

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merek Dagang atau *Trademark* selalu diidentikkan ke perdagangan atau bisnis. Dalam kegiatan dagang, tentu dibutuhkan suatu identitas demi membuat bisnis yang dijalankan dapat dikenal oleh masyarakat. Dalam membangun identitas tersebut, perlu suatu penamaan yang di mana masyarakat atau konsumen akan dapat memilih dan menentukan pilihannya sebagai konsumen, sesederhana kata “*saya lebih suka produk yang ditawarkan oleh A dibandingkan dengan B.*” kalimat-kalimat seperti itulah yang menjadikan suatu bisnis dapat berjalan, meraup konsumen dan memperkaya diri pastinya.

Sebuah Merek Dagang juga tidak mungkin dapat terkenal dan mendapatkan pasarnya dalam waktu singkat. Butuh jangka waktu dan proses yang lama demi membangun nama yang baik dalam pasar tersebut. Contohnya seperti Merek Dagang “ROLEX”, siapa yang tidak tahu Merek Arloji yang satu ini. Nama yang dibangun selama lebih seratus tahun hingga dapat menjadi sebuah Merek yang dikenal seluruh masyarakat baik di Indonesia maupun Internasional. Seperti diketahui bahwa dalam dunia bisnis banyak persaingan yang terjadi, dan itu adalah

sesuatu yang wajar. Tapi menjadi tidak wajar jika kompetisi dilakukan secara kurang sehat, dimana kompetitor bertindak merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak. Penyamaran atau kamuflase sering dilakukan oleh pemasar karena strategi ini cukup ampuh. Bahkan Theodore Levitt dalam artikelnya “*Innovative Imitation*” (inovatif palsu) menyebut, penyamaran dapat lebih menguntungkan ketimbang melakukan inovasi. Penyamaran atau peniruan biasanya dilakukan *follower* (Pengikut) terhadap merek-merek yang sudah terkenal, market leader yang irnage-nya sangat bagus. Tujuannya, agar merek itu dapat terlihat menarik dirnata konsnmen karena memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan yang ditirunya. Tidak sedikitnya merek yang melakukan strategi ini akhirnya berhasil. So Klin salah satunya. Ketika pertama kali diluncurkan, kemasan dan warna produk ini serupa dengan Rinso¹.

Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.²

¹ Majalah “*Camouflage Marketing*”, Edisi ke-6, 2004.

² Eddy Damian, Dkk, “*Hak Kekayaan Intelektual*” (Suatu Pengantar), PT.Alumni, Bandung , 2003, hlm. 2.

Pengertian merek diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengubah Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, narna, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dan 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 dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa (Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 2016). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan merek berguna sebagai daya pembeda antara merek dagang atau jasa yang satu dengan lainnya yang sejenis.

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka merek memegang peranan penting dalam

dunia bisnis. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya sektor perdagangan secara pesat dan bahkan telah menernpatkan dunia bisnis sebagai pasar tunggal bersarna. Meskipun demikian, yang terjadi di lapangan tidak sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu masih banyak ditemukan pelanggaran, misalnya merek baru yang membonceng popularitas merek lain yang sebelumnya sudah ada lebih dahulu. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek berkaitan erat dengan sistem pendaftaran merek, seperti yang diketahui ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu:³

1. Sistem deklaratif (*passiief stelsel*), disini pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau preemption iuris, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dan merek yang didaftarkan. Menurut sistem pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932, mengenai pertama kalinya pemakaian merek tersebut tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sebelum pihak lawan memakainya

³ Hardirianti, Venantia Sri, “Memahami Hukum Kekayaan Intelektual”, 2010, Atma Jaya, Jakarta, Hlm. 52.

2. Sistem konstitutif (*aktit*) atau atributif dengan doktrinnya *Prior in Filling*, menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Dikenai dengan asas *Presumption of ownership*. Perlindungan terhadap merek terkenal diherikan oleh negara melalui Undang-Undang, baik perlindungan yang bersifat preventive maupun yang bersifat represif. Perlindungan yang preventif terdapat dalam Pasal 4, 5, 6 UU No 5 Tahun 2001 tentang Merek yang saat ini sudah direvisi dalam yang sekarang sudah direvisi dalam Pasal 20, 21, 22 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan perlindungan represifnya ada dalam pasal ketentuan pidana dan Pasal 90 sampai Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001, yang di dalam UU No 20 Tahun 2016 diatas dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 UU No 20 Tahun 2016. Apabila terjadi pelanggaran merek maka pemilik merek akan dilindungi oleh Undang-Undang tentang Merek.

Hukum HKI merupakan sebuah hukum yang harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk melindungi kepentingan pencipta. Kata milik atau kepemilikan dalam HKI memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang. Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, dengan

perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dan hukum. Adanya perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif⁴. Berdasarkan sistem pendaftaran tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa yang pertama kali mendaftarkan, merekalah yang mempunyai hak atas merek tersebut, akan tetapi dalam prakteknya tidak terjadi seperti yang seharusnya. Dalam kata lain, sistem atau prinsip *First to File* ini menjadi acuan umum dalam mendaftarkan dan memiliki suatu Merek Dagang.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku Instansi negara yang berwenang memeriksa dan menerbitkan/menolak sebuah permohonan pendaftaran merek dagang tentu memiliki diskresi tersendiri dalam menanggapi suatu Permohonan merek dagang baik menerima maupun menolak permohonan tersebut. Setiap instansi pemerintahan baik eksekutif, kementerian maupun non kementerian tentu diikat dengan ketentuan Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau *Good Governance* (AUPB) untuk menerbitkan setiap ketentuan atau Surat-Surat yang bersifat keputusan (*Beschikking*) maupun *Regelling* (mengatur). Dalam hal tersebut, DJKI juga pastinya diikat oleh ketentuan tersebut. Banyak asas-asas yang

⁴*The Lanham Act, 15 U.S.C. 1051 (Title 15, Chapter 22, Code § 1051)*, diakses pada 20 Maret 2023 pukul 19.30 WIB.

mengikat dan mengatur DJKI dalam menerbitkan maupun mengabulkan sebuah Merek yang dimohonkan. Tentu dalam hal ini, Asas Kecermatan juga diatur terhadap DJKI.

Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karya manusia yang dapat dirasakan. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau Hukum-Hukum yang berlaku. Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin. Dengan hak eksklusif tersebut, orang-orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi sehingga ciptaan dan inovasi tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan lingkup hak kekayaan industri dapat terdiri atas paten, Merek (*trademark*), Indikasi Geografis, Desain Industri (*industrial design*), Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang (*trade secrets*), dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Perlindungan Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah adanya pengakuan terhadap Kekayaan Intelektual tersebut dan hak untuk dalam jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu itu, orang lain dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas seijinnya. Dihubungkan dengan perdagangan pasar bebas, salah satu jenis Kekayaan Intelektual yang penting adalah Merek. Merek merupakan hal yang penting, akan tetapi dalam era perdagangan dunia dapat dipertahankan apabila terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Merek bagian dari Kekayaan Intelektual yang dapat menembus batas antar Negara.

Hak Merek akan timbul dan dilindungi Hukum apabila Merek tersebut didaftarkan dan Pendaftaran Merek ini bersifat wajib untuk mendapatkan perlindungan Hukum. Suatu Merek dapat didaftarkan secara individual maupun secara kolektif. Merek Kolektif menurut Pasal 1 ayat (4) didefinisikan sebagai 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. Biasanya Merek Kolektif dimiliki oleh anggota dari sebuah perkumpulan atau asosiasi.

Tujuan penggunaan Merek secara kolektif ini adalah untuk menyederhanakan penyelesaian permintaan pendaftaran.

Dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.NIAGA.JKT.PST. dengan Penggugat PT. Dianasakti Suryaplastik selaku pemilik Merek Diana Sakti melawan Tergugat Chalas Kromoto dan Daniel William selaku pemilik Merek Nadiana Sakti beserta Turut Tergugat DJKI cq. Kementerian Hukum dan HAM memiliki titik atau pokok permasalahan tersendiri dalam hal ini menyangkut Prinsip *First to File* dalam Merek Dagang. Merek Diana Sakti milik Penggugat dahulu pernah didaftarkan dan berlaku sampai tahun 2013 dan pada akhirnya habis masa berlakunya. Di tahun 2021, Tergugat memohon dan mendaftarkan Merek Nadiana Sakti yang menyebabkan terjadi perselisihan yang berujung pada Laporan Polisi hingga Gugatan Pembatalan Merek (Pengadilan Niaga). Dalam perkara tersebut di tingkat Niaga, Penggugat dikalahkan konvensinya dengan dalil Penggugat bukan merupakan Pendaftar pertama atas Merek secara keseluruhan desain Diana Sakti.

Selain atas perkara tersebut di atas, pada tahun 2021 PT. Bangun Berkat Jaya Lestari (BBJL) sebelumnya melaporkan Sdr. Chalas Kromoto dan Sdr. Daniel William atas dugaan pelanggaran Pasal 100 ayat (2) yang di mana dugaan tersebut adalah Merek Dagang yang memiliki persamaan pada pokok Merek Dagang.

Perkara tersebut dilaporkan di Kepolisian Resor Jakarta Timur (Polres Jaktim). Dalam proses penyelidikan, Instansi DJKI yang diwakili oleh Sdr. AI (inisial) memberikan keterangan yang di mana keterangan tersebut digolongkan sebagai sebuah keterangan ahli yang dapat menentukan apakah penyelidikan atas perkara tersebut dapat dilakukan gelar untuk menaikkan status perkara menjadi Penyidikan (SPDP).

Setelah dilakukan Penyelidikan dan pada akhirnya keterangan dari DJKI menyatakan bahwa Merek Dagang yang dimiliki oleh Terlapor memiliki persamaan pada pokoknya, Penyidik terkait pada akhirnya melakukan proses penyidikan yang meliputi penyitaan produk milik Para Terlapor. Tindakan tersebut tentu merugikan Para Terlapor selaku pelaku usaha yang akhirnya tidak dipercaya lagi oleh pelanggan-pelanggannya. Singkat cerita, Para Terlapor juga digugat oleh Pelapor (BBJL) yang di mana telah diputus dengan putusan sela Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*). Pada tahun 2022, BBJL kembali menggugat Para Terlapor dan pada akhirnya diputus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya yang menyebabkan DJKI harus menganulir keputusannya yang merilis Merek Dagang milik Para Tergugat. Penulis telah melihat produk riil dari kedua belah pihak yang di mana memang sedikit terjadi kemiripan secara garis besar desain produk milik keduanya. Namun setelah ditelusuri melalui situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual RI (PDKI), Penulis menemukan kejanggalan atas putusan dan keterangan yang

disampaikan oleh oknum DJKI yang mengatakan bahwa secara desain dan pendaftaran milik Para Terlapor merupakan pelanggaran Merek Dagang yang dapat dipidanakan. Merek Dagang yang dimiliki oleh Pelapor (BBJL) adalah “Poloplast” yang didaftarkan pada tahun 2011. Sedangkan, Merek Dagang yang dimiliki oleh Para Terlapor adalah “Water Polo Plast” yang didaftarkan pada tahun 2020.



Lampiran I



Lampiran II

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau *Good Governance* dalam hukum administrasi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik mempunyai tempat tersendiri. Dalam peradilan administrasi di Belanda, Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (ABBB) disebut sebagai dasar banding dan atau pengujian

(Pasal 8 ayat 1 di bawah d Wet AROB)⁵. Olden Bidara menjelaskan bahwa ABBB adalah asas-asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan tindakan hukum yang akan dinilai kemudian oleh Hakim Tata Usaha Negara⁶. Sekalipun Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik ini tak tertulis namun dapat diterapkan dalam berbagai praktik hukum. Dalam perkembangannya, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik itu menjadi hukum positif.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) di Indonesia mengadaptasi langsung dari Belanda. Undang-Undang memberi pengertian bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan (Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Secara khusus, pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang itu menjelaskan macam-macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

1. kepastian hukum;
2. kemanfaatan;
3. kecermatan;

⁵ Philipus Hadjon, 1994, *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 270.

⁶ Paulus Effendie Lotulung, 1994, *"Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik"*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 80.

4. tidak menyalahgunakan kewenangan;
5. keterbukaan;
6. kepentingan umum;
7. pelayanan yang baik.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan ini penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa masih terjadi inkonsistensi penerapan prinsip *first to file* atas Merek Dagang di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn.niaga.jkt.pst., Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016, Nomor 1/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn.niaga.jkt.pst.?
2. Bagaimana penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) terhadap DJKI atas Prinsip *First to File* dalam Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Nomor 4/Pdt.SusMerek/2022/Pn.niaga.jkt.pst., Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016, Nomor 1/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn.niaga.jkt.pst.?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan ini penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Memahami permasalahan hukum yang terjadi yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi atas penerapan prinsip *First to File*.
2. Memahami penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) terhadap DJKI atas Prinsip *First to File* dalam Hukum Merek di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dan penelitian ini adalah untuk rnenambah ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap merek terdaftar serta penyelesaian hukumnya, dan Manfaat praktisnya penulis dapat melihat implementasi yang ideal dari prinsip *First to File* yang diterapkan dalam Hukum Merek di Indonesia yang tidak diatur dalam hukum positif dan mungkin ke depannya akan dapat diatur lebih spesifik sehingga tidak menyebabkan munculnya *grey area* yang memungkinkan terjadinya salah paham dalam penerapan hukum Merek di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat digunakan dalam praktek-praktek hukum dan dapat dijadikan referensi edukasi bagi masyarakat khususnya para pemegang merek untuk mengetahui prosedur dan bahan pertimbangan dalam mendaftarkan sebuah merek dagang serta peran dari DJKI selaku lembaga atau instansi yang berwenang dalam ranah hukum merek di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan masing-masing bab yang saling memiliki keterkaitan. Adapun gambaran mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan yang mendasari penulis dalam memilih topik dalam penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan dipaparkan landasan teori untuk memahami penulisan hukum ini yang akan diuraikan dalam gambaran umum mengenai Merek Dagang/*Trademark*, kedudukan, fungsi dan wewenang DJKI, peraturan perundang-undangan yang memberikan limitasi/standar atas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk DJKI.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sifat analisis data serta hambatan dan penanggulangan dalam penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Analisis

Bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan analisis hukum terhadap rumusan masalah yang diteliti, alasan mengapa masih terjadi inkonsistensi atas terapan *first to file* dalam Hukum Merek di Indonesia serta penerapan *Good Governance* berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 terhadap DJKI.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari apa yang sudah dibahas dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diberikan berkenaan dengan hal-hal yang telah dibahas dan dianalisa.

