

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang perkembangannya memerlukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Di samping itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak milik intelektual khususnya hak atas merek menjadi sangat penting. Memasuki persaingan di era perdagangan bebas khususnya dalam bidang perindustrian, baik dalam perdagangan nasional maupun internasional terdapat beraneka ragam jenis barang dan jenis jasa yang ditawarkan. Jenis barang dan jasa tersebut merupakan hasil produksi dari berbagai perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri.¹

¹Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 159.

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan terhadap perlindungan HKI yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat antar negara/ secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan dibentuknya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (disingkat *Paris Convention* atau Konvensi Paris) yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tidak lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan dibidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (disingkat *Bern Convention* atau Konvensi Bern) yang ditandatangani di Bern²

Pada tahun 1994, Indonesia masuk sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu bagian penting dari Persetujuan WTO adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods* (TRIPs) atau dapat diartikan sebagai perjanjian Hak Kekayaan Intelektual³. Sejalan

²Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit.*, hal 12

³ Ibid hal 14

dengan TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional di bidang HKI.

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek merupakan suatu permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Untuk membedakan barang dan jasa dari hasil produksi suatu perusahaan dengan hasil produksi perusahaan lain, maka dibutuhkan suatu merek untuk memberi ciri khas yang berbeda dari barang dan jasa tersebut yang merupakan unsur pembeda. Unsur pembeda adalah cap atau merek yang digunakan untuk membedakan asal-usul barang (*indication of origins*) dan kualitasnya, juga untuk menghindarkan peniruan.

Penggandaan terhadap merk internasional yang sudah ada Pengertian HKI (Hak Kekayaan Intelektual) menurut Adrian Sutedi adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya. Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, Hak dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Contohnya : hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan dan sebagainya. Kedua, Hak amanat aturan atau perundangan yaitu hak karena diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui peraturan atau perundangan. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan

amanat aturan, sehingga masyarakatlah yang menjadi penentu seberapa besar HKI yang diberikan kepada individu dan kelompok.⁴

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 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. Berdasarkan pasal 1 angka 1, 2 dan 4 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Penggunaan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa HKI perkara merek, bertujuan agar pihak-pihak yang bersengketa bisa segera mendapatkan keadilan. Pengadilan Niaga terdapat dua jenis hakim yaitu hakim karir dan hakim ad hoc, oleh karena itu hakim yang duduk di Pengadilan Niaga dianggap lebih menguasai masalah-masalah hukum bisnis (termasuk HKI) dibanding hakim-hakim di Pengadilan Negeri.

Perlindungan hukum terhadap merek memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan

⁴ C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang HaKI* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal 7.

hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun. Penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Merek merupakan aset perusahaan yang harus dilindungi, bukan saja karena dihasilkan lewat proses kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu produk. Ciri yang membedakan suatu produk pasti mendapat perlindungan.⁵ Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan saja. Hukum harus menampilkan peranan secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang-perorangan, kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan. Undang-Undang telah mengatur tentang jenis-jenis merek, yang terdiri dari merek dagang, jasa, merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang dipergunakan terhadap barang yang diperjualbelikan secara bersama-

⁵Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 73.

sama oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai kasus antara merek PIERRE CARDIN (Paris) dengan PIERRE CARDIN (Indonesia), ketika Pierre Cardin (Paris) ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia pendaftarannya ditolak, karena pendaftaran atas nama merek tersebut sudah di daftarkan terlebih dulu oleh Pihak Pierre Cardin (Indonesia), kemudian merasa bahwa mereknya telah di daftarkan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik maka pihak Pierre Cardin (Paris) mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan ini didasarkan pada pendaftaran merek dagang Pierre Cardin pada kelas 03 yang dilakukan oleh Alexander Satrio Wibowo dengan nomor pendaftaran No.IDM000223196 untuk Merek Dagang kata PIERRE CARDIN, Pada tanggal 09 Juni 2015 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan Pierre Cardin Prancis Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran merek PIERRE CARDIN sudah di daftarkan terlebih dahulu oleh orang Indonesia, demikian juga penggunaan mereknya dan ternyata perbuatan memproduksi barang-barang merek PIERRE CARDIN di Indonesia ternyata tidak dilandasi suatu itikad yang tidak baik.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi ini dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

MEREK TERKENAL DI INDONESIA (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/PDT.SUS/HKI/2015)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang diangkat antara lain :

1. Bagaimana sistem perlindungan merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim atas perlindungan merek terkenal di kaitkan dengan putusan nomor.557 K-Pdt.Sus.HKI/2015 berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor.557 K/Pdt.Sus.HKI/2015 dalam perkara merek dagang PIERRE CARDIN.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang paling berkaitan yakni dari segi Akademis dan segi Praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud adalah Hukum Bisnis mengenai HKI khususnya Hukum Merek.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi manfaat, sumbangan pemikiran, dan bahan rujukan bagi mahasiswa yang mendalami bidang Hukum Bisnis mengenai kasus pelanggaran merek dan pihak-pihak terkait yang mempunyai minat terhadap HKI khususnya Hukum Merek.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan Normatif

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang

terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan putusan pengadilan.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sebagai gambaran tentang suatu keadaan dan memberikan data tentang suatu keadaan tersebut. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan secara kepustakaan dengan meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode normatif-kualitatif.

Normatif karena bertitik tolak dari peraturan hukum yang ada, kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

3. Sumber Hukum

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan adalah sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder memiliki beberapa bahan hukum yang terdiri atas :

- 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 putusan-putusan

hakim⁶. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan yurisprudensi.

- b. Bahan hukum sekunder digunakan penulis sebagai petunjuk ke arah mana penulis melangkah. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan Hukum Tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, dan ensiklopedia

4. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 141.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penyusunan penulisan ini maka terlebih dahulu penulis menguraikan sistematika yang digunakan, berupa uraian singkat mengenai isi metode penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I penulis memaparkan latar belakang dilakukan penelitian ini serta alasan mengapa penulis mengangkat topik ini bahasan dalam penelitian ini. Dalam bab ini penulis juga memaparkan apa yang menjadi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL

Pada bab II penulis memaparkan pengertian Hak Kekayaan Intelektual, sejarah dari awal munculnya tentang Hak Kekayaan Intelektual sampai saat ini, penggolongan dan pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

BAB III : TINJAUAN KHUSUS TENTANG MEREK

Pada bab III penulis memaparkan pengertian dan ruang lingkup merek, sejarah pengaturan merek di Indonesia,

jenis-jenis merek, fungsi merek, dan contoh merek terkenal

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA KASUS

Pada bab IV penulis memaparkan hasil dari penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor : 4557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam perkara merek dagang PIERRE CARDIN.

BAB V : PENUTUP

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