

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan padanan dari bahasa Inggris *Intellectual Property Right*. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan Dan sebagainya Yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Dampak globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun hukum semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional sebuah negara.

Beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia. Dalam kegiatan tersebut, merek sebagai suatu karya intelektual manusia yang kerap berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan penting. Sejak industrialisasi berkembang, merek menjadi faktor kunci dunia perdagangan dalam era perdagangan global. Peranan merek menjadi penting terutama untuk menghadapi persaingan bisnis yang sehat.<sup>1</sup>

Perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara yang semakin pesat, memerlukan pengaturan yang bersifat internasional yang dapat memberikan

---

<sup>1</sup>Gloria Gita Putri Ginting, **Perlindungan Hukum Merek Terkenal Tidak Terdaftar di Indonesia**, jurnal Gloria Juris , vol. 6, No.2, Mei – Agustus 2006, hal. 157.

jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Pada tahun 1883 berhasil disepakati Konvensi Paris (*Paris Convention*), yang di dalamnya mengatur perlindungan merek. Dalam Konvensi Paris diatur mengenai syarat-syarat pendaftaran merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek) telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek guna disesuaikan dengan Konvensi Paris yang kemudian pada tahun 2016 diundangkan Undang-Undang merek baru No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek baru).

Pasal 1 angka 1 UU Merek menentukan bahwa, “merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf–huruf, angka–angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur–unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Merek secara umum berfungsi sebagai alat promosi terhadap barang dagangan guna mencari dan memperluas pemasarannya. Merek bagi konsumen merupakan hal penting untuk dapat menemukan dan memilih produk yang tepat, sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka. Sebuah merek memiliki kedudukan yang begitu penting, sehingga kini banyak kasus mengenai perebutan dan pemalsuan merek dalam persaingan usaha. Merek walaupun sudah diatur sebegitu rupa dalam UU merek, namun tetap saja terjadi banyak yang melakukan plagiarisme dan penyalahgunaan merek oleh para pelaku yang beritikad tidak baik. Fungsi dari pendaftaran merek pun disini adalah untuk menghindari adanya kecurangan dari pihak–pihak yang tidak memiliki merek namun menggunakan dengan bukan itikad baik. Sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah “*First to register*” yaitu siapa yang mendaftarkan lebih dahulu, ialah yang memiliki hak eksklusif dari negara untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>2</sup>

Ada sebuah kasus mengenai gugatan sengketa merek yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kasus itu adalah kasus sengketa mengenai hak merek yang bermula saat “THE RICH PRADA” milik PT.Gala Bumiperkasa, mengajukan hak merek

---

<sup>2</sup>Gatot Supramono, **Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, 2008, hal. 12.

untuk kelas 43 yaitu penyedia makanan dan minuman, serta akomodasi sementara kepada Ditjen Kekayaan Intelektual pada tanggal 26 November 2008. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut Ditjen Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 Juli 2010 menolak mengenai pendaftaran merek penggugat. Penggugat yang merasa keberatan terhadap penolakan tersebut memberikan tanggapan atas penolakan Direktur Merek tersebut pada tanggal 26 Agustus 2010. Penggugat juga mengajukan Surat Permohonan Hearing tertanggal 1 September 2010.

Merek milik penggugat yaitu Merek “THE RICH PRADA” diumumkan tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 13 Januari 2011 dalam berita Resmi Merek Seri A nomor 166/X/A/2010. PRADA S.A. mengajukan keberatan terhadap merek “THE RICH PRADA” melalui surat keberatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor H4.UM.02.02-26 tanggal 17 Januari 2011. PRADA S.A. yang memproduksi di bidang mode dengan merek “PRADA” juga mendaftarkan merek “PRADA” dalam kelas nomor 43 yaitu penyedia makanan dan minuman, serta akomodasi sementara pada tahun 2007. Akan tetapi hingga tahun 2016 PRADA S.A. sama sekali tidak memproduksi dalam kelas nomor 43.

Dirjen Merek mengabulkan sanggahan/keberatan itu dan menolak merek “THE RICH PRADA” pada tanggal 22 Januari 2013 dengan alasan meniru merek orang lain yang sudah terkenal untuk jasa sejenis. Atas keputusan itu, PT. Gala Bumiperkasa keberatan dan mengajukan banding pada Komisi Banding Merek. Pada 25 April 2013, Komisi Banding Merek menyatakan adanya persamaan antara “PRADA” dengan “THE RICH PRADA” sehingga “THE RICH PRADA” dicoret dari Daftar Merek. PT. Gala Bumiperkasa mengajukan gugatan terhadap putusan Komisi Banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan berdalih tidak ada persamaan antara merek miliknya dengan “PRADA”. Pengadilan dengan putusan Nomor 72/Pdt.Sus/Merek/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Februari 2015 Pengadilan Niaga menolak gugatan Penggugat seluruhnya. PT. Gala Bumiperkasa mengajukan Kasasi. Majelis Hakim dengan putusan Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016 memutuskan menolak permohonan kasasi dari PT. Gala Bumiperkasa dan menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara.

## 2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apakah akibat hukum merek “PRADA” yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran ?

## 3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

### a. Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### b. Tujuan Praktis

Untuk mendalami mengenai akibat hukum terhadap merek terdaftar yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

## 4. Metodologi Penelitian

### a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah tipe penelitian yuridis normative, yang merupakan penelitian kepustakaan. Tipe penelitian yuridis normative menganalisa bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada yaitu mengenai akibat hukum yang dapat dilakukan terhadap merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran dalam putusan Mahkamah Agung nomor 164 K /PDT.SUS-HKI/2016 terhadap Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan ini menggunakan pendekatan dan pendekatan konseptual, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual

(*Conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan membahas literatur dan asas-asas sebagai landasan pendukung.

c. Sumber Penelitian Hukum terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Konvensi Paris, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan. Bahan hukum sekunder ini meliputi literatur, dan pendapat para sarjana.

d. Langkah penelitian

Langkah penelitian pada proposal ini meliputi langkah pengumpulan

bahan hukum dan langkah analisa atau pembahasan.

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan, sehingga langkah yang dilakukan adalah pengumpulan bahan hukum yang terkait (inventarisasi), mengklasifikasi dan memilah-milah bahan hukum. Selanjutnya bahan hukum disusun secara sistematis sehingga mudah dipelajari.

2. Langkah Analisa atau Pembahasan

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam langkah analisa digunakan penalaran yang bersifat deduksi, yaitu analisa yang berawal dari sesuatu hal umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini yang kemudian berakhir pada sesuatu hal yang bersifat khusus yaitu diterapkan dalam permasalahan yang akan dibahas. Penalaran yang dilakukan dengan menggunakan menggunakan penafsiran otentik, penafsiran fungsional dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran fungsional adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi (tujuan) yang harus dipenuhi oleh suatu Undang-Undang. Fungsi (tujuan) dari suatu Undang-Undang (hukum) adalah memberikan

keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Penafsiran sistematis yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi dengan cara menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain<sup>3</sup>.

## **5. Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub-bab yang berurutan dengan materi pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Merupakan awalan seluruh latar belakang yang berawal dari kasus sengketa antara “THE RICH PRADA” milik PT.Gala Bumiperkasa dengan “PRADA”. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, serta pertanggungjawaban sistematika.

### **BAB II : Ruang Lingkup Merek Dan Penghapusan Merek Terkait Dengan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.**

Pada bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai merek, ruang lingkup merek, jenis-jenis merek, perlindungan hukum terhadap merek, pendaftaran merek, pemeriksaan-pemeriksaan, pengumuman pendaftaran merek, dan sub-bab kedua membahas mengenai penghapusan merek serta pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

### **BAB III : Pembahasan Mengenai Akibat Hukum Terhadap Merek “PRADA” Yang Tidak Digunakan Dalam Perdagangan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Digunakan Selama Tiga Tahun Berturut-turut Sejak Tanggal Pendaftaran Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 164 K/PDT.SUS-HKI/2016.**

Pada bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama membahas tentang kronologi kasus hak merek “THE RICH PRADA“ dan “PRADA”. Dan sub-bab kedua membahas tentang akibat hukum terhadap merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Metode Penelitian Hukum**, Kencana Pranada Media Group, 2006, hal. 34.

sejak tanggal pendaftaran dalam putusan Mahkamah Agung nomor 164 K /PDT.SUS-HKI/2016 terhadap Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

#### **BAB IV : PENUTUP.**

Pada bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama membahas tentang kesimpulan, kesimpulan merupakan jawaban singkat atas segala permasalahan yang diuraikan diatas. Dan sub-bab kedua membahas tentang saran, yaitu merupakan rekomendasi atas penanganan kasus-kasus sejenis dimasa mendatang