan Penggugat.

---

<sup>10</sup> Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>, diakses pada 29 Januari 2023 pukul 14.55.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan hukum yang ada ke dalam salah satu bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul yaitu **“ANALISA PENDAFTARAN MEREK PERAHU KUNO YANG DILANDASI ITIKAD TIDAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 ( Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/2022/PN.Niaga.Smg )”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut agar dapat memperoleh jawaban atas pokok permasalahan sebagai berikut : Apakah pendaftaran merek “PERAHU KUNO” dilandasi adanya itikad tidak baik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **a. Tujuan Akademik :**

Sebagai persyaratan untuk dapat melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **b. Tujuan Praktis :**

1. Untuk memahami secara yuridis apakah pendaftaran merek Perahu Kuno dilandasi dengan adanya itikad tidak baik berdasarkan ketentuan Undang- Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Untuk memahami apa saja pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 4/Pdt.Sus-HKI-Merek/2022/Pn.Niaga.Smg.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam cara berpikir yang baru untuk dapat dijadikan kajian lebih lanjut oleh praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelesaian perkara merek di bidang HKI yang berkaitan dengan itikad tidak baik.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum kepada mahasiswa di bidang hukum, praktisi hukum, dan masyarakat umum terkait akibat hukum dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di bidang HKI.

#### **1.5 Metode Penelitian**

- a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu jawaban dari permasalahan hukum yang dihadapi dengan studi pustaka<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 35.

## b. Pendekatan Masalah

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti<sup>12</sup>.

### 2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah segala doktrin maupun pandangan dari para pakar atau ahli hukum yang berkembang dalam ilmu terkait yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi<sup>13</sup>.

### 3. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji suatu kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada yang telah menjadi suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap<sup>14</sup>.

## c. Sumber Bahan Hukum

### 1. Bahan hukum primer

a. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### 2. Bahan hukum sekunder

a. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 4/Pdt.sus-HKI-Merek/2022/PN.Niaga.Smg.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Depok : Rajawali Pers, 2021), hlm. 118.

b. Literatur, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (khususnya merek).

3. Bahan hukum tersier

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Kamus Kepelabuhan dan Pelayaran.

d. Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi, pengkualifikasian, dan sistematisasi. Langkah pertama adalah inventarisasi yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melalui studi pustaka. Langkah kedua adalah pengkualifikasian yaitu menentukan bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Langkah terakhir adalah sistematisasi yaitu menentukan susunan bahan hukum secara terstruktur. Untuk melakukan analisa bahan hukum tersebut digunakan metode deduktif yaitu analisa secara umum ke khusus dengan merujuk kepada kasus yang digunakan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Selanjutnya agar memperoleh jawaban yang valid dalam penelitian ini digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan<sup>15</sup>. Sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara meninjau susunan pasal yang saling berhubungan di dalam undang-undang<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>16</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, "*Kamus Hukum*", (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), hlm. 62.

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri ke dalam 4 (empat) macam bab dan tiap bab terbagi menjadi beberapa bagian sub bab, sebagai berikut ini :

**BAB I PENDAHULUAN.** Pada BAB I ini merupakan awal dari penulisan skripsi yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, langkah penelitian, kajian teoritik, dan sistematika penulisan.

**BAB II LINGKUP UMUM MEREK & UPAYA PERLINDUNGAN MEREK BERDASARKAN UU MEREK.** Pada BAB II ini terdiri dari 2 sub-bab. Sub-bab pertama yaitu **2.1 Lingkup Umum Merek**, pada sub-bab ini akan memberikan penjelasan terkait adanya definisi merek, jenis, hak, dan fungsi merek yang menjadi komponen penting berdasarkan UU Merek dan pendapat dari para ahli. Sub-bab kedua yaitu **2.2 Upaya Perlindungan Merek**, pada sub bab ini akan menjelaskan terkait adanya syarat merek agar dapat didaftarkan dan upaya perlindungan merek yang didalamnya terdapat landasan untuk dapat mengajukan penghapusan dan pembatalan merek.

**BAB III KASUS POSISI DAN ANALISA PENDAFTARAN MEREK PERAHU KUNO BERDASARKAN UU MEREK.** Pada BAB III ini terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama yaitu **3.1 Kasus Posisi Pendaftaran Merek Perahu Kuno**, pada sub-bab ini akan mengemukakan tentang kasus posisi dari permasalahan hukum yang ada. Sub-bab **3.2 Analisa Kasus Pendaftaran Merek Perahu Kuno Berdasarkan UU Merek**, pada sub-bab ini akan menganalisa permasalahan hukum beserta pemaparan terkait penyelesaian sengketa yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

**BAB IV PENUTUP.** Pada BAB IV ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan suatu jawaban singkat atas hasil analisa rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan pada bab 2 dan bab 3 dalam skripsi ini. Sedangkan saran merupakan suatu rekomendasi dalam bentuk masukan untuk menjadi jawaban atas permasalahan yang sama dimasa selanjutnya.

