

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang kian pesat membuat dunia usaha semakin berkembang. Pelaku usaha dipermudah dengan teknologi yang semakin canggih. Kemudahan pelaku usaha untuk berjualan membuat persaingan usaha semakin tinggi. Dengan tingginya persaingan, pelaku usaha diuntut untuk tidak hanya memiliki produk dengan harga murah dan produk yang bagus. Tetapi juga harus diikuti dengan pemasaran yang gencar. Peningkatan persaingan usaha dapat dilihat dari semakin hari semakin banyak pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa yang sejenis, hal ini membuat konsumen memiliki banyak pilihan dalam menentukan produk mana yang akan mereka konsumsi. Tetapi, hal ini juga menimbulkan kebingungan pada konsumen. Disinilah merek menjadi sangat penting, karena merek akan menjadi identitas dari pada suatu produk.

Merek merupakan hal yang sangat krusial dalam melakukan pemasaran. Merek akan menjadi pembeda bagi konsumen, konsumen akan mengingat seluruh pemasaran yang di jalankan oleh perusahaan dan juga kualitas dari produk melalui merek. Untuk itu peran merek sangatlah penting dalam suatu perusahaan. Dalam bidang pemasaran dan periklanan, merek menjadi informasi bagi konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Melalui merek, pelaku usaha dapat menjanjikan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan kepada konsumen dan juga mengingat persaingan usaha yang semakin tinggi,

merek dapat dijadikan sarana mencegah terjadinya tindakan persaingan usaha yang tidak jujur dari pelaku usaha lainnya yang tidak beritikad baik.

Merek diartikan sebagai suatu nama, simbol, tanda, desain ataupun gabungannya yang dipakai sebagai identitas produk dari organisasi, perusahaan atau perorangan yang bisa dijadikan pembeda antar produk lain. Merek yang baik ialah merek yang dapat dijadikan pembeda antara satu produk dengan produk lainnya, dengan begitu diharapkan merek tersebut dapat menjadi acuan konsumen dalam membeli suatu produk dan juga tidak hanya sekedar membeli tetapi juga dapat menimbulkan rasa kesetiaan konsumen terhadap merek tersebut (brand loyalty) <sup>1</sup>

Merek ialah sesuatu yang dilekatkan atau diletakkan di suatu produk, tetapi bukan pada produk itu sendiri, karena setelah barang tersebut dibeli, yang dinikmati bukanlah mereknya tetapi materinya. Merek merupakan hak kekayaan immaterial yang tidak dapat memberikan hasil fisik.<sup>2</sup> Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2(dua) dimensi dan/atau 3(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Tertulis pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG), terdapat 3 jenis merek, yaitu:

---

<sup>1</sup> Firmansyah. Anang, Pemasaran Produk dan Merek, Surabaya : CV.Penerbit Qiara Media hlm 22

<sup>2</sup> OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 330.

## 1. Merek Dagang

“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 sejenis lainnya.”<sup>3</sup>

## 2. Merek Jasa

“Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.”<sup>4</sup>

## 3. Merek Kolektif

“Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”<sup>5</sup>

Merek yang telah didaftar oleh pemiliknya secara tidak langsung menimbulkan hak kepada sang pemilik untuk menggunakan merek tersebut secara eksklusif sehingga tidak ada pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa izin dari pemilik pertama. Dengan adanya perdagangan bebas membuat banyak pelaku usaha yang beritikad buruk menggunakan merek orang lain yang sudah tidak diragukan lagi kualitas dan juga pasarnya secara illegal dan bermaksud membonceng reputasi pemilik merek.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 UU MIG

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 UU MIG

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 4 UU MIG

Pencegahan terjadinya pelanggaran merek dapat dilakukan dengan mendaftarkan merek tersebut agar dapat diakui dan juga mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 UU MIG Selain untuk mendapatkan perlindungan hukum, pendaftaran merek juga bertujuan untuk memaksimalkan pertanggungjawaban produsen dalam memberikan kualitas yang baik kepada konsumen. Hak atas merek akan diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu (first to file). Pendaftaran merek bukanlah bertujuan sebagai fungsi administrasi ataupun formalitas tetapi juga dapat melindungi merek dari tindakan pelanggaran dari pihak lain yang ingin menyamai merek tersebut.

Permohonan atas hak merek tidak selalu diterima atau dikabulkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen HaKI). Mengingat setiap merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan hak yang bersifat eksklusif, maka dalam penerimaan permohonan atas hak merek ini sendiri pun harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar dari penolakan tersebut tercantum pada Pasal 21 UU MIG, yang menyatakan bahwa:

- (1) "Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c menyebutkan istilah merek terkenal. Pada merek terkenal perlu diperhatikan reputasi dari merek tersebut, pengetahuan masyarakat akan merek tersebut juga menentukan apakah merek tersebut pantas disebut merek terkenal. Biasanya reputasi merek bisa terbangun dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, investasi yang dilakukan pemilik merek. “Merek terkenal ialah merek yang telah tersebar luas dan keluar dari batas regional sampai ke Internasional, dimana merek tersebut telah terdaftar pada negara-negara yang bersangkutan.” Merek terkenal (well-known marks) memiliki daya pikat yang tinggi dan juga menarik karena reputasinya yang tinggi dan terkenal, sehingga

apapun produk yang dihasilkan oleh merek tersebut akan menjadi sesuatu yang di tunggu-tunggu oleh konsumen.

Kecenderungan masyarakat menengah keatas untuk menggunakan merek terkenal sangatlah tinggi, dikarenakan bukan hanya merek itu terkenal, tetapi dengan menggunakan merek terkenal seseorang dianggap lebih tinggi derajat sosialnya, Yang terjadi di masa sekarang ialah seseorang yang memakai produk dari merek terkenal akan dipandang lebih dari seseorang yang tidak menggunakan merek terkenal. Hal tersebut membuat banyak orang yang ingin menggunakan produk dari merek terkenal. Namun biasanya produk dari merek terkenal tergolong cukup mahal, ini membuat masyarakat menengah kebawah sulit untuk membelinya. Inilah yang menjadikan peluang bagi pelaku usaha yang tidak beritikad baik, pelaku usaha menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan peniruan merek terkenal<sup>6</sup>. menggunakan merek yang sama, produk yang sama, tetapi tanpa izin dari pemilik asli merek terkenal. Dapat dikatakan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha ini ialah produk palsu.

Perkembangan zaman membuat persaingan usaha semakin ketat, hal ini membuat pelaku usaha berusaha memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual produk yang menjadi jawaban dari permintaan konsumen. Alih- alih memikirkan apa merek yang unik, bagaimana pemasaran yang tepat, pelaku usaha memilih untuk menggunakan cara yang instant yaitu dengan menggunakan ketenaran merek terkenal sebagai senjata untuk

---

<sup>6</sup> Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, hlm. 1688-1706

mendapatkan perhatian dari konsumen. Jika salah satu kekurangan merek terkenal ialah harganya yang mahal sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah, pelaku usaha yang meniru merek terkenal justru membuat kekurangan itu menjadi kelebihannya.

Produk yang dihasilkan dari merek tiruan cenderung lebih murah. Pelaku usaha bisa saja memakai alasan-alasan mengapa produk yang mereka jual bisa lebih murah, contoh: perusahaan sedang mengadakan promo dikarenakan adanya hari besar. Selain harganya yang lebih murah produk tiruan tentunya memiliki kualitas yang berbeda dengan merek terkenal asli. Hal ini membuat pemilik asli dari merek terkenal merasa dirugikan karena berpengaruh terhadap omzet penjualan produk dari merek terkenal, mencoreng citra yang telah dibangun oleh merek terkenal dan juga hak atas kekayaan intelektual dari merek terkenal telah dilanggar.

Bukan hanya dari pihak merek terkenal, namun masyarakat juga turut dirugikan karena tidak menerima kualitas produk yang sebenarnya. Apalagi dengan maraknya belanja online, konsumen tidak bisa melihat langsung ataupun menyentuh produk yang ingin mereka beli.

Maraknya pelanggaran terhadap merek ataupun merek terkenal yang terjadi di dunia usaha akan berdampak pada bidang-bidang tertentu. Salah satunya ialah investor-investor asing akan ragu dalam melakukan investasi di Indonesia dikarenakan pandangan tentang tidak adanya jaminan atas perlindungan merek yang memadai. Adanya perlindungan hukum terhadap merek terkenal pun tidak

memberikan jaminan pasti. Dalam kenyataannya banyak pihak yang melakukan peniruan terhadap merek dagang.

Pelanggaran merek terkenal juga dialami oleh salah satu pemegang pasar internasional di bidang pakaian, yaitu “HUGO BOSS”. HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG ialah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Federasi Jerman dan telah berdiri dari tahun 1924 sebagai brand yang sangat diminati oleh masyarakat. Hugo Boss melakukan pendaftaran merek kepada Dirjen HaKI pada tanggal 24 Januari 1989 kelas 25, kelas 34, kelas 35, kelas 18, kelas 9, kelas 3, dan kelas 14, dengan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 28 April 2009. Hugo Boss merupakan pendaftar pertama yang pertama kali mengajukan merek “HUGO BOSS”. Dengan banyaknya peminat dari merek terkenal ini membuat munculnya tindakan pelanggaran dalam berbagai aspek, salah satunya yaitu pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dari Teddy Tan selaku pemilik merek “Hugo” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Hugo Boss”. Teddy Tan mendaftarkan merek Hugo Feminine pada tanggal 20 Maret 2014, Hugo Jeans pada tanggal 29 Juli 2015, dan Hugo Boy pada tanggal 15 Juli 2015.

Persamaan antara merek “Hugo” dengan “Hugo Boss” memicu Hugo Boss untuk melakukan gugatan terhadap Teddy Tan. Perihal penggugatan tersebut ialah karena telah mendaftarkan kepemilikan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Hugo Boss. Dimana tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 21 UU MIG karena tergugat telah melakukan

pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau merek terkenal milik penggugat.

Pihak Hugo Boss melakukan gugatan terhadap Teddy Tan pada tahun 2016 dengan dasar keberatan atas pendaftaran merek oleh Teddy Tan, dimana merek yang didaftarkan oleh Teddy Tan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek dari penggugat yaitu merek Hugo Sport di kelas 25, merek Hugo di kelas 25, merek Hugo Hugo Sport di kelas 25, dan Merek Hugo Sport + Lukisan di kelas 25. Namun pengadilan menolak gugatan penggugat. Karena tidak puas dengan hasil dari persidangan pertama, Pihak Hugo Boss melanjutkan gugatannya ke tahap kasasi. Kemudian Mahkamah Agung menurut putusan Nomor: 92k/ Pdt.Sus-HKI/2017 membatalkan merek-merek yang disengketakan secara keseluruhan milik Tergugat karena menyerupai merek terkenal dari Hugo Ferdinand Boss.

Tidak sampai disitu, di tahun yang berbeda pihak Hugo Boss (Penggugat) kembali melayangkan gugatan lagi kepada Teddy Tan (Tergugat) dan juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat) dikarenakan melakukan pendaftaran merek yang didalamnya terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek penggugat. Merek yang menjadi sengketa antara Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG (Penggugat) dengan Teddy Tan (Tergugat) ialah merek Hugo Feminine di kelas 25, merek Hugo Jeans di kelas 25, dan merek Hugo Boy di kelas 25.

Pelanggaran merek yang menimpa Hugo Boss sudah terjadi berkali-kali, secara sengaja merek lain terus berusaha untuk mengambil keuntungan dari meniru merek “Hugo Boss”. Jelas bahwa sebelumnya Tergugat telah menerima hukuman atas pelanggaran yang ia lakukan, namun kesalahan yang sama berulang lagi. Merek yang telah didaftarkan seharusnya mendapatkan hak eksklusif, dimana merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Namun hal ini tidak dialami oleh Hugo Boss berkali-kali Hugo Boss mendapatkan pelanggaran yang sama yaitu terkait pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya. Pengadilan Niaga dan juga Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan bahwa Hugo Boss merupakan merek terkenal yang dilindungi, tetapi pernyataan ini tidak cukup menjadi alasan untuk pelaku usaha bersikap jujur dan tanggung jawab terhadap merek yang akan mereka daftarkan.

Praktik yang tidak sehat akan pelan-pelan mematikan kreativitas dan semangat pelaku usaha, moral-moral yang tumbuh disetiap pelaku usaha harus tetap terjaga agar tidak mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Akses untuk berdagang semakin luas, aspek kejujuran dalam dunia usaha semakin diperlukan. Jika keadaan seperti ini terus terjadi akan menghambat perkembangan perdagangan dan juga merusak moral-moral calon pelaku usaha yang akan datang. Bukan hanya pelaku usaha, Dirjen HaKI juga sering menjadi Tergugat atas pelanggaran-pelanggaran yang menimpa Hugo Boss. Tidak jarang pengadilan memutuskan untuk dibatalkannya suatu merek oleh Dirjen HaKI.

Penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek

terkenal dikarenakan penulis menganggap banyak merek terkenal yang menjadi korban kasus seperti ini contohnya: Sephora, Dior, IKEA. Hugo Boss sendiri telah dua kali menjadi korban kasus pelanggaran hak merek. Untuk itu penulis hendak melakukan analisis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Penggunaan Kata “Hugo” Pada Trade Mark Terkenal (Studi Putusan No .01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penulis bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan mencapai tulisan yang terarah dan lebih mendalam sesuai dengan sasaran yang ditentukan, untuk mencapai tujuan tersebut maka rumusan masalah yang diambil oleh penulis, ialah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek penggunaan kata “HUGO” di trade mark terkenal pada studi putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap sengketa penggunaan kata “HUGO” pada trade mark terkenal berdasarkan studi putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap sengketa penggunaan kata “HUGO” pada trade mark terkenal berdasarkan studi putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jkt. Pst.

2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap pemegang hak merek penggunaan kata “HUGO” di trade mark terkenal pada studi putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jkt. Pst.

#### **1.4. Manfaat Penulisan**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini terbagi atas dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu di bidang Hukum Kekayaan Intelektual di bidang Merek.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi informasi ataupun pelajaran untuk masyarakat luas dalam hal berbisnis terutama di bidang merek.
- b. Dapat menjadi masukan untuk pemerintah dan pihak terkait mengenai persoalan merek di Indonesia.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar strata satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- d. Dapat dijadikan acuan untuk siapapun yang ingin melakukan penelitian.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan untuk memahami garis besar dari permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum yang membahas tentang pengertian merek, sejarah merek di Indonesia, pendaftaran merek, perundang-undangan di Indonesia, teori-teori yang berkaitan dengan merek, konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia yang berkaitan dengan merek, dan juga mengenai merek terkenal di Indonesia.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan berisi jenis penelitian, jenis data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, jenis pendekatan dan juga sifat analisis data.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan menguraikan penyelesaian hukum mengenai sengketa merek Hugo Boss dengan Teddy Tan berdasarkan putusan No: 01/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga Jkt. Pst,

dan membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak merek.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya dan juga saran yang menurut peneliti perlu peneliti sampaikan.

