

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemajuan teknologi saat ini dapat juga dengan mudah melakukan pembajakan terhadap hasil karya orang lain dan di jual untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pembajakan hasil karya orang lain.

Merek menjadi salah satu kata yang sangat populer yang sering digunakan dalam hal mempublikasikan produk baik itu lewat media massa seperti di surat kabar, majalah, dan tabloid maupun lewat media elektronik seperti di televisi, radio dan lain-lain. Merek sering dihubungkan dengan produk atau sekumpulan barang dan atau jasa pada era perdagangan bebas sekarang ini, termasuk proses dan strategi bisnis, oleh karena itu, merek mempunyai nilai atau ekuitas dan ekuitas menjadi sangat penting karena nilai tersebut akan menjadi tolak ukur suatu produk yang ada dipasaran. Menurut Bambang Koesowo, penggunaan merek berawal pada abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Baru setelah dikenal metode produksi massal dan dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini.<sup>1</sup>

Perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara yang semakin pesat, memerlukan pengaturan yang bersifat internasional yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Pada tahun 1883 berhasil disepakati Konvensi Paris (*Paris Convention*), yang di dalamnya mengatur perlindungan merek. Dalam Konvensi Paris diatur mengenai syarat-syarat

---

<sup>1</sup>Bambang Koesowo, *Pengantar Umum Mengenai, Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1999, h.54.

pendaftaran merek. Pada prinsipnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat Undang-Undang Merek) telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek guna disesuaikan dengan Konvensi Paris.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat “HKI”) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan. Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya menimbulkan suatu perlindungan yang dibutuhkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang juga memiliki undang-undang perlindungan atas HKI yang mencakup Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Undang-Undang Merek). Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1UU Merek 2001 disebutkan bahwa Merek adalah tanda 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. Hukum tentang merek ini sekiranya cukup untuk melindungi pemilik merek suatu produk atau jasa dari pihak-pihak yang beritikad tidak baik. Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek. Negara memiliki tanggung jawab melakukan perlindungan atas penerapan hak atas merek tersebut. Di negara berkembang ada pemikiran bahwa justru HKI merupakan tembok penghalang bagi pekerkembangan ekonomi negara lebih lanjut, sehubungan dengan pemikiran ini dikemukakan

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003, h. 306-307.

bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual ini membawa monopoli untuk mereka yang sudah maju.<sup>3</sup>

Perlindungan HKI sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu alasan mengapa investor menanamkan modal di Indonesia adalah mengharapkan adanya royalti dari alih teknologi termasuk di dalamnya royalti atas transfer HKI yang salah satu bentuknya adalah royalti atas pemberian lisensi atas Merek. Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan Merek sebagai HKI adalah kelahiran Hak atas Merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan lainnya, antara lain hak cipta. Pada dasarnya pemilik merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku puncak konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya.<sup>4</sup>

Suatu merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau badan serta di gunakan di Indonesia maupun di luar negeridisebut dengan merek terkenal (*wellknown trademarks*)<sup>5</sup>. Pelanggaran terhadap hak merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat yang dapat merugikan masyarakat, baik itu produsen, konsumen, maupun negara. M. Djumhana dan Djubaedillah berpendapat bahwa: “Dari setiap Undang-undang yang mengatur merek ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi untuk pelanggar hak merek orang lain”.<sup>6</sup> Pemboncengan merek dalam *common law system* dikenal dengan istilah *passing off*. *Passing off* adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap suatu barang /jasa karena nilai dari produk tersebut telah mempunyai reputasi. Adanya perlindungan hukum ini mengakibatkan pesaing bisnis tidak berhak menggunakan merek, huruf-huruf dan bentuk kemasan dalam produk yang digunakannya. *Passing off* mencegah pihak lain untuk melakukan beberapa hal, yaitu:

---

<sup>3</sup>Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak cipta,Hak Paten,Hak merek)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, h.4.

<sup>4</sup> Dyah Hasto Palupi Dan Hermawan Kertajaya, *36 Kasus Pemasaran Asli Indonesia Seri 2*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999, h.91.

<sup>5</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.91.

<sup>6</sup> Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. h.7-8.

1. Menyajikan barang atau jasa seolah-olah barang/jasa tersebut milik orang lain; dan
2. Menjalankan produk atau jasanya seolah-olah mempunyai hubungan dengan barang atau jasa milik orang lain.

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang atau jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsen dari barang dan jasa tersebut. Kisruh kepemilikan merek secara hukum di Indonesia terus meningkat, sejalan meningkatnya kesadaran dunia usaha terhadap HKI khususnya soal merek, oleh karena itu pendaftaran merek menjadi hal yang penting dan wajib.

Dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini, PT. Manggala Putra Perkasa menggugat PT. Primajaya Pantess Garment karena PT. Primajaya Pantess Garment menggunakan logo yang sama dengan yang mereka miliki. PT. Manggala Putra Perkasa yang adalah pemilik merek Polo Ralph Laurent yang terdaftar tanggal 12 Desember tahun 1979 sedangkan PT. Primajaya Pantess Garment adalah perusahaan yang memiliki merek Polo yang terdaftar pada tahun 1993. PT. Manggala Putra Perkasa dan Primajaya Pantess Garment tidak punya hubungan kerjasama, kemudian timbul sengketa di antara kedua perusahaan tersebut karena logo yang mereka gunakan mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu “logo orang menunggang kuda bermain polo”. Mereka menjual produk yang sama, yaitu pakaian jadi pria dan wanita, antara lain kemeja, celana panjang, baju kaos laki-laki dan baju kaos perempuan. Dalam perkara tersebut PT. Manggala Putra Perkasa kalah di Pengadilan Niaga dan mengajukan Kasasi. PT. Manggala Putra Perkasa kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), namun permohonannya ditolak hakim dengan alasan bahwa PT. Primajaya Pantess Garment adalah perusahaan yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Didasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah : "Apakah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 162 PK/PDT.SUS/2010 sudah tepat menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?"

## **1.3. Tujuan Penulisan**

### **a) Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **b) Tujuan Praktis**

1. Untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal.
2. Memberikan analisis terkait dengan pentingnya pengakuan merek asing yang telah didaftarkan di Indonesia dan Indonesia telah tunduk pada konvensi Paris sehingga memiliki kewajiban untuk melindungi merek asing yang telah didaftarkan di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mendaftarkan patennya agar tidak terjadi hal seperti kasus di atas  
Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang merek.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **a) Tipe Penelitian :**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian doctrinal, yaitu didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin.

### **b) Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian saya ini terkait dengan pentingnya suatu merek yang telah di daftarkan di Indonesia agar tidak terjadi peniruan dengan merek maupun logo yang sama, maka saya menggunakan pendekatan perundang-undangan yang meliputi yang digunakan melalui perundang-undangan yang berlaku bagi secara Internasional maupun secara Nasional. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah dalam isu hukum tersebut dapat terpecahkan. Saya juga menggunakan pendekatan konseptual melalui pandangan-pandangan serta doktrin yang ada maka dapat disimpulkan suatu penemuan hukum berdasarkan ide-ide yang berkembang. Dan juga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus berupa analisa putusan MA.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan masalah tersebut.<sup>7</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.<sup>8</sup>

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan metode yang digunakan dengan melakukan studi kasus dalam hal ini adalah Mahkamah Agung No. 162 PK/PDT.SUS/2010. Dan yang terkait dengan rumusan masalah yang akan dikaji, kemudian dikaitkan atau diteliti berdasarkan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku.

### c) Sumber penelitian hukum.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 93-94.

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 95.

Sumber penelitian hukum terdiri dari dua macam sebagai berikut di bawah ini.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu:
  - Undang-Undang Merek
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1993 tentang pendaftaran Merek.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur dan pendapat para sarjana.

#### **d) Langkah Penelitian**

##### **1. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum**

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum perbankan. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah sumber hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut diatas sehingga lebih mempermudah dan memahami sumber hukum tersebut, maka dipelajari secara sistematis.

##### **2. Langkah Analisis**

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur, selanjutnya sumber-sumber hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk memperoleh suatu jawaban yang sah atau valid digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan melihat atau memperhatikan susunan pasal yang

berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab. Adapun keempat bab tersebut dibagi menjadi berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini berisi latar belakang dari kasus yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu sengketa merek yang menggunakan "logo orang menunggang kuda bermain polo". Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, serta pertanggungjawaban sistematika.

**Bab II Perlindungan Hukum Kepada Merek Terkenal Dan Penyelesaian Sengketa Merek.** Bab ini terdiri dari dua sub-bab. Sub bab pertama membahas tentang Perlindungan Hukum Kepada Merek Terkenal. Sub bab kedua membahas tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal.

**Bab III Pembahasan Putusan Mahkamah Agung No 162 PK/PDT.SUS/2010 Tentang Sengketa Merek No.15/2001.** Bab ini terdiri dari dua sub-bab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai kronologis kasus terjadinya sengketa merek antara PT. Manggala Putra Perkasa dengan PT. Primajaya Pantes Garment. Sub bab kedua menganalisis putusan Peninjauan Kembali Nomor 162 PK/PDT.SUS/2010.

**Bab IV Penutup.** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat dan jelas atas rumusan masalah. Saran merupakan rekomendasi yang dapat diberikan setelah melakukan pembahasan.