

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum di Indonesia mengadopsi hukum Belanda, termasuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Bergabungnya Indonesia dengan *World Trade Organization* (WTO) dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada 1995 memaksa negara ini menyesuaikan hukum HKI dengan standar internasional melalui perjanjian TRIPS. Pada tahun 2000, Indonesia mendirikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yang bertugas mengelola segala aspek perlindungan HKI.¹

Teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. HKI memiliki sejarah panjang yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Di tingkat internasional, organisasi seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah berperan penting dalam mengembangkan dan mengkoordinasikan peraturan HAKI di antara negara-negara. Di Indonesia, perlindungan HKI mulai diatur secara sistematis melalui berbagai

¹Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional : Dalam Kerangka Studi Analitis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) hal. 132

undang-undang yang disesuaikan dengan standar internasional. Salah satu aspek yang sangat terdampak adalah kekayaan intelektual.²

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada individu atau organisasi atas ciptaan mereka di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan industri. HKI mencakup hak cipta, paten, merek dagang, Indikasi geografi, Rahasia dagang, design tata letak sirkuit terpadu dan desain industri. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang bersifat tidak berwujud yakni hak yang muncul dari kemampuan seseorang dalam menggunakan daya pikir kreatif, logika, dan nalar untuk menghasilkan karya intelektual. Perlindungan HKI penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas, memberikan insentif kepada pencipta, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengakuan dan keuntungan ekonomi dari karya mereka. Kekayaan intelektual mencakup berbagai kreasi dan inovasi manusia yang memiliki nilai ekonomi dan layak untuk dilindungi, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Perlindungan terhadap HKI menjadi semakin penting di era modern ini karena kemajuan teknologi memudahkan penyalinan dan distribusi karya-karya intelektual.³

Dalam konteks merek, HKI memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek untuk penggunaan hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang telah terdaftar, untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang atau

² Deasy Prasetyo Utami, "Perlindungan Hukum Merek Dagang Asing Dalam Kasus The Cheesecake Factory" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol.7, No.3, Juli 2023, hal. 1-2

³ Dr. Ermansyah Djaja, S.H., M.Si., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hal 5-6.

jasa.⁴ Merek berfungsi sebagai tanda pembeda, yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, untuk membedakan produk atau jasa satu pihak dari pihak lainnya. Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dan penyalahgunaan merek oleh pihak lain, yang dapat merugikan pemilik asli baik secara finansial maupun reputasi. Pemilik merek memiliki hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip tanpa izin, terutama jika dapat menyebabkan kebingungan bagi konsumen. Perlindungan ini berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang ada.

Secara hukum, merek diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang terbaru ini, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam dimensi dua maupun tiga, serta suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih, yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek , Merek dibedakan menjadi 3 jenis , antara lain :

1. Merek Dagang

⁴ Aunur Rohim Faqih , Budi Agus Riswandi , Shabhi Mahmashani , *HKI , Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal. 5

Digunakan pada produk yang dijual oleh individu, kelompok, atau badan hukum, dengan tujuan membedakan produk tersebut dari produk sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

Digunakan untuk layanan yang ditawarkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum, guna membedakan layanan tersebut dari layanan lain yang serupa.

3. Merek Kolektif

Merek yang digunakan bersama oleh beberapa orang atau badan hukum untuk produk dan/atau layanan dengan karakteristik serupa, bertujuan untuk membedakannya dari produk atau layanan sejenis lainnya.

Pendaftaran merek di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses pendaftaran ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Masa berlaku merek di Indonesia adalah 10 tahun mulai dari tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Setelah periode 10 tahun berakhir, pemilik merek dapat memperpanjang hak mereknya untuk jangka waktu yang sama, asalkan pendaftaran merek tetap aktif dan tidak ada pelanggaran.

Sanksi hukum terhadap pelanggaran hak merek di Indonesia dapat diterapkan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Sanksi hukum litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa di pengadilan, meliputi :

1. Ganti Rugi

Pemilik merek dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hak merek. Pengadilan akan menentukan jumlah ganti rugi berdasarkan kerugian yang terjadi.

2. Perintah Penghentian dan Penarikan Produk

Pengadilan bisa memerintahkan pelanggar untuk menghentikan penggunaan merek yang melanggar dan menarik produk yang terkait dari peredaran.

3. Sanksi Pidana

Jika pelanggaran dilakukan secara sengaja dan melawan hukum, pelanggar dapat dikenakan hukuman pidana, termasuk penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sanksi non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti :

1. Mediasi

Merupakan proses dimana pihak-pihak yang bersengketa bertemu dengan mediator untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus ke pengadilan. Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan menghindari proses hukum formal.

2. Negosiasi

Pemilik hak HKI dapat melakukan negosiasi langsung dengan pihak pelanggar untuk mencari solusi atau kesepakatan mengenai penggunaan hak tersebut. Bertujuan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran dengan cara yang damai dan menghindari konflik lebih lanjut.

3. Arbitrase

Penyelesaian sengketa HKI dapat diselesaikan melalui badan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Bertujuan untuk memberikan solusi cepat dan efektif tanpa melalui proses pengadilan yang formal.

Dalam era globalisasi dan perdagangan internasional yang semakin kompetitif, merek dagang memainkan peran yang sangat penting sebagai identitas dan representasi dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Merek tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membedakan produk, tetapi juga mencerminkan reputasi dan kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap merek, oleh karena itu menjadi sangat krusial dalam melindungi kepentingan pemilik merek dari penggunaan yang tidak sah dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Perlindungan ini membantu menjaga integritas merek dan memastikan bahwa konsumen dapat dengan mudah mengenali produk asli.

Meski HKI memiliki banyak manfaat, ada berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti:⁵

1. Penegakan Hukum

Proses penegakan hak HKI seringkali rumit dan memakan waktu, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang belum mapan.

⁵ Alfitri, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006) , hlm. 15

2. Kesadaran Masyarakat

Banyak individu dan perusahaan yang masih kurang memahami pentingnya mendaftarkan dan melindungi HKI mereka.

3. Pelaksanaan Internasional

Perlindungan HKI bersifat teritorial, sehingga suatu hak yang diakui di satu negara belum tentu diakui di negara lain. Perjanjian internasional seperti TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) berusaha mengatasi masalah ini, namun pelaksanaannya bervariasi.

Indonesia telah menghadapi berbagai kasus sengketa merek yang menarik perhatian publik dan menjadi studi kasus penting. Beberapa contoh kasus yang menonjol termasuk sengketa merek antara perusahaan lokal dan perusahaan multinasional. Hal ini dikarenakan regulasi mengenai perlindungan merek bervariasi di setiap negara, meskipun banyak negara telah mengadopsi sistem yang serupa berdasarkan perjanjian internasional seperti Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Indonesia menerapkan sistem ‘*first to file*’ dalam proses pendaftaran merek. Di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, bukan yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Dalam mekanisme ini, pihak yang mengajukan pendaftaran terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan mendapatkan hak eksklusif atas merek, selama semua syarat hukum terpenuhi. Salah satu manfaat utama dari sistem ini adalah memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan perlindungan yang jelas bagi

pemilik merek. Dengan demikian, sistem "*First to File*" membantu meminimalkan perselisihan terkait kepemilikan merek, karena hanya merek yang sudah terdaftar yang diakui oleh hukum.

Penghapusan pendaftaran merek merupakan proses legal untuk menghilangkan suatu merek yang terdaftar dari catatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Setelah dihapus, merek tersebut tidak lagi memiliki perlindungan hukum. Penghapusan dapat dilakukan oleh pemilik merek atau oleh pihak ketiga yang memiliki alasan tertentu, seperti merek yang tidak dipakai secara terus-menerus, pendaftaran dengan niat buruk, atau bertentangan dengan hukum dan kepentingan publik.

Permohonan penghapusan pendaftaran dalam Undang-undang merek dan Indikasi Geografi dapat diajukan apabila memenuhi syarat :

1. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak pendaftaran dalam perdagangan barang atau jasa
2. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dimohonkan dalam pendaftaran

Mekanisme penghapusan merek menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , yaitu :

1. Penghapusan oleh Pemilik Merek

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan permohonan penghapusan merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Permohonan ini bisa diajukan jika merek tersebut sudah tidak digunakan

lagi atau jika pemiliknya merasa tidak memerlukan perlindungan terhadap merek tersebut.

2. Penghapusan oleh Pihak Ketiga

Pihak ketiga juga dapat meminta penghapusan merek melalui pengadilan atau DJKI, dengan alasan-alasan seperti:

- a. Merek tidak digunakan secara terus-menerus selama 3 tahun berturut-turut.
- b. Pendaftaran merek dilakukan dengan itikad buruk.
- c. Merek bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum.

Indonesia telah menghadapi berbagai kasus sengketa merek yang menonjol, mulai dari sengketa antara perusahaan lokal dengan perusahaan multinasional hingga kasus di industri kreatif seperti musik dan fashion. Contoh kasus yang menarik adalah sengketa antara perusahaan makanan dan minuman lokal dengan merek internasional yang mencoba untuk mendaftarkan merek serupa di Indonesia. Kasus-kasus ini menunjukkan tantangan dalam melindungi merek di tengah persaingan global dan pentingnya sistem perlindungan yang kuat dan efektif..

Sengketa merek merupakan masalah kompleks dengan dampak signifikan bagi pemilik merek, konsumen, dan dinamika pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan perlindungan merek dan penyelesaian sengketa di Indonesia. Dengan regulasi yang lebih baik, penegakan hukum yang lebih efektif, dan kesadaran yang lebih tinggi

mengenai pentingnya HKI, diharapkan sengketa merek dapat diminimalisir dan perlindungan terhadap merek dagang dapat lebih optimal.

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. yang membahas tentang sengketa hak merek MOGU MOGU dan MOGU MOGU + LOGO dimana PT.DELTA CONTINENTAL INDONESIA digugat oleh SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED Thailand. Dimana SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED mengklaim bahwa mereknya lebih terkenal, sebagai satu-satunya pemilik dan pemakai pertama di dunia internasional dan mereknya sudah di daftarkan pada 32 negara. Merek

MOGU MOGU dan MOGU MOGU + LOGO milik penggugat telah dilindungi oleh peraturan Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan jelas mempunyai hak tunggal atas merek MOGU MOGU dan

MOGU MOGU + LOGO di kelas 32. Karena Indonesia merupakan pasar yang strategis, maka Penggugat ingin mendaftarkan merek MOGU MOGU + LOGO di Indonesia di kelas 30 (agar-agar buah, buah, es krim, gula, jeli buah, permen, stik jeli buah). Ternyata tergugat PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA sudah menerima pendaftaran merek “MOGU MOGU + LOGO” dengan jenis



barang kelas 30 (ROTI, KOPI, BISCUITS, KUE KERING, ES KRIM, BOLU, KUE TAR, KUE-KUE. Penggugat keberatan atas pendaftaran

yang dilakukan tergugat karena merek “MOGU-MOGU + LOGO” milik tergugat jelas mempunyai persamaan pada pokok untuk barang dan sejenisnya baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan

gugatan penghapusan merek terhadap merek “ MOGU-MOGU + LOGO “ milik tergugat.

Latar belakang diatas bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang relevan, dan memahami implikasinya terhadap perlindungan merek di Indonesia dan bagaimana regulasinya. Dengan demikian, peneliti sebagai penyusun tertarik untuk menyusun karya tulis tentang **ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN HAK MEREK MOGU MOGU+ LOGO (PUTUSAN NOMOR 37/PDT.SUS-MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat kita simpulkan rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik Hak Merek pada putusan NOMOR 37/PDT.SUS-MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim tentang penghapusan hak merek dalam putusan NOMOR 37/PDT.SUS-MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pemilik Hak merek pada putusan NOMOR 37/PDT.SUS-MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim tentang penghapusan merek dalam putusan NOMOR 37/PDT.SUS-MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari ditulisnya karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan ilmu hukum dibidang hukum perdata, khususnya dalam bidang Hak kekayaan intelektual dan hak merek.
- b. Memberikan referensi kepada setiap orang yang berhubungan dengan Hak kekayaan Intelektual dan Hak Merek.

2. Manfaat Praktik

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Peneliti

Untuk menambahkan wawasan mengenai hukum perdata dalam bidang Hak kekayaan Intelektual dan Hak merek hingga untuk mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan hak merek dalam Hak Kekayaan Intelektual.

b. Masyarakat

Untuk menambahkan wawasan mengenai hukum perdata dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dan hak merek hingga untuk mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan Hak Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual.

c. Mahasiswa

Untuk memberikan referensi kepada mahasiswa untuk berpikiran kritis serta aktif dan kreatif dalam menghadapi masalah tentang Hak Merek dan Hak Kekayaan Intelektual.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diatur secara terstruktur untuk memudahkan pembaca dalam memahami hubungan antara satu bab dengan peneliti membagi penulisan ini menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai landasan – landasan teori berupa tinjauan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum serta tinjauan konseptual yang membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Merek

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan hingga analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan yang dihimpun dari hasil penelitian dan analisis dari peneliti beserta saran.

