

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan dari bahasa Inggris *Intellectual Property Right*. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia<sup>1</sup>. HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya yang terdaftar. HKI secara sederhana mencakup dua bagian, Hak Cipta, dan Hak Kekayaan Industrial. HKI termasuk hak atas benda tak berwujud (seperti paten, merek, hak cipta, dan sebagainya), berupa invensi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Dampak globalisasi di segala bidang kehidupan manusia baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun hukum semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional sebuah negara.

Negara-negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk–produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia. Dalam kegiatan tersebut, merek sebagai suatu karya intelektual manusia yang kerap berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang

---

<sup>1</sup> WIPO, *Industrial Property and Copyright* :3, 1988.

peranan penting. Merek menjadi faktor kunci dunia perdagangan dalam era perdagangan global, sejak industrialisasi berkembang. Peranan merek menjadi penting terutama untuk menghadapi persaingan bisnis yang sehat.<sup>2</sup>

Perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara yang semakin pesat, sehingga memerlukan pengaturan yang bersifat internasional, yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Pada tahun 1883 berhasil disepakati *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris 1883) yang di dalamnya mengatur perlindungan merek terkenal.

Di Indonesia merek sebagai salah satu HKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek). UU Merek telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek guna disesuaikan dengan Konvensi Paris. Pada tahun 2016 diundangkan Undang-Undang merek baru yaitu Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek baru). Pasal 1 angka 1 UU Merek baru menentukan bahwa, “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 secara umum berfungsi sebagai alat promosi terhadap barang dagangan guna mencari dan memperluas pemasarannya. Merek bagi konsumen merupakan hal penting untuk dapat menemukan dan memilih produk yang tepat, sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka. Sebuah merek memiliki kedudukan yang begitu penting, sehingga kini

---

<sup>2</sup>Gloria Gita Putri Ginting, **Perlindungan Hukum Merek Terkenal Tidak Terdaftar di Indonesia**, jurnal Gloria Juris , vol. 6, No.2, Mei – Agustus 2006, hal. 157.

banyak kasus mengenai perebutan dan pemalsuan merek dalam persaingan usaha. Merek walaupun sudah diatur sebegitu rupa dalam UU merek, namun tetap saja terjadi banyak duplikasi dan penyalahgunaan merek oleh para pelaku yang beritikad tidak baik. Fungsi dari pendaftaran merek pun disini adalah untuk menghindari adanya kecurangan dari pihak-pihak yang tidak memiliki merek namun menggunakannya yaitu dengan itikad tidak baik.

Hak atas merek menurut pasal 1 butir 5 UU Merek Baru yaitu : “hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah “*First to register*” yaitu siapa yang mendaftarkan lebih dahulu, ialah yang memiliki hak eksklusif dari negara untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>3</sup>

Ada sebuah kasus mengenai gugatan sengketa merek yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kasus itu bermula saat PT.Gala Bumiperkasa, mengajukan hak merek “THE RICH PRADA” untuk kelas 43 yaitu penyedia makanan dan minuman, serta akomodasi sementara kepada Dirjen Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) pada tanggal 26 November 2008. Dirjen KI setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada tanggal 29 Juli 2010, Dirjen KI menolak pendaftaran merek “THE RICH PRADA”. PT.Gala Bumi Perkasa yang merasa keberatan terhadap penolakan tersebut memberikan tanggapan atas penolakan Direktur Merek pada

---

<sup>3</sup>Gatot Supramono, **Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, 2008, hal. 12.

Dirjen KI tersebut pada tanggal 26 Agustus 2010. PT.Gala Bumi Perkasa juga mengajukan Surat Permohonan *Hearing* tertanggal 1 September 2010. Akibat permohonan *Hearing* tersebut, permintaan PT.Gala Bumi Perkasa dikabulkan dan memperoleh merek “THE RICH PRADA” untuk kelas 43. Merek milik PT.Gala Bumi Perkasa yaitu “THE RICH PRADA” diumumkan tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 13 Januari 2011 dalam berita Resmi Merek Seri A nomor 166/X/A/2010.

PRADA S.A. yang merasa memiliki hak merek PRADA dalam berbagai jenis klasifikasi kelas merek mengajukan keberatan terhadap merek “THE RICH PRADA” melalui surat keberatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor H4.UM.02.02-26 tanggal 17 Januari 2011. Atas keberatan PRADA S.A. maka Dirjen HKI mengabulkan sanggahan/keberatan itu dan menolak merek “THE RICH PRADA” pada tanggal 22 Januari 2013 dengan alasan meniru merek milik orang lain yang sudah terkenal untuk jasa sejenis. PT. Gala Bumiperkasa keberatan atas keputusan itu, dan mengajukan banding pada Komisi Banding Merek. Pada 25 April 2013, Komisi Banding Merek menyatakan adanya persamaan antara “PRADA” dengan “THE RICH PRADA” sehingga “THE RICH PRADA” dicoret dari Daftar Merek. PT. Gala Bumiperkasa yang merasa tidak terima dengan keputusan Dirjen HKI mengajukan gugatan terhadap putusan Komisi Banding ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan berdalih tidak ada persamaan antara merek miliknya dengan “PRADA”. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 72/Pdt.Sus/Merek/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Februari 2015 Pengadilan Niaga menolak gugatan Penggugat seluruhnya. PT. Gala Bumiperkasa kemudian mengajukan Kasasi. Majelis Hakim

Agung dengan putusan Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016 memutuskan menolak permohonan kasasi dari PT. Gala Bumiperkasa dan menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara.

PRADA S.A. yang memproduksi di bidang mode dengan merek “PRADA” telah mendaftarkan merek “PRADA” dalam seluruh jenis kelas klasifikasi merek untuk melindungi mereknya, begitu juga dalam nomor 43 yaitu penyedia jasa untuk menyediakan makanan dan minuman; akomodasi sementara dengan nomor pendaftaran IDM000216512 pada tanggal 28 April tahun 2007. Akan tetapi hingga saat ini PRADA S.A. sama sekali tidak memproduksi produk sebagaimana tertera dalam kelas nomor 43 sampai dengan kedaluwarsa yaitu pada tanggal 28 April 2017, dan melakukan perpanjangan merek kelas 43 pada 6 September 2018.

Bahwa merek “THE RICH PRADA” milik PT. Gala Bumiperkasa yang mengetahui bahwa merek PRADA milik PRADA S.A. telah kedaluwarsa, melakukan upaya pendaftaran kembali merek nya dengan nomor permohonan J102019057813 pada tanggal 1 Oktober 2019 kepada Dirjen KI.

Didasarkan latar belakang di atas, maka sengketa merek PRADA dengan THE RICH PRADA, akan diteliti, dikaji, dan kemudian dituangkan dalam tesis ini dengan judul “Suatu Analisis tentang sengketa merek PRADA dengan merek THE RICH PRADA”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendaftaran merek THE RICH PRADA milik PT. Gala Bumiperkasa dapat diterima berdasarkan UU Merek baru?

2. Apakah perpanjangan merek PRADA milik PRADA S.A. yang terlambat diajukan dapat diterima berdasarkan UU Merek baru?

### **3. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

- b. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami hakikat fungsi dan tujuan hak merek menurut hukum positif Indonesia
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami jangka waktu penggunaan hak merek atas produk-produk sesuai kategori kelas berdasarkan UU merek, beserta akibat hukumnya.
3. Untuk lebih mengetahui dan memahami pemakaian secara berlanjut oleh orang lain atas hak merek yang tidak dipergunakan.

### **4. Metodologi Penelitian**

- a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah tipe penelitian *Yuridis Normatif*, yang merupakan penelitian kepustakaan. Tipe penelitian *Yuridis Normatif* menganalisa bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada yaitu mengenai akibat hukum yang dapat dilakukan terhadap merek PRADA dan THE RICH PRADA dalam perdagangan jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti melalui peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan membahas literatur dan asas-asas sebagai landasan pendukung.

c. Sumber Penelitian Hukum terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis,
- b. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris 1883)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer berupa:

- a. Literatur,
- b. Asas-asas,
- c. Pendapat para sarjana.

d. Langkah penelitian

Langkah penelitian pada tesis ini meliputi langkah pengumpulan bahan hukum dan langkah analisa atau pembahasan.

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu dimana penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Yaitu dengan tahapan inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi adalah pengumpulan bahan-bahan hukum, kualifikasi adalah dengan memilah bahan-bahan hukum, kemudian sistematisasi yaitu penyusunan bahan hukum sehingga mudah dipelajari.

## 2. Langkah Analisa atau Pembahasan

Mengingat pengumpulan ini menggunakan Yuridis Normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduksi yaitu, analisa yang berawal dari sesuatu hal umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini yang kemudian berakhir pada sesuatu hal yang bersifat khusus yaitu diterapkan dalam permasalahan yang akan dibahas. Untuk memperoleh jawaban yang valid maka digunakan beberapa penafsiran yaitu:

- a. Penafsiran Otentik, adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Penafsiran fungsional, adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi (tujuan) yang harus dipenuhi oleh suatu Undang-Undang. Fungsi (tujuan) dari suatu Undang-Undang (hukum) adalah memberikan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
- c. Penafsiran sistematis, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi



dengan cara menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain<sup>4</sup>.

## **5. Pertanggungjawaban Sistematika**

Tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub-bab yang berurutan dengan materi pembahasan sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan awal dari penulisan tesis ini dengan mengemukakan latar belakang perihal kasus sengketa merek “THE RICH PRADA” milik PT. Gala Bumiperkasa dengan “PRADA” dalam putusan Mahkamah Agung nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang kemudian merek “PRADA” milik PRADA S.A. melakukan perpanjangan merek pada tahun 2018 dan merek “THE RICH PRADA” yang melakukan pendaftaran pada tahun 2019. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan tipe Yuridis Normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, serta pertanggungjawaban sistematika.

### **Bab II : Pengertian dan hakikat hak Merek serta Analisis Merek “THE RICH PRADA” menurut UU Merek dan Indikasi Geografis.**

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab:

#### **2.1; Pengertian dan hakikat hak merek menurut UU nomor 20 Tahun**

**2016.** Bab ini mengemukakan tentang pengertian mengenai merek, pemilik hak merek, tujuan perlindungan hak merek dan perolehan hak merek, serta

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Metode Penelitian Hukum**, Kencana Pranada Media Group, 2006, hal. 34.

prosedurnya, berakhirnya keberadaan hak merek dengan syarat-syarat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU nomor 20 Tahun 2016.

**2.2; Kronologis kasus.** Bab ini memuat kronologis kasus merek PRADA dan THE RICH PRADA berdasarkan putusan Pengadilan Niaga nomor 72 /Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016,

**2.3; Analisis mengenai Pendaftaran merek “THE RICH PRADA” menurut UU Merek dan Indikasi Geografis .** Bab ini mengupas mengenai pendaftaran merek THE RICH PRADA milik PT. Gala Bumiperka menurut UU Merek dan Indikasi Geografis.

**Bab III : Penghapusan dan Pembatalan merek serta Analisis perpanjangan merek PRADA Terkait Dengan UU Merek dan Indikasi Geografis.**

Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub-bab.

**3.1; Penghapusan dan Pembatalan Merek berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis.** Bab ini memuat mengenai penghapusan dan pembatalan merek berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis.

**3.2; Analisis perpanjangan merek PRADA milik PRADA S.A. yang terlambat diajukan berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis.**

Bab ini memuat mengenai analisis tentang perpanjangan merek PRADA yang terlambat diajukan berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis.

**Bab IV : Penutup.**

Bab ini terbagi dalam dua (2) sub-bab.

**4.1; Kesimpulan.** Kesimpulan adalah ikhtisari dari pembahasan terhadap rumusan masalah sebagaimana dikemukakan diatas.

**4.2; Saran.** Saran adalah masukan atau rekomendasi atas preskripsi hukum dalam penanganan kasus-kasus sejenis dimasa yang akan datang.