

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia, diwujudkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan dan berbentuk immaterial atau material yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi dan mahal. Salah satu bentuk HKI yaitu Merek yang mempunyai nilai tinggi bagi pemiliknya, apalagi jika merek itu menjadi terkenal. Di era perdagangan modern sekarang ini, banyak terjadi persaingan usaha, bahkan tidak jarang dijumpai merek-merek yang punya kemiripan dengan merek yang telah lebih dahulu beredar di pasar lokal sampai internasional. Hal ini membuat interpretasi konsumen dalam membeli suatu produk menjadi rancu, karena konsumen cenderung tidak teliti dalam membedakan merek produk yang beredar tersebut. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan untuk mengetahui atau mengidentifikasi asal barang lebih dirasakan. Manfaat perlunya pemberian merek sebagai pembeda sumber atau asal barang saat manusia mulai mengenal perdagangan.¹

Sejak industri semakin bertumbuh pesat, merek menjadi faktor kunci dalam era perdagangan modern. Kegunaan merek yang semakin penting mengakibatkan terjadinya persaingan di antara para produsen, sehingga mereka berlomba-lomba menyajikan berbagai macam merek kepada para konsumen. Suatu merek merupakan tanda bagi konsumen mengenai sumber produk, di sisi lain merek dapat melindungi produsen dari para pesaing yang berusaha memproduksi produk yang memiliki penampilan mirip atau identik. Pada saat seperti itulah, merek mulai berperan sebagai alat pembeda, baik bagi konsumen dalam kaitannya dalam pengenalan identitas produk, sumber, dan asal-usul barang maupun bagi produsen yang menggunakan suatu merek sebagai simbol sekaligus *representative* reputasi

¹ Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal terhadap Persaingan Curang, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm 1.

perusahaan yang harus selalu dan wajib dijaga. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi merek terutama merek terkenal di tengah dunia perdagangan.

Merek memiliki hubungan sosial, ekonomi dan budaya dengan suatu barang, yang dapat dilihat ciri-cirinya yaitu ²

- barang tersebut dibutuhkan khalayak ramai
- dapat diproduksi secara massal oleh beberapa orang produsen
- dapat dilemparkan ke pasar untuk diperjualbelikan
- memiliki daya saingan yang potensial.

dalam keadaan seperti inilah pengertian merek selalu terkait dengan produksi, perdagangan (barang dan jasa), produsen, pasar, konsumen, dan persaingan.

Di Indonesia, pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut UUM 2001), yang di dalamnya terdapat definisi merek sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UUM 2001 :

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

Sistem kepemilikan hak atas merek di Indonesia yang menganut sistem konstitutif perlu dipahami. Hal ini terdapat di dalam pasal 3 UUM 2001 yang berbunyi, “Hak atas Merek 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.”

Sistem konstitutif ini menyebabkan hak atas merek harus didaftarkan. Pemilik merek yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum (DU) Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Pemilik merek terdaftar mendapat

² Yahya Harahap, **Tinjauan Merek Secara Umum**, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm 178.

perlindungan hukum atas pelanggaran terhadap merek yang ia miliki. Umumnya, bentuk pelanggaran hak merek adalah pendaftaran merek yang sama secara tidak sah yang dilakukan secara sengaja terhadap merek terkenal.

Adapun syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh orang maupun badan hukum yang ingin agar mereknya dapat diterima dan dipakai sebagai merek/cap dagang, adalah bahwa merek itu harus memiliki daya pembeda yang cukup untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan/seseorang dengan barang yang diproduksi orang lain. Hal ini menjadi indikator yang penting mengenai apa saja yang dapat atau tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Pemakaian suatu merek dalam praktek sangat membawa pengaruh, jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang cukup sehingga diterima sebagai merek.

Hukum tidak selamanya dapat berfungsi dengan baik seperti yang diharapkan. Kendalanya adalah bahwa hukum positif kurang mampu mengakomodasikan perkembangan zaman. Hukum cenderung bersifat statis, sedangkan masyarakat selalu berubah dan tumbuh. Hal ini mengakibatkan pula bahwa UU Merek dalam upaya melindungi merek baik yang telah terdaftar maupun yang akan didaftarkan ke dalam DU Merek Indonesia, masih belum terasa efektifitasnya. Hal ini terbukti dari masih banyaknya sengketa merek. Banyak produk yang mereknya menyerupai merek terkenal yang sudah terdaftar lebih dulu. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai iktikad tidak baik melalui upaya-upaya peniruan, pemalsuan, bahkan mendaftarkan merek yang identik dengan merek yang sudah terkenal. Kasus yang cukup fenomenal di kancah persaingan usaha yang menimbulkan sengketa merek di dalamnya, adalah sengketa antara Merek Larutan Penyegar Cap Badak (Produksi PT. Sinde Budi Sentosa) dengan Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga (Wen Ken Drug CO).

Pada tahun 1978 terjadi kerjasama antara kedua pihak tersebut diatas dalam sebuah perjanjian lisensi. Intinya adalah PT. Sinde Budi Sentosa menerima lisensi dari Wen Ken Drug untuk memproduksi dan memasarkan merek dagang KAKI TIGA, termasuk mendaftarkan merek tersebut atas nama Wen Ken Drug. Dalam Perjanjian Lisensi, hanya tertulis merek dagang dengan tulisan CAP KAKI TIGA dan logo KAKI TIGA. Merek dagang tersebut mulai dipasarkan pada tahun 1980.

PT. Sinda bertindak sebagai pemegang lisensi dari merek Cap KAKI TIGA. Pada tahun 1991, Tjioe Budi Yuwono selaku pemilik PT. Sinda melakukan pendaftaran merek untuk barang yang diproduksi perusahaannya yaitu merek dagang berupa tulisan LARUTAN PENYEGAR dan lukisan BADAQ, sekaligus tulisan CAP BADAQ. Merek dagang tersebut juga telah terdaftar di 13 negara lain sejak 2004. Pada tahun 2003, Wen Ken Drug mendaftarkan merek dagang Cap KAKI TIGA dan Lukisan BADAQ ke Dirjen HKI namun ditolak dengan alasan bahwa Tjioe Budi Yuwono sudah mendaftarkan terlebih dahulu merek dagang cap badak yang mereknya memuat unsur lukisan badak. Wen Ken Drug dalam hal ini mengklaim diri sebagai pemilik dan pendaftar merek, pencipta, sekaligus pemegang hak cipta dari tulisan badak, lukisan badak. Hal ini dapat dilihat dengan adanya gugatan pencabutan merek gambar lukisan badak yang terdaftar atas nama Tjioe Budi Yuwono dan telah terbit putusan *inkracht* dari Mahkamah Agung (MA) yaitu putusan MA nomor 767 / K / Pdt.Sus / 2010. Di dalam putusan yang terkait tersebut terlihat bahwa unsur lukisan badak sudah ada sebagai kesatuan merek cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug jauh sebelum dilakukannya perjanjian lisensi dengan PT. Sinda hanya saja unsur lukisan badak itu di Indonesia tidak didaftarkan oleh Wen Ken Drug. Sehingga wajar apabila Wen Ken Drug tidak puas atas penolakan oleh Dirjen HKI tersebut dan Wen Ken Drug mengajukan banding ke Komisi Banding Merek. Hasilnya merek tersebut diterima dan akhirnya diterbitkanlah sertifikat merek cap KAKI TIGA serta LUKISAN BADAQ SUATU PENAMAAN. Tentu saja hal ini menimbulkan rasa tidak puas dari PT. Sinda, karena sertifikat merek yang baru diterbitkan tersebut mempunyai persamaan dengan merek yang telah didaftarkan oleh Tjioe Budi Yuwono sejak 1991. Tjioe Budi Yuwono mengajukan gugatan pembatalan merek cap KAKI TIGA tersebut ke Pengadilan Niaga dan sudah terbit Putusan MA yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan MA Nomor 595/K/Pdt.Sus/2011 yang memenangkan PT. Sinda sebagai pemilik merek yang sah atas merek LARUTAN PENYEGAR serta Tulisan CAP BADAQ dan LUKISAN BADAQ.

Hal yang sifatnya esensial agar tidak terjadi konflik merek adalah harus ada perlindungan hukum yang adil dan tepat sehingga terjadi kesinergian dalam menikmati hak dan dalam menjalankan kewajiban. Hal ini sesuai dengan tujuan

penegakan hukum yang dipaparkan oleh Sudikno yaitu, “demi terciptanya kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*)”³

Kepatuhan para pengusaha terhadap aturan main atau peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan hukum merek, menjadi perlu dan wajib untuk melindungi kepentingan hukum para pengusaha itu sendiri. Implementasinya secara langsung berhubungan dengan jerih payah pengusaha yang telah berjuang mati-matian untuk membesarkan produknya dengan menggunakan atribut merek sebagai tanda khusus bagi para pelanggan/konsumen yang sudah terbiasa membeli produk dengan merek tersebut.⁴

Didasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka skripsi ini berjudul, “Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum Hak Merek dalam Putusan Mahkamah Agung No. 595 K/ Pdt.Sus / 2011.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah :

“Apakah perlindungan hukum hak merek yang diputuskan dalam putusan MA Nomor 595 K / Pdt. Sus / 2011 sudah tepat?”

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Tujuan Akademis :

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, **Bab-bab Tentang Penemuan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.1.

⁴ Erma Wahyuni, T.Saiful Bahri, Hessel N. S. Tangkilisan, **Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek**, Penerbit YPAPI,2005, h.82.

- b. Tujuan Praktis :
 1. Untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek yang sudah terdaftar.
 2. Memberikan sumbangan pemikiran agar aspek-aspek kepemilikan hak merek terdaftar berjalan sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum positif di Indonesia.

1.4. Manfaat Penulisan

- a. Adapun hasil penulisan skripsi ini sangat diharapkan dapat menjadi kontribusi yang positif bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya pada hukum bisnis yang berkaitan dengan hukum merek
- b. Skripsi ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang memerlukan bacaan ilmiah mengenai HKI pada umumnya dan hak merek pada khususnya.

1.5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran kepustakaan dengan mengartikan hukum sebagai norma / dogmatik.

b. Pendekatan masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan-pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas yakni UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pendekatan Konseptual adalah pengkajian

pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan melakukan telaah terhadap putusan Mahkamah Agung no 595 / Pdt.Sus / 2011 dan putusan lain yang berkaitan.

c. Sumber Penelitian / Bahan Hukum

Sumber penelitian atau bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan makalah skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer, merupakan peraturan perundang-undangan yang berupa hukum positif dan bersifat mengikat secara umum. Dalam hal ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), *Burgerlijk Wetboek* (BW), putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 595 K/Pdt.Sus/2011, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 767 K/Pdt.Sus/2010 dan, Keputusan Presiden (KEPPRES) no. 15 tahun 1997 tentang ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan sehingga membantu proses pemahaman dan penganalisisan bahan hukum primer, meliputi: asas dan doktrin yang terdapat dalam literatur.

d. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum (inventarisasi) yang berkaitan dengan HKI dilanjutkan dengan klasifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

2. Langkah Analisa

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metoda deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal lain dalam undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang berurutan dengan materi pembahasan sebagai berikut;

Bab I PENDAHULUAN. Merupakan penjelasan awal yang berisi tentang latar belakang masalah yaitu sengketa merek Larutan Penyegar cap Badak dengan Cap Kaki Tiga yang mengindikasikan adanya itikad yang tidak baik dalam memperoleh hak atas merek yang sudah terdaftar di Indonesia. Selanjutnya ditetapkan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Selain itu, memuat tujuan penelitian dan metode penelitian dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MEREK DI INDONESIA. Sub bab pertama mengenai sejarah singkat hukum merek di Indonesia dan pada sub bab kedua akan dibahas mengenai pengaturan dan perlindungan hukum hak merek di Indonesia.

Bab III EKSAMINASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 595 K / Pdt.Sus / 2011. Pada sub bab pertama, mengetengahkan posisi kasus sengketa hak merek larutan penyegar cap Badak dengan cap Kaki Tiga. Selanjutnya pada sub bab kedua, akan memuat pertimbangan hukum Mahkamah Agung nomor 767 K/Pdt.Sus/2010 sebagai putusan yang terkait dengan pokok bahasan. Pada sub bab ketiga akan dilakukan analisa putusan Mahkamah Agung nomor 595 K/Pdt.Sus/2010 secara yuridis normatif dengan menggunakan ketentuan hukum positif.

Bab IV PENUTUP. Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan pada dasarnya menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan. Saran adalah rekomendasi atau preskripsi tentang perlindungan hukum hak merek untuk masa yang akan datang.