

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang bisa disingkat menjadi “HKI” merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *Intellectual Property Right*.<sup>1</sup> HKI adalah suatu hak yang memberikan keuntungan ekonomis yang dilindungi hukum bagi setiap orang yang dapat membuat dan menghasilkan suatu hasil karya menggunakan kemampuan intelektualnya.<sup>2</sup> Kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai suatu hasil dari proses penciptaan akan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Dalam konteks HKI, suatu hasil dari karya intelektual dibuat oleh seseorang/lebih dari seseorang dengan menggunakan pikiran, tenaga, biaya dan waktu.<sup>3</sup> Contoh kreasi intelektual tersebut termasuk penemuan, sastra dan seni, lambang, nama, gambar, dan desain komersial.<sup>4</sup>

HKI menjadi hak yang berharga karena dapat dilihat sebagai aset yang berharga. Suatu benda ada yang berwujud dan tidak berwujud.<sup>5</sup> HKI walaupun tidak berwujud, tetap memiliki nilai karena bisa memberikan dampak ekonomis. Hal ini karena upaya intelektual yang dihasilkan melalui

---

<sup>1</sup> Afrillyanna Purba, *et.al, Trips – WTO & Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal.12

<sup>2</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), hal. 1

<sup>3</sup> *Op.cit*, Afrilyanna Purba, hal.12

<sup>4</sup> *Op.cit*, Khoirul Hidayah, hal.2

<sup>5</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 11

investasi tenaga, waktu, dan uang dalam bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi adalah penting dan bermanfaat. Nilai ini dapat dikonversi menjadi keuntungan ekonomi, dan nilai ekonomi intrinsik dari karya intelektual ini menjadikannya aset di sektor komersial. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>6</sup> Pada negara Indonesia, pengaturan HKI sudah diatur dalam perundang-undangan nasional seperti: Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Suatu Merek dibuat agar pihak pelaku bisnis atau korporasi dapat memberikan suatu daya pembeda terhadap produk atau jasa yang ia miliki dengan pihak lain. Dimungkinkan untuk mendeskripsikan suatu merek tanpa mengetahui dari mana asal produk atau layanan yang menjadi basisnya. Merek bertindak sebagai jaminan nilai produksi dalam hal kualitas dan kepuasan pelanggan bagi produsen.<sup>7</sup> Suatu merek yang dihasilkan oleh produsen akan menimbulkan perspektif dikalangan konsumen. Hal ini

---

<sup>6</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal.12

<sup>7</sup> Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997), hal. 34

menunjukkan bahwa orang dapat menentukan, tergantung pada mereknya, apakah suatu produk berkualitas tinggi atau tidak. Merek sebagai alat pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberi konsumen sejumlah informasi tertentu tentang produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pengusaha.<sup>8</sup> Hal tersebut membuat sering kali merek yang sudah dikenal dengan kualitas produk/jasanya yang baik oleh para konsumen memiliki potensi untuk dijiplak atau ditiru.<sup>9</sup> Hal tersebut membuat seringkali adanya pemalsuan merek atau pendaftaran merek yang beritikad tidak baik dengan cara menjiplak merek terdaftar. Hal tersebut tentu menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak jujur.<sup>10</sup>

Untuk membedakan antara berbagai barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang pribadi atau badan hukum yang terlibat dalam perdagangan barang dan/atau jasa, tanda adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut.<sup>11</sup> Kemudian, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan merek itu sendiri atau memberikan izin kepada orang lain

---

<sup>8</sup> Rahmi Jened, *Hukum merek dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hal. 3

<sup>9</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 97

<sup>10</sup> R Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), hal. 28

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

untuk menggunakan merek tersebut.<sup>12</sup> Menurut definisi di atas, merek adalah pembeda atau atribut dari suatu produk yang tidak diragukan lagi memiliki pengaruh ekonomi. Dengan demikian, merek dagang adalah properti tidak berwujud yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang kepemilikannya harus dilindungi pada saat pendaftaran awal.

Indonesia awalnya mengakui hak merek pada tahun 1912, ketika Undang-Undang Hak Kekayaan Industri (Reglement Industriele Eigendom Kolonien, Stb 545) diundangkan. Kemudian, pada tahun 1961, UU Merek No. 21 menggantikannya. Kemudian, pada tahun 1997, UU Merek No. 19 Tahun 1992 diubah menjadi UU Merek No. 14. Indonesia kemudian merevisinya menjadi UU No. 15 Tahun 2001.<sup>13</sup> Saat ini, hak merek diatur dalam UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Aturan ini membantu ketertiban dan kegiatan ekonomiperdagangan dengan menyaring peredaran barang-barang konsumen yang identik atau serupa. Merek dapat dipandang sebagai pencegah terhadap distorsi pasar, khususnya praktik penipuan seperti *branding* popularitas merek, penyesatan citra merek, dan pemalsuan barang.<sup>14</sup>

*Brand* yang terbentuk akan berusaha menguasai pasar nasional dan internasional. Mengingat besarnya industri ini, kemungkinan konsep memasok merek oleh satu atau beberapa individu serupa dengan konsep

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Budi Agus Riswandi, dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*, (Yogyakarta: GitaNagari, 2006), hal.78

<sup>14</sup> Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual : Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*, (Jakarta: Penaku, 2014), hal.50

individu atau individu lain. Pada sektor korporat, kesamaan ide dalam menciptakan merek seringkali bermasalah. Jika ada kesamaan nama merek, pembeli akan disesatkan atau bingung untuk membeli merek tersebut.

Pelanggan akan bingung mengenai merek yang biasanya mereka gunakan atau beli. Hal ini tentunya akan menguntungkan satu pihak karena dapat memanfaatkan kepopuleran merek lain, namun juga akan merugikan mereka karena konsumen akan melakukan pembelian yang salah karena penyesatan nama merek tersebut, bahkan dapat mengubah cara pandang konsumen terhadap mereka. merek karena perbedaan kualitas dan faktor lainnya. Seringkali terjadi adanya sengketa dimana ketika suatu pihak yang telah memakai suatu merek dalam jangka waktu yang lama namun belum mendaftarkan di Direktorat Jenderal HKI. Ketika pihak tersebut ingin mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal HKI, ada pihak lain yang sudah mendaftarkan lebih dahulu. Hal ini membuat terjadinya sengketa dan kerugian bagi salah satu pihak.

Jika ada merek lokal dengan nama yang sama dengan merek internasional yang mendapatkan pengakuan, situasi inilah yang sering memicu perselisihan. Suatu merek dianggap terkenal apabila telah memperoleh pengakuan internasional dan telah menyebar melampaui batas-batas wilayah, yang ditunjukkan dengan fakta bahwa merek yang bersangkutan telah terdaftar di beberapa negara yang berbeda.<sup>15</sup> Dalam Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

---

<sup>15</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991.

“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.”

Menurut penjelasan Pasal 21 Ayat 1, penolakan terhadap Permohonan barang dan/atau jasa sejenis yang menggunakan Merek terkenal dengan pihak lain dilakukan dengan memperhatikan seberapa terkenal Merek tersebut di mata masyarakat pada umumnya. industri yang dimaksud.

Selain itu, pertimbangan diberikan pada reputasi Merek, yang telah dibangun melalui promosi yang aktif dan ekstensif, investasi pemilik di berbagai negara, dan dokumentasi pendaftaran Merek di berbagai yurisdiksi. Apabila hal itu dianggap tidak cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan dilakukannya survei oleh suatu lembaga yang tidak memihak untuk menentukan apakah Merek tersebut menjadi alasan penolakan atau bukan.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah sengketa merek 100%. Penggugat merupakan Perusahaan yang Bernama Saule. LCC yang

berdomisili di Amerika Serikat yang mendaftarkan mereknya pada tanggal 25 September 2020 di pada kelas 09. Sementara Tergugat adalah Jeffrie Permana yang berdomisili di Kota Malang, Jawa Timur. Ada juga Turut Tergugat yang merupakan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Pemerintah Republik Indonesia. Penggugat mengajukan pembatalan atas pendaftaran merek 100% dengan Daftar NomorIDM000640781, Tanggal 16 April 2019 pada kelas 09 untuk jenis barang Helm kaca mata sarung tangan untuk pelindung terhadap kecelakaan kaca mata untuk pelindung kendaraan sepeda motor accu kering speedometer Alarm bel (elektrik) teropong *loudspeaker hi-fi sound system*".

Perusahaan Penggugat awalnya bermula di Los Angeles pada tahun 1982 pabrik dan pembalap, termasuk AMA Hall of Famers Bob Hannah, Johnny O'Mara, Ricky Johnson, Jeff Ward, dan David Bailey. Pada tahun 80-an, merek ini menjual kaos, topi, dan suku cadang motor. Pada tahun 2011, Ludo Boinnard dan Marc Blanchard membeli aset yang ada dan pada tanggal 1 Januari 2012 meluncurkan tampilan modern yang dirubah untuk merek 100%. Mereka memperkenalkan kembali tampilan baru ini dengan produk marque, kaca mata, dan kemudian memperluas lini untuk menyertakan sarung tangan, helm MTB, pakaian olahraga, dan perlengkapan pelindung serta kaca mata performa.

Bahwa semua produk 100% dirancang dan diuji di San Diego Perusahaan Pengugat memproduksi kacamatanya di Italia dan lensanya di

Prancis dengan Dalloz Creations; Bahwa Merek 100% telah memenangkan penghargaan desain untuk produk kacamata; Bahwa pada tahun 2018, perusahaan Penggugat bermitra dengan AC. Performance Systems untuk meluncurkan kacamata baru, yang telah diuji di balapan dan dikenakan oleh Juara Jalan Dunia UCI 3 kali Peter Sagan, Speedcraft Air. Speedcraft Air telah dipakai oleh Sagan dalam beberapa kemenangan tur dunianya dan oleh Frederik Van Lierde dalam kemenangannya di tahun 2018 di Ironman France - Nice. Dalam dua bulan setelah dirilis ke publik, Speedcraft Air telah diakui sebagai inovasi tahun ini (Innovation of the year) dan dianugerahi hadiah "Bingkai olahraga terbaik" pada Gala Kacamata Dunia 2018 di Monako. Bahwa merek 100% juga telah berkolaborasi dengan Dues ex machina dan Death Spray Custom untuk kacamata edisi khusus. Bahwa merek 100% juga telah mensponsori atlet dari berbagai disiplin ilmu, termasuk motorcross, enduro, dan sepeda gunung downhill, balapan jalanan, dan triathlon. Merek 100% telah mensponsori atlet-atlet termasuk: Peter Sagan (Road), Mathieu van der Poel (Cyclocross, MTB & Road), Frederik Van Lierde (Triathlon), Loic Bruni (Downhill), Sam Hill (Enduro) dan masih banyak lagi.

Selain menghabiskan biaya yang tidak sedikit, merek penggugat merupakan produk terkenal yang telah banyak digunakan di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. bahwa Indonesia, antara lain, dapat mengakses website penggugat. Banyak negara di seluruh dunia telah mendaftarkan merek dagang penggugat. Setidaknya sejak tahun 1980,

telah diiklankan dan didaftarkan di negara asalnya Amerika serta lebih dari 67 negara lainnya.

Tergugat menyatakan bahwa ia merupakan pihak yang pertama kali mendaftarkan di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Tergugat sebagai pendaftar pertama (*first to file*) sesuai Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Tanggal Penerimaan 16 September 2015, Nomor Pendaftaran IDM000640781, Tanggal Pendaftaran 16 April 2019, Kelas Barang/Jasa 9, atas nama Jefrie Permana/Tergugat dan telah mendapatkan perlindungan hak merek selama 10 tahun, dibandingkan merek milik Penggugat yang baru diajukan permohonan mereknya yaitu Tanggal Penerimaan 25 September 2020. Karena merek dagang yang diajukan oleh Penggugat untuk aplikasinya berbagi kesamaan konseptual atau keseluruhan dengan Merek "100%" Tergugat, Tergugat dengan keras menolak permohonan Penggugat untuk pendaftaran merek dagangnya, khususnya Merek 100%. Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat belum mampu dalam membuktikan bahwa mereknya merupakan merek terkenal.

Dalam Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Majelis hakim berpendapat bahwa baik di dunia internasional maupun di Indonesia, merek penggugat merupakan merek

yang terkenal. Majelis hakim memutuskan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik merek dan memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya, dan Tergugat mendaftarkannya dengan itikad tidak baik. Tergugat mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut kepada Mahkamah Agung. Namun, majelis hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 K/Pdt.Sus-HKI/2022 bahwa Kasasi tersebut tidak dapat diterima karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum. Penggugat memang terbukti merek terkenal dan Tergugat mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik.

Penulis tertarik untuk mengkaji kedua putusan berdasarkan kasus-kasus tersebut mulai dari Putusan Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Majelis pada kedua putusan tersebut sepakat bahwa Penggugat merupakan pemilik merek yang sah walaupun Tergugat telah mendaftarkan 5 tahun lebih dulu dibandingkan Penggugat. Merek Tergugat adalah merek yang pertama kali mendaftarkan di Direktorat Jenderal HKI. Namun, Penggugat menyatakan bahwa ia merupakan pemakai pertama kali merek tersebut dan sudah terkenal sebelum ia mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal HKI. Di satu sisi, Indonesia menganut pendekatan *first to file*, di mana orang yang mendaftarkan merek terlebih dahulu dianggap sebagai pemiliknya. Sebaliknya, jika suatu merek didaftarkan dengan itikad tidak baik, pendaftarannya dapat dibatalkan. Karena asas *first to use* juga dianggap

melindungi pemilik merek yang sah, dapat dikatakan bahwa sistem *first to file* tidak sepenuhnya dianut oleh hukum Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan tata cara pendaftaran dan pembatalan Merek. Hal ini bertujuan untuk memastikan bagaimana merek-merek terkenal dilindungi oleh undang-undang yang mengatur pendaftaran dan pembatalan merek dagang. Setelah itu, penulis akan menganalisa putusan pengadilan niaga dan putusan mahkamah agung dalam rangka mencari tahu bagaimana majelis hakim dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PADA KASUS SENGKETA MEREK 100 PERCENT DALAM HAL PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas, penulis merumuskan masalah untuk penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait  
Pelindungan Merek Terkenal?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Mengetahui pertimbangan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait Perlindungan Merek Terkenal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian penulis diharapkan dapat bermanfaat untuk memahami hukum, khususnya dalam pengaturan hak atas kekayaan intelektual, selain untuk memenuhi persyaratan kelulusan menjadi sarjana. Berikut adalah beberapa keuntungan yang dapat ditawarkan oleh penelitian ini:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek ternama diharapkan dapat menerima kritik dan saran. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi

kemajuan ilmu hukum di ranah hukum. hak atas kekayaan intelektual.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat luas dengan memberikan informasi mengenai permasalahan perlindungan merek terkenal, sengketa merek terkenal, dan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulis telah menyusun skripsi yang terdiri dari lima bab ini secara konstruktif dan sistematis untuk memberikan pedoman dan arahan pada setiap topik yang tercakup dalam penulisan skripsi ini. Bab-bab ini meliputi:

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan sejarah masalah, bagaimana terbentuknya, tujuan penelitian, kelebihanannya, dan proses penulisan.

#### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan konseptual atau teoretis adalah bagian dari bab ini. Asas-asas hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dicakup dalam kajian ini dicakup dalam kajian teori ini. Konsep-konsep yang digunakan dalam analisis rumusan masalah dituangkan dalam tinjauan konseptual.

### **Bab III : METODE PENELITIAN HUKUM**

Menjelaskan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan, dan metodologi analisis data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini.

### **Bab IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan menilai rumusan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, justifikasi teoritis, dan justifikasi konseptual dengan menggunakan metode penelitian yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

### **Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merangkum temuan dan rekomendasi yang tercakup dalam Bab I hingga Bab V.

Dengan demikian, penulis dapat memahami topik-topik yang akan ditelaah lebih lanjut dalam setiap bab ini secara lengkap dan mendalam dalam konteks percakapan yang dilakukan secara konstruktif dan sistematis sebagaimana dikemukakan sebelumnya.