

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia masih berada dalam goncangan pandemi COVID-19 yang menggoyahkan perekonomian, perindustrian dan perdagangan seluruh dunia termasuk Indonesia, namun dengan adanya pandemi ini tidak menutup masyarakat untuk berupaya mengekspansi usahanya untuk berdagang dan memproduksi barang dan jasa dengan idea dan inovatif yang baru, ditambah dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) di Indonesia pada tanggal 05 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memberikan kesempatan yang besar dan menguntungkan kepada pengusaha dan perusahaan rintisan untuk mengekspansi usahanya meskipun masih dalam kondisi pandemi.

Ditetapkannya UU Cipta Kerja yang memiliki tujuan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yaitu *“melakukan penyesuaian yang berkaitan dengan keberpihakan , penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan UMK – M serta industri nasional”*¹ dengan salah satu bukti nyata yaitu memberikan kesempatan kepada UMKM dan perusahaan rintisan untuk mengekspansi usahanya dengan penerapan mempermudah proses pendirian Badan Usaha. Dengan perluasan usaha secara kolosal tentu menghasilkan produksi jenis barang dan jasa baru yang beraneka ragam dengan inovatif yang

¹ Pasal 3 bagian c Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

modern. Peningkatan jenis baru barang atau jasa yang diproduksi oleh badan usaha yang berbeda - beda tentu diperlukannya sebuah tanda pengenal untuk barang atau jasa yang sudah diproduksi yaitu merek.

Merek merupakan suatu acuan sebagai pengenal atau penunjuk barang atau jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan komersial untuk menjadi tanda pengenal untuk berbagai produk barang atau jasa yang beraneka ragam. Dengan adanya merek tentu memberikan kemudahan kepada para konsumen untuk membedakan tiap produk yang digunakan sehingga dapat membantu konsumen dalam memutuskan untuk mengkonsumsi dan menggunakan barang atau jasa yang akan dibeli.

Merek itu sendiri sudah dimulai dari perundang - undangan *statue of parma* yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang atau barang dari produk tembaga lainnya.² Apabila ditinjau dari aspek perkembangan merek, pengaturan mengenai merek itu sendiri juga sudah dikembangkan pada pertengahan abad ke XIX, sebagai bagian dari hukum untuk mengatur mengenai masalah persaingan usaha dan pemalsuan barang. Norma dasar dari perlindungan merek pada masa tersebut agar tidak ada orang yang memiliki hak untuk menawarkan barang atau jasanya ke masyarakat seolah olah sebagai barang pengusaha lainnya dengan menggunakan merek yang sama yang sudah dikenal oleh masyarakat.

² Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2007) hlm. 159 dalam buku Rahmi Janed, *Hukum Merek TradeMark Law* (Jakarta: Kencana, 2015) hlm.1

Beragam merek yang dibentuk tentu memberikan manfaat bagi kedua pihak antara konsumen dan orang yang memiliki. Bagi pemilik merek, manfaat yang diperoleh meliputi identifikasi produk (pembelian ulang dan loyalitas membantu aktivitas promosi), familiaritas merek (mempermudah dan memperlancar peluncuran produk baru), dan diferensiasi potensi penerapan *premium pricing*). Sementara bagi konsumen, manfaat merek adalah identifikasi (menekan biaya pencarian), jaminan kualitas (menekan biaya *perceived risk*) dan asosiasi merek (menekan risiko sosial dan psikologi).³

Peran merek dalam perdagangan global menjadi sangat penting terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.⁴ Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis disubstitusikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut sebagai UU MIG sebagai bukti nyata dalam dampak perkembangan pesatnya merek sehingga perlunya perubahan dan penyesuaian dengan tujuan menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Industri dalam negeri.⁵ Penerapan UU Cipta Kerja dalam memberikan kemudahan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai HAKI) kepada para rintisan pelaku usaha yang membuktikan bahwa adanya perubahan untuk penyesuaian terhadap perkembangan HAKI di era globalisasi ini.

³ Casavera, 15 *Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2009) h 37

⁴ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (dengan ECAP II), 2006, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Ditjen HKI Depkumham RI), Hlm. 261

⁵ Bagian menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek merupakan bagian dari HAKI sehingga pemilik mendapatkan hak khusus untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang lahir. Hak khusus pada dasarnya bersifat *exclusive* dan monopoli yang hanya dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan pihak lain tidak berkenan untuk menggunakannya tanpa izin pemilik.⁶ Hak atas Merek yang didapatkan oleh pemilik merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁷

Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik merek⁸ Permohonan pendaftaran merek harus berdasarkan persyaratan administratif berupa kelengkapan berkas dan perihal biaya dan persyaratan substantif.⁹ Persyaratan substantif yang mengacu pada pemohon pendaftaran merek dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*). Permohonan pendaftaran merek akan disetujui apabila sudah sesuai setelah dilakukannya pemeriksaan substantif.

Merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga dapat dihapus apabila digunakan dengan tidak sesuai dalam

⁶ Agung Sujatmiko, “*Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*”, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Vol 22 Nomor 2 (Yogyakarta: 2010), hlm. 252.

⁷ Pasal 1 ayat 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁸ Agus Mardianto, “*Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 1, 2010, hlm .44.

⁹ Ari Wibowo, Hernawan Hadi, “*Penerapan prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek*”, Jurnal Privat Law Edisi 07 Januari - Juni 2015, hlm 28.

ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Penghapusan merek terdaftar dapat dilaksanakan atas tindakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maupun berdasarkan gugatan permohonan penghapusan merek oleh pihak ketiga.

Pasal 74 ayat 1 UU MIG mengatur mengenai penghapusan merek berdasarkan gugatan oleh pihak ketiga, bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan penghapusan merek dengan alasan apabila merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut - turut dalam perdagangan barang dan jasa.

Pengalaman serupa dengan kasus penghapusan merek Cristaline milik perusahaan asing di Perancis oleh PT. Pepper Tree Investama yang merupakan salah satu anak perusahaan dari perusahaan besar di Indonesia yaitu Orang Tua Group atau biasanya lebih dikenal dengan nama OT Group. PT Pepper Tree Investama mengajukan penghapusan merek dikarenakan tidak adanya penggunaan merek dalam perdagangan barang atau jasa dengan merek “CRISTALINE” selama 3 tahun terakhir berturut – turut berdasarkan hasil data setelah melakukan survei oleh lembaga yang independen dan terpercaya.

PT Pepper Tree Investama bermodalkan hasil data survei mengajukan gugatan untuk penghapusan pendaftaran merek CRISTALINE dengan gugatan Pasal 74 ayat 1 UU MIG yang berbunyi:

“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”

PT Pepper Tree Investama mengajukan gugatan dengan tujuan untuk mendaftarkan merek yang hampir serupa yaitu “CRYSTALLINE” untuk kelas yang sama 32 yang tergolong dalam;

“Bir; air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol; minuman dan jus buah-buahan; sirop dan sediaan lain untuk membuat minuman”¹⁰

Cristaline merupakan merek dagang air minum kemasan dari perusahaan air minum Gie Cristaline yang berdiri di Perancis sejak tahun 1991 dan sudah mendapat hak eksklusif dan mendapatkan perlindungan merek dagang “CRISTALINE” di Indonesia sejak tahun 2004 dengan nomor IDM000051968¹¹ dan sudah mengajukan perpanjangan merek hingga tahun 2024. PT Pepper Tree Investama dengan bermaksud melakukan pendaftaran dengan merek “CRYSTALLINE” dengan kelas yang sama nomor 32 mengajukan permohonan pendaftaran merek pada tanggal 30 September 2016 dan kemudian ditolak dikarenakan memiliki kesamaan dengan merek “CRISTALINE” yang sudah mendaftarkan mereknya.

¹⁰ DJKI, “Sistem Klarifikasi Merek”. Diakses dari <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/32> Diakses pada tanggal 04 Februari 2021 Jam 16.40.

¹¹ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Diakses dari <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/R002003005793?type=trademark&keyword=IDM000051968+> Diakses pada tanggal 28 April 2021 Jam 15.23.

Berdasarkan kronologis kasus penghapusan merek Cristaline Perancis oleh gugatan pihak ketiga yaitu pihak penggugat PT Pepper Tree Investama terbukti bahwa produk air kemasan dengan merek “CRISTALINE” sama sekali tidak diperjual belikan di wilayah Indonesia dan tidak dapat ditemukan di pasar UMK-M tradisional maupun pasar modern di Indonesia. Sehingga disimpulkan bahwa pihak Cristaline Perancis dengan sengaja mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik semata-mata untuk menghambat atau menahan pasar agar pihak pendaftar merek lainnya tidak bisa menggunakan merek yang serupa di negara Indonesia.

Kronologis permasalahan diatas penulis berupaya untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Kasus penghapusan merek Cristaline Perancis oleh Crystalline Indonesia (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah dapat dilakukan penghapusan merek Cristaline Perancis oleh Crystalline Indonesia karena merek tidak digunakan oleh Cristaline Perancis?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penghapusan merek karena tidak digunakan atau diperdagangkan oleh pihak ketiga dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah dapat dilakukannya penghapusan merek karena tidak digunakan atau diperdagangkan oleh pihak ketiga.
2. Mengetahui akibat hukum terhadap penghapusan merek karena tidak digunakan atau diperdagangkan oleh pihak ketiga dengan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 47 PK/Pdt.Sus-HKI/2020

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang Merek.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan masukan khususnya bagi penulis, pemilik hak merek, masyarakat dan umumnya bagi mahasiswa hukum mengenai penghapusan merek akibat tidak digunakan atau diperdagangkan barang atau jasa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika memuat uraian secara garis besar isi dalam tiap bab, yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengurai tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II membahas mengenai teori - teori yang mendukung proses penyusunan tugas akhir. Penulisan pembahasan dilakukan berkaitan dengan definisi, teori serta proses hukum yang menjadi dasar penulisan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan analisis pada data yang sudah didapatkan. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab IV menjelaskan dan mengurai jawaban atas inti permasalahan dari rumusan masalah dengan melaksanakan penelitian terhadap data yang

didapatkan dan menguraikan analisis penulis dalam permasalahan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merangkum kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dianalisis dalam bab sebelumnya serta saran penulis dalam permasalahan yang didapatkan dalam penelitian.

