

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Kasus ini merupakan kasus sengketa hak merek *Hot Wheels*, yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menerbitkan Putusan Nomor 74/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST dan berakhir pada putusan Mahkamah Agung dengan No. 479 K/Pdt.Sus/2010.

Kasus ini berawal dari perusahaan *Mattel, Inc* yang telah menggunakan merek *Hot Wheels* dengan gambar dan tulisan yang terdaftar atau setidaknya sedang dimintakan pendaftarannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham RI, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat Ditjen HKI pada tanggal 15 Oktober 2004 untuk kelas 28. Produk *Hot Wheels* milik *Mattel, Inc* kemudian berkembang dan digunakan juga untuk kelas 25 yang telah didaftarkan pada tanggal 7 Oktober 2009. Merek *Hot Wheels* dari *Mattel, Inc* merupakan merek terkenal karena telah diakui di beberapa negara termasuk Indonesia.

Yonghwa Wongsodiredjo selaku pihak tergugat yang berdomisili dan membuka usaha di wilayah Surabaya, telah mendaftarkan merek dan gambar yang sama dengan pihak *Mattel, Inc* yakni merek *Hot Wheels* pada tanggal 24 September 2008 untuk kelas 25. Keadaan ini menyebabkan *Mattel, Inc* mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai pihak penggugat

melawan Yonghwa Wongsodiredjo yang menggunakan merek dan gambar *Hot Wheels*.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST mengadili dan memutus bahwa gugatan yang diajukan oleh *Mattel, Inc* tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan hukum dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan penggugat antara lain berkaitan dengan kompetensi relatif dimana sebenarnya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Merujuk pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang selanjutnya disingkat UU Merek 15/2001 menyebutkan bahwa “Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.” Atas dasar tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan substansi pokok perkara.

Didasarkan hasil putusan yang diberikan, maka *Mattel, Inc* mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim tidak memperhatikan substansi pokok perkara yakni mengenai keabsahan kepemilikan hak merek *Hot Wheels* yang telah dikenal di beberapa negara termasuk Indonesia sejak tanggal 15 Oktober 2004.

Majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dilandasi dengan memperhatikan UU Merek 15/2001, Konvensi Paris Pasal 6 *bis* dan Putusan-Putusan Yurisprudensi tentang Hak Merek yang sama pada masa lalu, serta mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek *Hot Wheels* untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil-hasil produksi lainnya;
  3. Menyatakan Merek *Hot Wheels* milik Penggugat sebagai merek terkenal;
  4. Menyatakan Merek *Hot Wheels* tergugat, dibawah daftar No. IDM000177795, terdaftar tanggal 24 September 2008 untuk melindungi produk dalam kelas 25 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek *Hot Wheels* milik Penggugat yang nota bene merupakan merek terkenal;
  5. Menyatakan Merek *Hot Wheels* Tergugat, di bawah daftar No. IDM000177785, terdaftar tanggal 24 September 2008 untuk melindungi produk dalam kelas 25 didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
  6. Membatalkan pendaftaran Merek *Hot Wheels* Tergugat, di bawah daftar No. IDM000177795, terdaftar tanggal 24 September 2008 untuk melindungi produk dalam kelas 25 dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
  7. Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek *Hot Wheels* Tergugat, di bawah daftar No. IDM000177795, terdaftar tanggal 24 September 2008 untuk melindungi produk dalam kelas 25 dalam Daftar Umum Merek;
- Menghukum Yonghwa Wongsodiredjo selaku Tergugat Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Merek *Hot Wheels* milik Yonghwa Wongsodiredjo yang telah terdaftar pada tanggal 24 September 2008 untuk kelas 25 di Ditjen HKI dibatalkan. Merek *Hot Wheels* yang dimenangkan oleh *Mattel, Inc* diakui kepemilikan atas hak merek untuk kelas 25 yang meliputi lukisan dan telah terdaftar di banyak negara di dunia seperti Australia, Bhutan, China, Kanada, Hungaria, India, Jerman, Korea, Kazakhstan, Lebanon, Latvia, Malaysia, Selandia Baru, OHIM (*Office for Harmonization in the Internal Market*), Perancis, Filipina, Saudi Arabia, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Yunani.

Pemahaman mengenai merek telah diatur di dalam UU Merek 15/2001, dimana merek menurut Pasal 1 butir 1 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”.

Hak atas Merek menurut Pasal 3 UU Merek 15/2001 adalah “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.”

Hak Prioritas menurut Pasal 1 butir 14 UU Merek 15/2001 adalah:

“hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.”

Sistem kepemilikan Hak Merek menurut UU Merek 15/2001 menganut sistem *first to file*. Ada pengecualian untuk merek yang sudah dikenal di luar negeri yang didasarkan pada Konvensi Paris pada “*Article 6 bis: Marks: Well-Known Marks* atau dalam Bahasa Indonesianya Pasal 6 *bis* : Merek: Merek-merek terkenal.”<sup>1</sup>

Tugas Ditjen HKI sebelum memberikan Hak Kepemilikan Merek harus memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 15/2001 “Permohonan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.”

---

<sup>1</sup> Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006 hlm. 16.

Diperhatikan pula ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Merek 15/2001 “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.”

Perihal kompetensi relatif pengadilan diatur di dalam Pasal 80 ayat (1) UU Merek 15/2001 “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.” Kompetensi relatif pengadilan untuk merek terkenal yang mempunyai hak eksklusif harus di daftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Didasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menulis tesis dengan judul, “Analisis Tentang Hak Prioritas Dalam Perkara Sengketa Merek *Hot Wheels* Milik *Mattel, Inc.*”

## **I.2 Rumusan Masalah**

Didasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Niaga) yang hanya memutus dengan mempertimbangkan kompetensi relatif berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU Merek 15/2001?
2. Apakah putusan Mahkamah Agung No. 479 K/Pdt.Sus/2010 adalah benar dan tepat bahwa merek *Hot Wheels* hak kepemilikannya ada pada *Mattel, Inc.*?

### **I.3 Tujuan Penulisan**

#### a. Tujuan Akademis :

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

#### b. Tujuan Praktis :

1. Lebih memahami dan mengetahui penolakan hak merek milik perusahaan luar negeri (asing) atas dasar kompetensi relatif.
2. Lebih memahami dan mengetahui tentang merek terkenal yang diberikan pada perusahaan luar negeri (asing).

### **I.4 Manfaat Penelitian**

#### **I.4.1 Manfaat teoritis**

Hasil dari penulisan ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran tentang merek terkenal. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah bagi pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan hukum di Indonesia.

#### **I.4.2 Manfaat praktis**

Penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara yang berhubungan dengan perebutan hak atas merek terkenal milik luar negeri.

### **I.5 Metodologi Penelitian**

#### **I.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai dalam pembuatan tesis ini adalah hukum normatif. Tipe hukum normatif membahas permasalahan dari literatur-

literatur yang ada serta menyelesaikan masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif yang berlaku.

### **I.5.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan mengkomparasi undang-undang merek dengan kasus hukum yang sudah ada.

### **I.5.3 Sumber Penelitian Hukum**

Terdapat dua macam sumber penelitian hukum, yaitu:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- c. Keputusan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST
- d. Keputusan Mahkamah Agung No. 479 K/Pdt.Sus/2010
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- f. *Paris Convention* (Konvensi Paris)
- g. *TRIPs Agreement*

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

didapat dari buku-buku, literatur, yurisprudensi, serta bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **I.5.4 Langkah Penelitian**

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi di perpustakaan. Inventarisasi merupakan pencatatan bahan pustaka yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan. Klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan buku berdasarkan subyek atau isi bahan pustaka yang bersangkutan. Sistematisasi adalah proses pembuatan daftar pustaka milik perpustakaan.

#### **I.5.5 Langkah Analisis**

Metode deduksi merupakan metode yang berangkat dari bahan hukum yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperkuat jawaban yang valid digunakan penafsiran sistematis dan penafsiran autentik. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing. Penafsiran autentik merupakan penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentuk hukum itu sendiri.

#### **I.6 Kerangka Teori**

Definisi “Merek” dalam Pasal 1 butir 1 UU Merek 15/2001 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.”

Ada beberapa ahli sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari merek selain menurut batasan yuridis, yaitu :

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, berpendapat bahwa “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.<sup>2</sup>
2. R. Soekardono, berpendapat bahwa :  
“Merek adalah sebuah tanda (Jawa: cirri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.<sup>3</sup>
3. Iur Soeryatin, berpendapat bahwa “Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai : tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.<sup>4</sup>

Merek dapat dibedakan dalam beberapa macam menurut UU Merek 15/2001, antara lain:

1. Merek Dagang : merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

---

<sup>2</sup>H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, 1984, hlm. 82.

<sup>3</sup>R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 149.

<sup>4</sup>Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 84.

2. Merek Jasa : merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif : merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas Merek menurut Pasal 3 UU Merek 15/2001 adalah: “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”.

Hak Prioritas menurut Pasal 1 butir 14 UU Merek 15/2001 adalah :

“hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.”

Hak Kekayaan Intelektual atau yang selanjutnya disebut sebagai HKI adalah hak untuk menikmati secara langsung hasil kreatifitas dari pemikiran seseorang. Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*) atau hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pendesain, pencipta, dan sebagainya) dengan maksud sebagai penghargaan atas hasil kreatifitasnya agar orang lain dapat terpacu untuk mengembangkan hasil pemikirannya.

Ditjen HKI adalah sebuah unsur pelaksana Kemenkumham RI. Tugas dan kewajiban Ditjen HKI adalah menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi relatif adalah kewenangan dari pengadilan sejenis yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang berangkutan. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU Merek 15/2001 ketentuan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

Ketentuan pasal yang berhubungan dengan Merek Terkenal Di Luar Negeri yang didaftarkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat ditemukan pada Konvensi Paris "*Article 6 bis: Marks: Well-Known Marks*" atau dalam Bahasa Indonesianya Pasal 6 *bis* : Merek: Merek-merek terkenal."<sup>5</sup> Pengertian dari Pasal 6 *bis* ini dimana setiap negara anggota untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal baik yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal.

### **I.7 Pertanggungjawaban Sistematika**

Tesis ini terdiri dari 4 bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab. Berikut sistematika penulisan yang digunakan :

**Bab I ;Pendahuluan.** Bab ini berawal dari latar belakang masalah tentang perebutan Merek *Hot Wheels* yang terkenal di luar negeri dan memiliki hak prioritas yang telah terdaftar di Indonesia. Merek dan gambar ini ternyata ditiru sama persis untuk kelas 25 di Indonesia dan didaftarkan pula pada Ditjen HKI.

---

<sup>5</sup>Azed, *Loc. Cit.*

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memenangkan pendaftar Indonesia dengan alasan kompetensi relatif yang telah dimenangkan oleh pihak tergugat. Namun, pada Putusan M.A, Merek *Hot Wheels* dimenangkan oleh pihak *Mattel, Inc* yang telah terkenal di luar negeri didasarkan pada hak prioritas. Bab ini mengulas pola rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian hukum yang digunakan yakni yuridis normatif.

**Bab II ;Kompetensi Relatif Pada Gugatan Hak Merek Menurut Pasal 80 UU Merek No. 15 Tahun 2001.** Bab ini terbagi dalam 3 sub bab sebagai berikut :

**Bab II.1 ;Pengertian dan Hakekat Hak Merek.** Bab ini mengulas pengertian hak merek dan kepemilikan hak merek beserta akibat hukumnya menurut UU Merek 15/2001.

**Bab II.2 ;Kompetensi Relatif Menurut Pasal 80 UU Merek No. 15 Tahun 2001** Bab ini mengemukakan pengertian hakikat dan tujuan kompetensi relatif bagi merek milik perusahaan luar negeri (asing).

**BabII.3 ;Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor74/MEREK/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.** Bab ini menganalisa pertimbangan hukum beserta amar putusannya yang menyangkut kepemilikan *Hot Wheels* yang berakhir pada pihak tergugat dengan didasarkan pada kompetensi relatif.

**Bab III ;Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 479 K/Pdt.Sus/2010 Tentang Kasus *Hot Wheels*.** Bab ini terbagi dalam 2 sub bab sebagai berikut :

**Bab III.1 ;Pengertian Merek Terkenal yang Dimiliki Perusahaan Luar Negeri (asing).** Bab ini mengemukakan penjelasan merek terkenal yang dimiliki oleh perusahaan luar negeri (asing) beserta akibat hukumnya.

**Bab III.2 ;Analisis Tentang Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Mahkamah AgungNo. 479 K/Pdt.Sus/2010.** Bab ini mengupas pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh merek *Hot Wheels* milik *Mattel, Inc.*

**Bab IV ;Penutup.** Bab ini terdiri atas Simpulan dan Saran.Simpulan merupakan ikhtisar dari pembahasan terhadap rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan masukan atau usulan yang dikemukakan oleh Penulis untuk dipertimbangkan dalam menghadapi isu hukum ke depan.