

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari intelektual manusia yang dapat menghasilkan suatu ciptaan ataupun penemuan, dimana ciptaan atau penemuan tersebut berada dalam ruang lingkup kehidupan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Hasil dari intelektual manusia ini akan memiliki arti ekonomi bagi pencipta apabila dapat dinikmati oleh konsumennya karena objek Hak Kekayaan Intelektual terdapat pada hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa benda tidak berwujud. Namun, sering kali suatu ciptaan atau penemuan seseorang disalahgunakan dengan melakukan berbagai pelanggaran yang diatur oleh Undang-Undang.

Di Indonesia banyak sekali kasus pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yaitu plagiat, memproduksi, mendistribusi, mengumumkan, menjiplak, menampilkan atau memamerkan karya tanpa izin dari pemegang hak. Hal ini merugikan si pemegang hak atas hasil karyanya yang telah dia buat terlebih dahulu, dan kurangnya rasa menghargai atas hasil karya si pemegang hak. Salah satunya pelanggaran yang marak terjadi di Indonesia yaitu pelanggaran Hak Merek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 20 Tahun 2016 tentang Merek, bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan

perdagangan barang atau jasa. Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi yaitu, Merek Dagang, Merek Jasa.<sup>3</sup> 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-barang sejenis lainnya. 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-jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang no 20 Tahun 2016,, pasal 1 ayat(5) menjelaskan Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya<sup>4</sup>.

Hal ini berarti satu merek dapat dimiliki oleh satu orang atau lebih atau badan hukum bahkan menurut penulis walaupun dalam Undang-Undang Merek tidak secara tegas menentukan bahwa satu merek dapat dimiliki secara bersama oleh lebih dari satu badan hukum, hal tersebut tetapi dibolehkan karena status hukum dari suatu badan hukum adalah sama dengan orang.

Di Indonesia banyak hal yang terjadi pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, yakni plagiat, memproduksi, mendistribusikan,

---

<sup>3</sup> Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., Hukum Merek, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005)

<sup>4</sup> Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat(5)

mengumumkan tanpa izin dari pemegang hak merek, hal ini akan merugikan pemegang merek dan tidak menghargai hasil karya merek yang dikeluarkan oleh seseorang. Pelanggaran yang sering terjadi dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual salah satunya adalah pelanggaran Hak Merek.

Hak eksklusif di dalam ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 ditentukan dengan berdasarkan pada system pendaftaran (*first to file principle*). Pengertian dari system pendaftaran (*first to file principle*) adalah pemberian hak eksklusif atas merek akan diberikan oleh Negara apabila pemilik merek tersebut telah mendaftarkan merek pada Direktorat Jenderal HKI dan pendaftarannya diterima oleh pihak Direktorat Jenderal HKI yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat merek.

Adapun yang dimaksudkan dengan hak eksklusif atas merek merupakan bentuk kepemilikan hak atas merek yang sifatnya monopolistik. Wujud monopolistik merek ini dinyatakan dalam tiga bentuk tindakan, yakni; pertama, si pemilik hak eksklusif atas merek berhak untuk menggunakan sendiri mereknya; kedua, si pemilik hak eksklusif atas merek berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut; ketiga, si pemilik hak eksklusif atas merek berhak untuk melarang orang lain menggunakan merek tersebut.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa suatu merek yang telah didaftar dan diterima permohonan hak eksklusifnya sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila masyarakat maupun pelaku usaha lain untuk menghargai

---

<sup>5</sup> Budi Agus Riswandi, S.H, M.Hum, “Meneggakan Hak atas Merek Dagadu sebagai Hak Ekklusif” tersedia di <http://pusathki.uui.ac.id/menegakan-hak-atas-merek-dagadu-sebagai-hak-ekklusif> (28 Oktober 2016)

dan melindungi hak eksklusif atas merek tersebut. Wujud nyata dari penghargaan dan perlindungan hak eksklusif atas merek ini oleh masyarakat dan pelaku usaha lain dapat dilakukan dengan cara meminta izin penggunaan jika ada merek yang telah terdaftar oleh pihak lain atau tidak menggunakan merek terdaftar tersebut tanpa adanya izin dari pemilik merek yang telah terdaftar.

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, lemahnya aturan hukum dalam menindak pelaku usaha yang bergerak di bidang niaga wirausaha, produsen makanan tambahan serta nutrisi organik untuk bayi, balita, dan anak-anak serta logo merek terkenal dari produk makanan tambahan tersebut yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pemegang merek, sehingga pemegang merek kehilangan hak mutlak sebagai pemegang eksklusif. *Kedua*, kurangnya kesadaran dari masyarakat atau produsen terhadap Undang-Undang yang telah ada mengatur tentang merek, dan juga oknum yang kurang bertanggung jawab dan kurang menghargai karya logo si pemegang hak merek sehingga mengakibatkan kerugian bagi si pemegang merek.

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek merupakan Undang-Undang Merek yang terakhir. Beberapa perubahan penting yang ada adalah seputar penetapan sementara pengadilan, perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif dalam memutuskan sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat. Perlindungan hukum yang diberikan atas

Hak Merek bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta melainkan juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu, Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam hal ini berkaitan dengan plagiat, artinya karya seseorang yang terlebih dahulu didaftarkan, kemudian ditiru, yaitu logo dari suatu merek barang/jasa yang seharusnya permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak karena sudah ada seseorang yang telah mendaftarkannya terlebih dahulu.

Kemudian Pasal 21 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Kemudian Pasal 21 ayat (2) butir b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan permohonan yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu permohonan tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam praktiknya, pemegang Hak Merek tidak dapat menikmati hasil karyanya karena ada seseorang yang meniru, menjiplak hasil karyanya. Oleh karena itu perlindungan merek harus lebih dilindungi. Merek menganut prinsip teritorial, yang artinya perlindungan merek hanya berlaku di negara di mana permohonan paten diajukan dan diberi. Untuk memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum Indonesia, maka sang inventor harus mengajukan permohonan merek di Indonesia, dalam hal ini ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di sisi lain merek yang hanya didaftar di Indonesia, tidak memiliki perlindungan di negara lain<sup>6</sup>.

Pelanggaran Hak Merek yang marak terjadi yaitu penggunaan logo dari suatu merek yang telah didaftarkan secara teritorial atau bisa dikatakan di masing-masing negara yang dikehendaki oleh si pemohon (Penggugat). Dalam hal ini si Tergugat menggunakan logo merek dan mendaftarkan secara diam-diam ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanpa sepengetahuan si Pemegang Hak Merek.

Sehubungan banyaknya marak terjadi pelanggaran Hak Merek, dalam hal ini penulis menangkat contoh pelanggaran logo Hak Merek yang dilakukan oleh PT ORGANIK SEMESTA (TERGUGAT) terhadap NURTURE INC (PENGGUGAT). Dalam hal ini yang mana juga dikenal di pasaran sebagai "Happy Family" adalah produsen dan penyuplai makanan serta nutrisi organik untuk bayi, balita dan anak-anak yang berasal dari Amerika Serikat.

---

<sup>6</sup> Prayudi Setiadharna, "Dimana sajakah perlindungan Hak Merek berlaku?" Tersedia di <http://www.hki.co.id/merek.html> (2014)

Penggugat pertama kali memulai kegiatan usahanya pada tahun 2006, dan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan nutrisi organik yang telah mengembangkan produk nutrisi premium untuk bayi, balita dan anak-anak di Amerika Serikat. Produk-produk Penggugat dikenal dengan cita rasa dan nutrisi yang unggul; Perusahaan Penggugat telah menggunakan merek-merek “HAPPY BABY” sejak tahun 2006.

Adapun penggunaan Merek “HAPPY BABY” pada produk-produk Penggugat tersebut dapat dilihat dari berbagai situs internet, termasuk namun tidak terbatas pada situs-situs internet milik Penggugat. Jadi merek “HAPPY BABY” milik penggugat sudah terkenal di berbagai negara internasional, dan didaftarkan secara territorial sejak tahun 2008.

Jadi tergugat disini membuat merek baru, dan mengambil keuntungan dari merek “HAPPY BABY” milik si Penggugat. Dikarenakan dari bentuk, komposisi, jenis barang menyerupai, menjiplak, membonceng dari merek terkenal si Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Merek, Merek “HAPPY BABY” milik Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena Merek “HAPPY BABY” milik Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik.

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul “KEDUDUKAN DIREKTORAT KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI TURUT TERGUGAT YANG MENGABULKAN PERMOHONAN MEREK YANG TELAH TERDAFTAR SEBELUMNYA UNTUK BARANG YANG SEJENIS”

## **B. Rumusan Masalah**

Seiring dengan latar belakang yang sebelumnya penulis jelaskan, maka penulis akan membahas:

1. Bagaimana perlindungan hukum merek terdaftar atas pelanggaran merek “HAPPY BABY” berdasarkan kasus Nurture Inc melawan PT Organik Semesta dalam perkara pengadilan niaga Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* 58/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst?
2. Bagaimana implikasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang sebagai pihak mengabulkan permohonan merek “HAPPY BABY” yang telah terdaftar sebelumnya untuk barang yang sejenis?



### C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini, merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori dan praktek. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penelitian hukum tidak banyak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, maka didalam penelitian hukum pada umumnya juga bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan suatu masalah, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan yang ada, serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum merek terdaftar atas pelanggaran merek “HAPPY BABY” berdasarkan kasus Nurture Inc melawan PT Organik Semesta dalam perkara pengadilan niaga Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* 58/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst
  - b. Untuk mengetahui implikasi dari Direktorat Kekayaan Intelektual sebagai pihak mengabulkan permohonan merek “HAPPY BABY” yang sudah terdaftar sebelumnya untuk barang yang sejenis.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008) 49

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Peneliti ingin menambah pengetahuan dan wawasan dibidang ilmu hukum khususnya mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Peneliti ingin membantu pemegang hak atas merek untuk melindungi hak merek yang mereka peroleh melalui secara prosedur peraturan undang-undang.

### D. Manfaat Penelitian

Bahwa penelitian ini sangat berguna bagi pembaca untuk memahami permasalahan yang di hadapi Indonesia , terutama dalam membuat suatu peraturan tentang hak merek di Indonesia. Khususnya mengkaji kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang mengabulkan yang sudah terdaftar sebelumnya untuk barang yang sejenis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru terhadap ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual pada khususnya.
- b. Bagi aktifitas akademik, dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan bahan rujukan mahasiswa yang mendalami ilmu Hak Kekayaan Intelektual mengenai Hak Merek.

## 2. Manfaat Praktis

a. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang menjadi atau yang terkait dengan objek yang diteliti.

b. Dapat memberi masukan dan referensi bagi penulis berikutnya

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.”<sup>8</sup>

## E. Metode Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Pendekatan Perundang-undangan dan Metode Pendekatan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, 43

Analisis . Metode Pendekatan Perundang-Undangan mengacu kepada berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian, membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>9</sup>

Metode Pendekatan Analisis yaitu penerapannya secara normatif menggunakan putusan-putusan hukum.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>10</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sehingga, bahan hukum yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

---

<sup>9</sup> Dr. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 302

<sup>10</sup> *Ibid.*, 107

putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
  - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
  - 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tentang memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Inetelektual (merek).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti Buku, Jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), 181

<sup>12</sup> *Ibid.*

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi Sistematika penulisan skripsi yang akan dibagi menjadi lima bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut :

### **Bab I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai; Latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN**

#### **INTELEKTUAL**

Dalam bab ini, penulis menguraikan tinjauan mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah perkembangan Hak Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual, dan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

### **Bab III TINJAUAN KHUSUS MENGENAI HAK MEREK & DIREKTORAT KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara khusus tentang Hak Merek meliputi; Pengertian Hak atas Merek, Perkembangan Hak Merek di Indonesia, Syarat dan Tata Cara mendaftarkan Hak Merek, Mekanisme memperoleh Hak atas Merek, Jangka waktu Hak Merek, Perlindungan Hukum pemegang Hak atas Merek.

#### **Bab IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menjawab pertanyaan sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum merek terdaftar atas pelanggaran merek “HAPPY BABY” berdasarkan kasus Nurture Inc melawan PT Organik Semesta dalam perkara pengadilan niaga Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* 58/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst?
2. Bagaimana implikasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang sebagai pihak mengabulkan permohonan merek “HAPPY BABY” yang sudah terdaftar sebelumnya untuk barang yang sejenis?

#### **Bab V PENUTUP**

Dalam Bab V penulis menyimpulkan uraian dari bab-bab secara komprehensif serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini