

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya persaingan perdagangan, meningkatkan berbagai macam barang dan jasa, selain itu hasil sumber daya manusia berupa intelektual dan teknologi semakin bervariasi. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan karunia akal budi yang unik serta tidak terbatas. Hasil pemikiran manusia yang bebas dinamakan hak kekayaan intelektual. Hasil kemampuan intelektual dan teknologi disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut HKI. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Intellectual Property Right*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dimengerti bahwa HKI dari uraian tersebut diketahui bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.

1

Bentuk hasil dari kemampuan karya intelektual tersebut dapat berupa bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pada awalnya sistem hukum HKI di Indonesia kurang dikenal keberadaannya dan wajar apabila kurang mendapat perhatian karena sistem hukum HKI bukan berasal dari sistem hukum yang ada sebelumnya di Indonesia melainkan berasal dari negara barat.

¹ Primadiana Yunita, *HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, (Malang: Cempluk Aksara, 2019), hal. 4

Setiap hasil karya yang telah diciptakan dibuat melalui proses yang panjang, penuh pengorbanan baik tenaga maupun waktu, sehingga mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sudah layak dan pantas diberikan penghargaan atas karya yang dihasilkan.

Terlepas dari hal tersebut, di Indonesia hukum HKI mulai berkembang secara bertahap dan meluas, sebagai sistem hukum nasional dengan berkaca dari negara-negara berkembang lainnya. Negara maju pada umumnya adalah negara-negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik. Dapat dipahami bahwa dengan adanya HKI mampu memberikan kepercayaan konsumen terhadap seseorang yang menciptakan barang dan jasa baru bagi masyarakat.

The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) atau yang lebih dikenal dengan *TRIPs Agreement* adalah perjanjian multilateral yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Dengan keikutsertaan negara Indonesia meratifikasi *TRIPs* melalui UU No. 7 tahun 1994, maka Indonesia berkewajiban mengharmoniskan sistem hukum konvensional Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan *TRIPs*. Salah satu tujuan dari adanya perjanjian *TRIPs* adalah untuk meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara lebih efektif di tingkat perdagangan global.² Untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum HKI, negara Indonesia telah meratifikasi *WTO-TRIPs Agreement*.

² Tomi Suryo Utomo, *et.al*, *Hak kekayaan intelektual, Suatu Pengantar Edisi kedua*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2022), hal. 365

Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi selain *TRIPs Agreement*. Berbagai *International Convention/ Agreement/ Treaties* yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang telah diratifikasi Indonesia meliputi ³: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 yang direvisi dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997; *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 yang diubah dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997; *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*, diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1994; *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 16 tahun 1997; *Trademark Law Treaty (TLT)*, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 17 tahun 1997; *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997; *WIPO Copyright Treaty (WCT)*, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 19 tahun 1997; *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 74 tahun 2002.

Di Indonesia sendiri perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual telah ditransformasikan dari peraturan prinsip internasional menjadi aturan-aturan di berbagai perundang-undangan yang meliputi UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; UU No. 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 32

³ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsep, Opini dan Aktualisasi*, (Jakarta: Penaku, 2014) hal. 5

tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 14 tahun 2014 Tentang Paten; dan UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Di Indonesia peraturan mengenai merek mengalami perubahan melalui UU No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan adanya perubahan tersebut, sangat diperlukan mengingat semakin pesatnya aktivitas bisnis dan juga sebagai perlindungan terhadap merek secara dalam negeri maupun luar negeri. Pada hakikatnya semua peraturan perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual telah dirancang sesuai kebutuhan kepentingan masyarakat dan telah sesuai pula berdasarkan persetujuan *TRIPs*.

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UU MIG Tahun 2016), menjelaskan bahwa

“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 (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”.

Merek sudah menjadi garis tengah dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa. Merek dapat mendatangkan nilai ekonomi yang tinggi bagi para pemilik merek, ketika barang dan/atau jasa menarik dan diminati oleh masyarakat. Hal yang penting dalam hak merek adalah adanya perlindungan terhadap merek terkenal atas kepentingan ekonomi.

Merek sendiri meliputi merek dagang dan merek jasa. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU MIG tahun 2016, disebutkan bahwa “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.” Sebagai contoh merek dagang adalah Apple, Samsung, Nokia, dan merek dagang lainnya. Sedangkan, Menurut Pasal 1 Angka 3 UU MIG tahun 2016, disebutkan bahwa 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.” Sebagai contoh merek jasa adalah JNE, Indomaret, Carrefour, dan merek jasa lainnya.

Barang dan jasa tertentu yang tidak sama dengan merek yang telah terdaftar adalah jika dalam penggunaan merek terlihat adanya hubungan (*connection*) antara barang atau jasa tersebut dengan pemilik merek yang telah terdaftar sehingga dapat merugikan kepentingan pemilik merek terdaftar. Sebagai contoh merek KFC yang merupakan salah satu nama terkenal rumah makan di Amerika Serikat, akan dirugikan dengan nama tempat karaoke KFC di beberapa kota di Indonesia.⁴ Seseorang atau badan hukum yang ingin melakukan permohonan pendaftaran merek, secara keseluruhan tidak boleh sama terhadap merek yang telah didaftarkan terdahulu.

Kesamaan pada merek dapat ditemukan berupa ucapan, bentuk tulisan atau unsur yang sama dengan merek lain itu. Jika ditemukan hal tersebut maka dapat dianggap sebagai pendaftaran merek yang beritikad tidak baik dan tidak dapat perlindungan hukum. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Merek mungkin hanya

⁴ Khoirul Hidayah., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 57

menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiil nyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri hanyalah benda immateriil yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateriil.⁵

Dengan adanya merek pada suatu produk dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Semua produk yang memiliki merek terdaftar jadi dapat dibedakan asalnya, kualitas serta keaslian barangnya. Merek berfungsi sangat penting dan strategis di dalam suatu kegiatan perdagangan. Merek tidak hanya berfungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, tetapi berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai, terutama pada merek yang sudah diakui oleh masyarakat terkenal. Dalam era perdagangan yang semakin meluas seperti sekarang, merek sudah menjadi suatu dasar dalam perdagangan modern. Dapat dikatakan demikian, karena seiring perkembangan zaman yang membuat suatu barang memiliki nilai tinggi adalah bukan karena kualitas barangnya tetapi karena mereknya yang sudah dikenal masyarakat luas.

Suatu kegiatan usaha yang menghasilkan suatu produk, memiliki daya pembeda antara produk lainnya. Oleh karena itu, harus ada suatu tanda yang dapat membedakannya biasanya dengan menempelkan logo gambar dan/atau tulisan sebagai tanda. Akan tetapi, tanda dengan menggunakan logo gambar dan/atau tulisan saja tidak cukup untuk memperoleh perlindungan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Untuk mendapatkan perlindungan hukum

⁵ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha, 2007), hal. 208

tersebut badan hukum atau seseorang harus mendaftarkan mereknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Merek yang dipergunakan pada suatu jenis barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Arti dari persamaan pada keseluruhan apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya, sedangkan pemahaman mengenai persamaan pada pokoknya apabila merek tersebut memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, serta persamaan bunyi ucapan.⁶ Hal tersebut karena dalam pendaftaran merek yang bertujuan sebagai tanda pembeda, tentu dalam penggunaannya tidak boleh sama dengan merek terdahulu.

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang semestinya harus dilindungi untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. Ketika merek yang telah terdaftar dan diakui pada undang-undang, sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum yang harus dijaga keberadaannya. Hal ini sangat berarti bagi dunia bisnis, terutama berbicara mengenai merek dagang di Indonesia. Suatu merek yang sudah terdaftar, yang kemudian terkenal menjadikan pelaku bisnis lain tentu ingin bersaing dengan merek lainnya yang mengakibatkan munculnya persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu, penulis melihat bahwa hal tersebut masih bertentangan dengan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan merek, karena tindakan peniruan dan kecurangan terhadap suatu merek berupa kemiripan logo dan/atau tulisan.

⁶ Suyud Margono, *Pembaharuan Perlindungan Konsumen Merek*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hal. 28

Prinsip penting bagi pendaftar merek dalam mendaftarkan mereknya adalah perlunya itikad baik (*good faith*) pendaftar merek. Pendaftaran suatu merek dapat diterima, karena hasil dari pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yaitu tidak menunjukkan merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan dengan merek lain. *Good faith* merupakan salah satu prinsip perlindungan atas merek terdaftar di Indonesia. Prinsip itikad baik tidak hanya terjadi ketika permohonan pendaftaran merek menjadi sebuah *absolut grounds* (alasan absolut), tetapi bisa juga menjadi landasan dalam gugatan pembatalan merek terhadap keabsahan merek terdaftar, sebagaimana yang tercermin pada Pasal 1338 ayat (3) BW (*Burgerlijk Wetboek*), yakni “para pihak wajib saling bertindak patut dan layak”.⁷

Menurut Pasal 21 ayat (3) UU MIG 2016 disebutkan bahwa: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Maksud dari “Pemohon yang beritikad tidak baik” yakni Pemohon yang mana terkait pendaftaran Mereknya berniat mengikuti, menjiplak, atau meniru merek pihak lainnya guna kepentingan usaha yang dijalankannya, menyesatkan, mengecoh konsumen, serta memicu kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Misalnya, Permohonan Merek berwujud susunan warna, logo, lukisan, atau tulisan yang sama dengan Merek pihak lainnya maupun Merek yang sejak bertahun-tahun dikenal khalayak umum, dijiplak sedemikian rupa dimana menjadikan keseluruhannya sama dengan Merek yang telah dikenal tersebut.⁸

⁷ Ruri Suci Muliasari, Budi Santoso, dan Irawati, “Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional”, *Notarius*, Vol. 14, No. 2, (2021): hal. 972

⁸ *Ibid.*, hal. 974

Perlindungan merek bertujuan agar konsumen dapat membedakan produk barang dan/atau jasa dari pemegang merek lainnya. Pendaftar yang memproduksi berbagai barang harus mencantumkan nama merek dengan jelas guna menghindari pemakaian merek lain yang serupa atau mirip, hal ini untuk menghindari penjiplakan terhadap merek lainnya. Dalam pendaftaran merek, pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur, tanpa adanya niat untuk menjiplak dan meniru merek orang lain dengan tujuan untuk menarik pelanggan perusahaan lain ke dalam usaha miliknya. Di sisi lain persaingan tidak jujur dapat dilihat dengan adanya itikad tidak baik. Seperti yang disampaikan oleh Molegraf, bahwa persaingan tidak jujur seperti ini adalah kegiatan dimana seseorang menggunakan berbagai cara yang bertentangan dengan itikad baik seperti menarik pelanggan orang lain untuk beralih ke perusahaan dirinya sendiri atau demi meningkatkan penjualan omset perusahaannya sendiri.⁹

Tindakan pelanggaran merek oleh pelaku usaha ditandai dengan adanya kesamaan pada merek yang mengakibatkan adanya persaingan usaha serta dapat menimbulkan kebingungan terhadap konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Contoh kasus sengketa merek di Indonesia yaitu kasus antara merek dagang MS Glow dan PS Glow. Kasus ini berawal pada bulan Agustus 2021, ketika Shandy Purnamasari sebagai pemilik *brand* kosmetik “MS Glow for cantik skincare” dan “MS Glow for men” melihat produk kosmetik merek “PStore Glow” dan “PStore Glow men” milik Putra Siregar dipasarkan melalui media sosial. Shandy Purnamasari menemukan persamaan

⁹ R.M.Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*,(Bandung:Tarsito,1981), hal. 66

pada pokoknya dengan produk kosmetik milik dirinya, baik dalam penulisan merek, warna kemasan, wangi dan warna produk serta kesamaan.

Shandy Purnamasari membuat laporan polisi terhadap Putra Siregar atas dasar penjiplakan merek dagang. Shandy Purnamasari dan Putra Siregar telah melakukan proses mediasi untuk memperoleh kesepakatan secara damai akan tetapi, mediasi gagal karena tidak menemukan kesepakatan. Pada bulan Maret 2022 Shandy Purnamasari menggugat Putra Siregar ke Pengadilan Niaga Medan. Hasil putusan tersebut, gugatan Shandy Purnamasari diterima sebagian dan dinyatakan sebagai pemilik satu-satunya, pendaftar, dan pengguna pertama merek MS Glow dan MS Glow For Men. Sedangkan, Putra Siregar yakni PStore Glow dinyatakan sebagai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MS Glow.

Pada bulan April 2022, pihak PStore Glow menggugat dua perusahaan dan empat orang terhadap merek dagang MS Glow yang terdiri dari, PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Marthalia. Hasil putusan tersebut majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan PT. PStore Glow Bersinar Indonesia dan menyatakan PStore Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan merek dagang PStore Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Sedangkan, pihak MS Glow dinyatakan memiliki persamaan pokok dengan merek dagang PS Glow dan PStore Glow, selain itu dituntut untuk membayar ganti rugi kepada pihak PS Glow sebesar Rp 37.990.726.332, dan menghukum para tergugat untuk menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik

seluruh produk kosmetik dengan merek MS Glow yang telah beredar di wilayah hukum Indonesia.

Ketika terjadi sengketa di pengadilan ternyata diketahui bahwa merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan dengan merek lain, sehingga pendaftaran terhadap merek bersangkutan dibatalkan.¹⁰ Hal ini mengakibatkan para pemegang merek dagang memandang lemah penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Penulis tertarik untuk menulis penelitian ini dalam rangka menyesuaikan, memberikan keadilan serta rasa hormat terhadap hasil karya para pemegang merek dagang agar mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan ketentuan mengenai itikad baik dalam pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dagang MS GLOW berdasarkan itikad baik sehubungan dengan merek PS GLOW dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

¹⁰ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 48

Melalui rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini diarahkan :

1. Untuk menemukan penerapan ketentuan mengenai Itikad Baik dalam pendaftaran merek berdasarkan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.
2. Untuk melakukan pengembangan terhadap upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang MS GLOW berdasarkan tindakan itikad baik sehubungan dengan merek PS GLOW dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang penulis bahas diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi perkembangan literatur dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang penulis bahas diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat jika ingin mendaftarkan mereknya dengan itikad baik agar dapat bermanfaat bagi Negara dan menghindari kerugian di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas latar belakang timbulnya masalah yang membuat penulis tertarik meneliti mengenai permasalahan serta tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan kajian pustaka, yang penulis uraikan berupa kumpulan teori, prinsip umum, peraturan perundang-undangan, doktrin ahli, dan teori lainnya terkait Hak Kekayaan Intelektual dan Merek. Penulis juga menguraikan landasan konseptual yang mencakup rangkuman konsep-konsep terhadap permasalahan penulisan ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam memperoleh pembahasan yang memuat, Jenis penelitian; Jenis data; Cara perolehan data; Jenis pendekatan; dan Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan membahas, menjelaskan dan menelaah mengenai hasil yang telah diperoleh oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dan saran tersebut berasal dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang penulis angkat.