

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum Kekayaan Intelektual bertujuan untuk melindungi bisnis menyangkut identitas, aset-aset penting yang merupakan produk intelektual, terutama pasar suatu produk. Hak merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HaKI) merupakan hal tanda pengenal sebuah produk. Kehadiran merek memungkinkan konsumen dapat mengetahui dan membedakan kualitas produk barang atau jasa. Maka, sebuah merek menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, bahkan merek seringkali dianggap sebagai aset yang lebih bernilai dibanding dengan aset riil sebuah perusahaan.¹ Fungsi lain penyematan merek terhadap produk dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga asal muasal suatu produk dapat dilacak melalui kebasahan administrasi merek produk, kualitasnya, jangkauan popularitas, serta keterjaminan bahwa produk itu original. Sebuah produk berharga mahal seringkali bukan berdasarkan produk itu sendiri, tetapi pengaruh dari mereknya.²

Merek merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial. Pelindungan terpadu kepada hak atas merek yang tegas tegas lingkup nasional dan internasional

² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Ctk. Kedua, Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 82.

³ Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk (Editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Ketujuh, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 131.

dapat berguna sebagai prinsip menyelenggarakan perlindungan hak atas merek terdaftar dan terkenal beda kelas atau beda jenis, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang sehat dan kompetitif dalam kondisi pasar kondusif. Perlindungan terhadap kekayaan immaterial dapat memangkas tindak-tindak nakal pelaku usaha yang berusaha menjiplak, menempel, atau mempergunakan suatu merek dagang yang telah populer.

Perlindungan hak merek atau hukum tentang merek di Indonesia pertama kali peraturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut dengan UU 21/1961). Prinsip utama UU 21/1961 menyatakan hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system* atau stelsel deklaratif). Perkembangan selanjutnya, UU 21/1961 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut dengan UU 19/1992). Perubahan yang paling utama pada UU 19/1992 ialah perolehan hak merek menjadi sistem pendaftaran pertama (*first to file system* atau stelsel konstitutif). Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia terus mengalami dinamika menyangkut perlindungan terhadap kekayaan immaterial.

Perkembangan selanjutnya hukum tentang merek terjadi penyesuaian terhadap ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (selanjutnya akan disebut dengan TRIPs) atau peraturan internasional yang mengkaji, menangani, dan mengawasi tentang HaKI.³

³ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, , Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 16.

Penyempurnaan terjadi dengan ketentuan UU 19/1992 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Merek (selanjutnya disebut dengan UU 14/1997). Perubahan demi perubahan terjadi sebagai bagian dari penyesuaian, penyempurnaan, dan kepraktisan. Perjalanan hukum tentang merek yang paling aktual ialah kemunculan aturan baru tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UU 20/2016).

Keberadaan perundangan nasional tentang merek juga tidak terlepas pada keterikatan dengan peraturan merek yang bersifat Internasional. Konvensi internasional di bidang merek yaitu persetujuan TRIPs yang penetapannya pada *Paris Convention* menjadi dasar penting hukum perlindungan merek yang harus dipatuhi oleh negara anggota *World Trade Organization* (selanjutnya akan disebut dengan WTO). Berikut *Article 1 Paragraph (3) TRIPs* berbunyi:

“Negara anggota (TRIPs) wajib memberikan perlakuan yang diatur dalam perjanjian ini kepada warga negara dari anggota lainnya. Dalam hal ini yang bersangkutan dengan Hak Kekayaan Intelektual, warga negara dan anggota lain wajib diperlakukan sebagai perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan yang diatur dalam Konvensi Paris 1967.”

Perjanjian tersebut disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 (selanjutnya disebut dengan Keppres 15/1997), sedangkan *Trademark Law Treaty* disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 (Keppres 17/1997).

Keberadaan perangkat hukum yang mengatur tentang hak merek seharusnya dapat melindungi merek milik seseorang atau badan hukum dari pendomplengan

merek yang sangat sering terjadi. Kerugian bagi pemilik merek sah seringkali berwujud seperti penurunan volume penjualan atau barang yang diproduksi akibat merek predompleng memiliki kualitas yang buruk dan tidak sesuai standar merek original. Peniruan nama merek yang sudah terkenal secara nasional maupun internasional dan sudah terdaftar dalam daftar umum merek di Direktorat Jendral Hak Kekeayaan Intelektual (Dirjen HaKI) menjadi masalah yang umum terjadi.

Pasal 1 ayat (5) UU 20/2016 memberikan garis tegas mengenai penjelasan hak merek. Pasal 1 ayat (5) UU 20/2016 berbunyi, “Hak atas Merek adalah 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.” Menurut Pasal 1 ayat (5) UU 20/2016, hak atas merek adalah hak eksklusif. Bahwasanya merek dapat diberikan (dengan sistem lisensi) kepada beberapa orang atau badan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa hak atas merek adalah hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive rights*) sebagai hak pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Maka, pihak lain dilarang menggunakan hak atas merek tanpa izin dari pemilik merek.

Salah satu kasus sengketa merek yang terkenal di Indonesia ialah kasus antara perusahaan mobil asal Jerman *Beyerische Motoreen Werke* (selanjutnya disebut dengan BMW Jerman) dengan pengusaha barang *Fashion* bernama Henrywo Yuwijono dari Penjaringan, Jakarta Utara dengan merek *Body Man Wear* (selanjutnya disebut BMW Indonesia). Kasus bermula saat perusahaan BMW Jerman menggugat

Henrywo. Perusahaan yang bermarkas di Munich, Jerman tidak terima apabila Henrywo memproduksi celana dan baju dengan merek BMW. Saat itu perusahaan BMW Jerman berhasil membatalkan merek BMW versi Henrywo, melalui Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat. Pengadilan mengabulkan gugatan BMW Jerman terhadap merek pakaian BMW milik Henrywo.

Majelis hakim memutuskan BMW Jerman terbukti sebagai merek terkenal dunia. Sedangkan BMW Indonesia dianggap memiliki itikad tidak baik saat mendaftarkan merek, karena mendompleng ketenaran merek BMW Jerman yang sudah terkenal. Atas putusan tersebut, Henrywo tidak terima dan mengajukan kasasi. Alhasil permohonan Henrywo dikabulkan dan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan MA) menolak gugatan BMW Jerman. Putusan kasasi itu dijatuhkan pada 27 Oktober 2014 dengan Nomor Putusan 79K/Pdt.Sus-HKI/2014. BMW Jerman yang tidak menerima keputusan tersebut kemudian mengajukan upaya hukum terakhir melalui peninjauan kembali. Tapi upaya tersebut justru tidak membuahkan hasil. MA hanya mengubah putusan ditolak menjadi tidak diterima, dengan putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.

Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan pembatalan merek itu tidak diterima karena barang yang disengketakan tidak sejenis. MA berargumen bahwa belum ada Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat (2) UU 15/2001. Berdasarkan rapat pleno kamar perdata yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 (selanjutnya disebut dengan

SEMA 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015), telah disepakati bahwa gugatan pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang tidak sejenis, gugatan harus dinyatakan tidak diterima dan putusan-putusan MA terdahulu tentang merek yang sama untuk barang tidak sejenis. Bila mengacu pada perbedaan kelas barang antara kedua belah pihak, BMW Indonesia terklasifikasi ke dalam kelas barang 25 (pakaian) sedangkan NMW Jerman terklasifikasi ke dalam kelas barang 12 (kendaraan bermotor berupa mobil).

Kasus sengketa merek BMW ini menjadi kasus yang menarik untuk dikaji terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap merek terkenal. Dalam kasus sengketa merek BMW, terdapat persamaan antara logo BMW Jerman dan BMW Indonesia terutama terkait dengan peraturan di dalam UU 20/2016. Terutama menyangkut relevansi perlindungan terhadap merek terkenal pada saat ini, ketika perundangan telah memberikan akses-akses hukum terhadap suatu merek yang telah terkenal secara global. Maka, berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan berjudul: **“ANALISIS PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL PADA KASUS SENGKETA MEREK BMW.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang Masalah berikut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan: “Apakah merek BMW dari Jerman mendapatkan perlindungan hukum menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?”

1.3. Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademik:

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

B. Tujuan Praktis:

- a. Penulisan ini dibuat untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian hukum perlindungan merek terkenal pada kasus sengketa merek BMW.
- b. Penulisan ini dibuat untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap merek sesuai dengan perundangan yang berlaku di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

A. Tujuan teoritis:

Penulisan ini diharapkan mampu bersumbangsih sebagai upaya dalam mengetahui dan memahami penyelesaian hukum perlindungan merek terkenal.

B. Tujuan Praktis:

1. Penulisan ini dibuat untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian hukum perlindungan merek terkenal pada kasus sengketa merek BMW.

2. Penulisan ini dibuat untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap merek sesuai dengan perundangan yang berlaku di Indonesia

1.5. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif.⁴ Yuridis Normatif yang merupakan penelitian berdasar pada peraturan Perundangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan literatur-literatur serta norma-norma yang berkaitan dengan pokok bahasan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditanganis. Sedangkan *conceptual approach* merupakan teori dari ahli hukum, literatur-literatur dan bacaan lainnya sesuai dengan kasus yang diambil.

C. Sumber Penelitian Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam Penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

- a.) Bahan Hukum Primer

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum'. Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.35.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

b.) Bahan Hukum Sekunder adalah :

Bahan Hukum yang menunjang bahan hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau pikiran para ahli. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur, yurisprudensi, dan asas-asas.

D. Langkah Penelitian

a.) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum:

Tipe Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian 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.

b.) Langkah Analisa:

Analisa data yang digunakan adalah metode deduktif, 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 sistematik.

1.5. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 Bab dan yang masing-masing terbagi dalam beberapa Sub Bab.

BAB I PENDAHULUAN, Bab berikut diawali dengan pemaparan latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, di mana kasus yang dibahas yaitu kasus sengketa merek antara perusahaan mobil asal Jerman *Beyerische Motoreen Werke* dengan pengusaha barang *Fashion* bernama Henrywo Yuwijono dari Penjaringan, Jakarta Utara dengan merek *Body Man Wear*. Sub bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN HAK ATAS MEREK TERKENAL DI INDONESIA. Pada Bab ini terbagi dalam 2 sub bahasan. **Bab 2.1 Tinjauan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual**. Berisi tentang pengaturan perlindungan merek sebagai bagian dari HaKI, bab ini mengemukakan aturan hukum terkait hak atas

merek. **Bab 2.2 Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia** Berisi tentang unsur perlindungan merek terkenal di Indonesia.

BAB III: ANALISIS TERHADAP KASUS SENGKETA MEREK BMW. Pada Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan. **Bab 3.1 Kronologi Kasus Sengketa Merek BMW.** Bagian membahas tentang kronologi kasus sengketa dua merek BMW di Indonesia. **Bab 3.2 Analisis Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan UU 20/2016.** Bagian analisis ini menganalisa kasus sengketa merek antara BMW dari Jerman dengan BMW dari Indonesia berdasarkan UU 20/2016.

BAB IV: PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban yang ringkas atas rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditunjukkan untuk perbaikan atas penegakan hukum ke depannya.