

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian di era globalisasi saat ini semakin dihadapi dengan berbagai macam tantangan. Perekonomian pada masa ini berkaitan erat dengan teknologi dan digital. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya, dengan begitu memunculkan usaha-usaha baru yang kreatif dan inovatif.

Dalam kegiatan usaha, peranan hukum sangat penting dalam mengawasi kegiatan usaha khususnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Setiap usaha berlomba-lomba memunculkan inovasi dan karya-karya baru supaya usaha dapat terus berkembang. Hukum Hak Kekayaan Intelektual menjadi penting dalam mencegah terjadinya persaingan curang berupa peniruan atau pembajakan yang dapat merugikan perusahaan lain.¹

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights (IPR)*, merupakan hak yang diberikan kepada inventor atas kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang dalam menghasilkan barang atau proses yang memiliki manfaat bagi manusia.² Hak Kekayaan

¹ Sulastridkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang *Tupperware Vs Tulipware*” Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hal. 160

² Budi Santoso, “Pengantar Hak Kekayaan Intelektual”, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hal. 3

Intelektual merupakan hak eksklusif dimana hanya dimiliki oleh pemilik Kekayaan Intelektual dan tidak seorang pun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Hasil kemampuan Intelektual mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Menurut Sudaryat, hak eksklusif meliputi hak ekonomi dan hak moral, yaitu:³

- a. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil kekayaan intelektual yang dimilikinya.
- b. Hak moral merupakan hak untuk dijaga keutuhan karyanya serta hak untuk selalu dicantumkan namanya sebagai pencipta Hak Kekayaan Intelektual disetiap karya yang dimilikinya.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum yang mengatur kebendaan.⁴ Hak Kekayaan Intelektual masuk ke dalam hak benda yang tidak berwujud atau *immaterial*. Berdasarkan ketentuan *TRIPs Agreement* (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights), Hak Kekayaan Intelektual dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu hak kekayaan intelektual berupa hak cipta (*copyrights*) dan berupa hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek

³ Sudaryat dkk. “*Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan UU yang Berlaku*”.(Bandung: Oase Media, 2010), hal. 18

⁴ Yoyon m. Darusman, “*Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*”, Yustisia. Vol. 5 No. 1 April 2016, hal. 204

(*trademark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*).⁵

Ditinjau dari aspek filosofis, konsep Hak Kekayaan Intelektual diperkenalkan pada abad ke-18. Konsep ini awal mula dikemukakan oleh filsuf yaitu John Locke dan Jean Jacques Rousseau mengenai hak milik. Locke beranggapan bahwa setiap orang yang berhasil menemukan, mengolah, dan menambahkan sesuatu berasal dari hasil pemikirannya berhak atas hak milik.⁶ Menurut Locke suatu pengorbanan harus diberikan penghargaan berupa perlindungan hak milik dan pemberian insentif. Hal ini mendorong agar semua orang dapat menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi manusia.⁷

Berdasarkan konsep yang dikemukakan tokoh filsuf tersebut dikembangkan menjadi landasan dalam pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Tonggak awal Pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual dimulai pada tahun 1883 dimana munculnya *Paris Convention* untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian. Selain itu dibentuk pula konvensi untuk perlindungan pada Hak Cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang ditandatangani di Berne pada tahun 1886. Terbentuknya konvensi dan

⁵ *TRIPS*

⁶ Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia", Bagian Hukum Kepegawaian dan organisasi sekretariat direktorat jenderal ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, hal. 6

⁷ *Ibid.*

organisasi dalam bidang HKI secara garis besar berfungsi sebagai lembaga internasional yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya dalam bidang perdagangan dan khususnya dalam penerapan hukum HKI baik di tingkat global maupun di tingkat nasional.⁸

Dalam hukum Indonesia, pengaturan mengenai HKI telah diatur sejak tahun 1840. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan pengaturan mengenai perlindungan HKI pertama kali pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Sejalan dengan perkembangan zaman membuat keadaan semakin berubah, hal ini mengakibatkan peraturan yang ada sudah tidak sesuai, maka pemerintah butuh meratifikasi peraturan-peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Dan setelah mengalami perubahan sampai pada peraturan yang berlaku pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.⁹

Dalam kehidupan sehari-hari produk-produk yang kita gunakan ataupun kita konsumsi memiliki tanda atau identitas berbeda yang

⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *“Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia”*, Cet. Ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 7-8.

⁹ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, <<https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>>, diakses 17 april 2020

menunjukkan jenis barang dan darimana produk tersebut berasal, yang kita sebut yaitu merek. Merek merupakan hal terpenting dalam suatu produk dimana merek memberikan daya pembeda atas asal usul barang atau jasa bagi suatu produk dengan produk lainnya. Sebagai tanda pembeda, merek dengan klasifikasi barang atau jasa yang sama tidak boleh memiliki persamaan dalam penamaan suatu merek, baik sama pada pokoknya maupun secara keseluruhan.¹⁰

Dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹¹

Berdasarkan jenisnya merek dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif. Setiap merek memiliki fungsi dan tujuan penggunaan merek tersebut. Meskipun ditinjau dari jenisnya merek terbagi kedalam 3 (tiga) jenis, namun tujuan utamanya sama-sama memberikan identitas kepada suatu produk dan/atau jasa yang di produksi.

¹⁰ Gatot Supramono, *“Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia”*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hal. 18.

¹¹Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam memberikan perlindungan terhadap merek yang, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur kewajiban suatu merek untuk didaftarkan. Di Indonesia, sistem perlindungan merek menganut sistem konstitutif atau *first to file* dimana hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran. Pendaftaran merek pertama yang berhak memperoleh hak eksklusif atas merek.¹² Maka dari itu, pendaftaran Merek begitu penting karena hak atas merek diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik merek merupakan hak khusus.¹³ Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:¹⁴

1. Alat bukti dalam suatu perkara bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
2. Dasar penolakan terhadap Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis;
3. Dasar untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Pendaftaran merek merupakan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya sengketa merek yang berujung pada persaingan tidak

¹² Ni Ketut Suspati Dharmawan, “*Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*”, (Yogyakarta: Deepublish,2016), hal. 55

¹³ Suyud Margono, “*Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 79

¹⁴ DJKI, Pengenalan Merek, < <https://dgip.go.id/pengenalan-merek>>, diakses 10 agustus 2020

sehat. Dengan melakukan pendaftaran merek secara tidak langsung negara memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak merek tersebut. Pendaftaran merek dilakukan selain memberikan dampak baik kepada pemilik hak merek, hal ini juga memberikan dampak bagi para konsumen. Konsumen secara otomatis akan membeli suatu produk dengan merek yang memiliki reputasi dan kualitas yang baik. Maka merek merupakan hal paling penting dalam kegiatan usaha karena memiliki fungsi sebagai identitas dari suatu produk

Pada kenyataannya, kasus yang berkaitan dengan merek masih sering terjadi terutama adanya pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek pihak lain baik persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan.¹⁵ Persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek lain biasanya didasari adanya niatan untuk mendompleng usaha, khususnya meniru merek terkenal. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar adalah adanya kemiripan karena adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik dalam segi penulisan, penempatan, dan bunyi ucapan yang dapat mengecoh konsumen dalam memilih produk.¹⁶ Apabila adanya

¹⁵ Cnn indonesia, “pelanggaran merek paling banyak diadukan ke kemenkumham” <<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>>, diakses 12 November 2020

¹⁶ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Indikasi Geografis.

persamaan pada merek yang telah terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan pembatalan merek didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan meningkatnya jumlah usaha-usaha baru saat ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan melanggar peraturan yang berlaku seperti melakukan pemboncengan merek dengan meniru merek yang memiliki reputasi yang baik dilakukan untuk mengecoh konsumen agar memberikan kesan baik pada usahanya. Hal ini tentunya sangat merugikan usaha yang telah memiliki hak merek tersebut dalam menjalankan roda usahanya. Pemboncengan merek atau peniruan merek ini akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam penulisan ini, penulis menganalisa perkara merek dagang antara perusahaan DIESEL yang merupakan perusahaan bergerak di industri garmen menggugat William Pramono warga Indonesia, pemilik merek DIESELINDUSTRIE dan juga menggugat Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. C.Q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual C.Q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis.

Permasalahan merek dalam kasus ini dilatar belakangi adanya dugaan pemboncengan merek dagang oleh Tergugat dengan merek terkenal milik Penggugat yang sudah terlebih dahulu terdaftar. Tergugat mengajukan

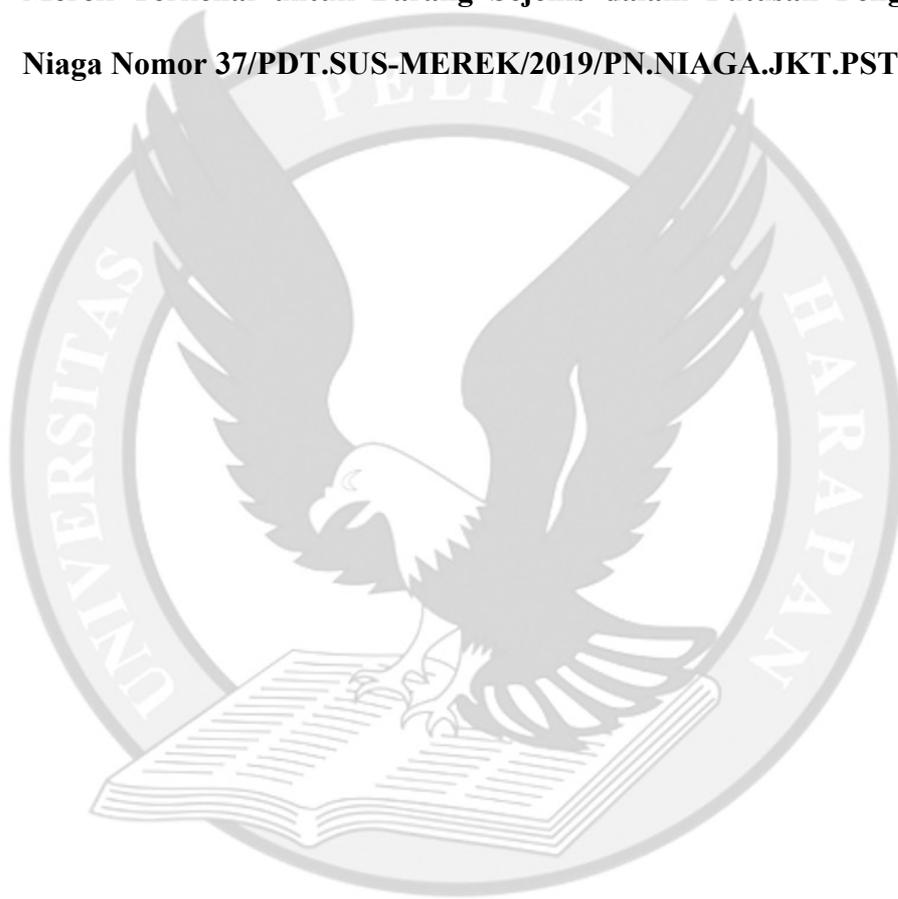
pendaftaran merek usahanya yaitu “DIESELINDUSTRIE”, dan terdaftar di direktorat jenderal HKI dengan Daftar No. IDM 000487465, tanggal 7 Desember 2015, dalam kelas 25. Penggugat merupakan pemilik merek terkenal “DIESEL & VARIASINYA” yang sudah terdaftar di negara Indonesia di bawah No. 313344 sejak 14 oktober 1994 dalam kelas-kelas 3, 9, 14, 16, 18, dan 25.

Merek dagang DIESEL dan Logo Mohican Perusahaan DIESEL sudah digunakan kurang lebih sudah 30 (tiga puluh) tahun, dan sudah memiliki reputasi yang baik. Merek DIESEL milik penggugat berdasarkan keputusan hakim dinyatakan sebagai merek terkenal didasari kriteria merek terkenal berdasarkan Penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tergugat dengan mendaftarkan Logonya yaitu DIESELINDUSTRIE mengandung unsur itikad tidak baik, karena meniru merek terkenal milik Penggugat. Bahwa dalam hal ini adanya persamaan antara merek milik Tergugat dengan merek Penggugat baik secara visual dan pengucapan yang mengandung kata dominan yaitu “DIESEL”. Selain itu adanya persamaan jenis barang dimana Tergugat telah mendaftarkan merek “DIESELINDUSTRIE”, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 yang sama atau sejenis dengan merek-merek Penggugat yakni dalam kelas-kelas 3, 9, 14, 16, 18, dan 25.

Berdasarkan kasus merek tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap merek dan pengaturannya masih memiliki

kekurangan dalam penerapannya. Dengan melihat adanya permasalahan yang terjadi dalam Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual di bidang merek, maka penulis tertarik membahas topik tersebut sebagai permasalahan dalam skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya pada Merek Terkenal untuk Barang Sejenis dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/PDT.SUS-MERREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka berikut adalah Rumusan Masalah yang akan dijawab dalam penulisan ini:

1. Bagaimana peraturan Internasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga perihal merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain dalam putusan perkara nomor 37/Pdt.SusMerek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan untuk mengkaji permasalahan dan mencari cara dalam memecahkan permasalahan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum merek terkenal dalam peraturan internasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga perihal merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain.

dalam putusan perkara nomor
37/Pdt.SusMerek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun sejumlah manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber acuan yang dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah pemahaman masyarakat dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai perlindungan hukum merek. Penelitian ini juga diharapkan menambah pengetahuan dalam upaya penyelesaian, sekaligus dasar penyelesaian bagi semua pihak serta menjadi bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan dalam melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi masyarakat umum terhadap penyelesaian sengketa merek, serta dapat berperan sebagai tambahan referensi terkait permasalahan sengketa persamaan merek pada pokoknya dengan merek terkenal bagi praktisi hukum, Sekaligus untuk memperoleh gambaran penyelesaian yang lebih jelas mengenai aspek yuridis dan dasar

pertimbangan pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa merek yang serupa praktisi hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan melakukan pembahasan dalam penelitian ini, adapun penulisan penelitian terbagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan mengemukakan awal pembahasan. Bagian ini Penulis memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang menjadi landasan dalam penelitian ini yang terdiri dari tinjauan teori dan landasan konseptual dan difokuskan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode-metode yang penulis gunakan dalam memperoleh sumber data dan bahan hukum yang menjadi sumber penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab IV ini akan berisi pembahasan mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan merek beserta pemecahannya yang didasari pada peraturan perundang – undangan, teori – teori, asas – asas, maupun prinsip – prinsip hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan atas penjelasan mengenai analisa penulis dan saran sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan.

