

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masalah hak kekayaan intelektual juga berkembang pesat. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di suatu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Perkembangan ini menjadi lebih cepat lagi seiring dengan perkembangan perdagangan Internasional. Kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual tumbuh seiring dengan keinginan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Salah satu aspek yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual adalah masalah merek. Pada awalnya merek ini digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan menunjukkan asal-usul barang.<sup>1</sup>

Perkembangan usaha dan media informasi tersebut menambah pentingnya merek sebagai identitas barang atau jasa yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan terjadinya peniruan terhadap suatu merek. Keadaan ini menyebabkan negara yang berkepentingan atas perlindungan merek untuk selalu memperbaharui Undang-Undang merek di negaranya tersebut. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai hak merek telah ada semenjak masa Hindia Belanda yaitu dikeluarkannya undang-undang hak milik perindustrian yaitu dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien*.

---

<sup>1</sup> I Gede Getas, *Peranan Merek Dalam Dana Usaha*, (Denpasar: Upada Sastra, 2004), hal.2.

Merek mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk, sebab merek menjadi semacam penjual awal bagi suatu produk kepada konsumen.<sup>2</sup>

Merek sebagai aset perusahaan maupun perorangan akan dapat menghasilkan keuntungan besar bila di daya gunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan pengelolaan manajemen yang baik. Semakin pentingnya peranan merek maka terhadap merek perlu diletakan perlindungan hukum yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak perseorangan atau pun badan hukum. Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa, yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek lainnya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dan kenyataan tersebut benar-benar di sadari oleh pemerintah, tetapi dalam praktek banyak sekali kendala-kendala sebagaimana dikatakan oleh Achmad Zen Umar Purba bahwa *Law*

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.3.

*Enforcement* yang lemah.<sup>3</sup>

Hal itu tidak dapat dilepaskan dari sisi historis masyarakat Indonesia yang sejak dahulu adalah masyarakat komunal, sehingga terbiasa segala sesuatunya dikerjakan dan dianggap sebagai milik bersama. Bahkan ada anggapan dari para pengusaha *Home Industri* bahwa merek adalah mempunyai fungsi sosial. Pada satu sisi keadaan tersebut berdampak positif, tetapi pada sisi lain justru yang anggapan demikian itu menyebabkan masyarakat kita sering berpikir kurang ekonomis dan kurang inovatif.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Merek Tahun 1992 Jo Undang-Undang Merek Tahun 1997 Jo Undang-Undang Merek Tahun 2001 Jo Undang-Undang Merek Tahun 2016, sistem pendaftaran atas merek yang dianut adalah sistem konstitutif, yaitu suatu sistem yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang pertama telah mendaftarkan mereknya secara resmi.<sup>4</sup>

Pentingnya pendaftaran ini, pertama sebagai bukti bagi pemilik yang berhak atas merek, kedua dasar penolakan terhadap merek yang dimohonkan pendaftaran, ketiga dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dalam perdagangan barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Merek yang didaftarkan haruslah merek yang telah memenuhi syarat dan

---

<sup>3</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2005), hal.1.

<sup>4</sup> Gautama Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.31.

prosedur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hak atas merek diperoleh setelah merek itu terdaftar. Pemilik merek yang telah terdaftar dapat mempertahankan haknya terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan hak atas merek terdaftar diberikan selama sepuluh tahun, dihitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, merek yang telah terdaftar dapat diajukan permohonan pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada pengadilan niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Putusan pengadilan niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi ke mahkamah agung dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia,

gugatan diajukan kepada pengadilan niaga di Jakarta.<sup>5</sup>

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari daftar umum merek diumumkan dalam berita resmi merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Pada penelitian ini penulis mengambil kasus yang pernah terjadi di Indonesia pada putusan mahkamah agung nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 sehingga tertarik mengangkat kasus tersebut yakni terjadi pada kasus merek dagang white horse (penggugat) merupakan merek terkenal yang berasal dari Taiwan vs white horse (tergugat) merupakan merek yang didaftarkan oleh tergugat di Indonesia yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek white horse milik penggugat dengan itikad buruknya dan wanprestasi dalam perjanjian kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat. Berkaitan dengan hal-hal yang telah

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Serta Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal.50.

di uraikan pada latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk memilih judul sebagai berikut:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL WHITE HORSE DALAM PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 131 PK/PDT.SUS-HKI/2014)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu dari latar belakang diatas dapat ditemukan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal white horse dalam pendaftaran dan pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 terhadap merek terkenal white horse dalam pendaftaran dan pembatalan merek terkenal white horse yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas dapat ditemukan 2 (dua) tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam pendaftaran dan pembatalan merek berdasarkan Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 terhadap merek terkenal white horse dalam pendaftaran dan pembatalan merek white horse yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.

#### **D. Manfaat 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. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memahami perkara dalam ilmu hak kekayaan intelektual mengenai merek.
- b. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu dalam penyelesaian sengketa perdata yang terkait dengan merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, yang dimana hal ini termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dengan menggunakan secara tanpa hak.

## 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.

## E. Definisi Operasional

1. Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral praktis dan ekonomis.
2. Secara garis besar hak kekayaan intelektual dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu hak cipta (*Copy Rights*) dan hak kekayaan perindustrian (*Industrial Property Rights*) dapat diklasifikasikan sebagai berikut yaitu paten, merek, varietas tanaman, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis.<sup>6</sup>
3. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, “Merek adalah tanda yang

---

<sup>6</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.8.



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.”

4. Merek terkenal adalah merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan didalam masyarakat, dan memiliki promosi yang kuat dan memiliki reputasi yang tinggi, yang telah di daftarkan kan di berbagai negara dan di kenal oleh masyarakat manca negara.<sup>7</sup>
5. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara satu merek dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek.
6. Pendaftaran merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh pemilik merek untuk mendapatkan hak atas merek dan untuk mendapatkan pengakuan atas merek tersebut.
7. Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari daftar umum merek atau membatalkan

---

<sup>7</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal.241.

keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak merasa dirugikan sehingga mengajukan petisi suatu pembatalan.<sup>8</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode.<sup>9</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal white horse dalam pendaftaran dan pembatalan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Pada penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah beban pembuktian pada kasus perkara merek terkenal white horse. Sehubungan dengan obyek penelitian tersebut, maka dalam upaya untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terinci, maka digunakan pendekatan yuridis normatif.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.291.

<sup>9</sup> Muhammad Syamsudin, *Operasionilasasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal.21.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual mengenai merek, keterangan kajian, tulisan para ahli, analisis tentang hukum positif seperti skripsi, makalah, dan seminar.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, seperti majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan website.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.141.

### 3. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Dalam analisis bahan hukum penelitian ini merupakan perpaduan untuk mencari jawaban antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didasari dari tujuan dari penelitian dan untuk menjawab dari rumusan masalah.

## H. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Adapun teori perlindungan hukum ini mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum pada keadilan, ketertiban, dan kepastian yaitu:

1. Menurut Satijpto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh umum.<sup>11</sup>
2. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>12</sup>
3. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, perlindungan hukum adalah perlindungan hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan

---

<sup>11</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.55.

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), hal.29.

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>13</sup>

## **I. Sistematika Penelitian**

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, tidak termasuk kata pengantar, daftar pustaka, dan maupun lampiran, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MEREK**

Bab ini berisikan mengenai pengertian hak kekayaan intelektual, sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual, ruang lingkup hak kekayaan intelektual, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, fungsi hak kekayaan intelektual, pengertian merek, pengertian merek terkenal, sejarah perkembangan merek, jenis merek, sistem perlindungan merek di Indonesia, dan fungsi merek.

### **BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN MEREK**

Bab ini berisikan mengenai pendaftaran merek, sistem pendaftaran merek, otoritas pendaftaran merek, permohonan pendaftaran merek,

---

<sup>13</sup> Lili Rasjidi Dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 2003), hal.118.

pendaftaran merek dengan hak prioritas, pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, pengumuman, keberatan, sanggahan, dan pemeriksaan kembali, sertifikat merek, hak dan kewajiban pemilik merek terdaftar, merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolak pendaftarannya, itikad baik dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, pembatalan merek, penyelesaian sengketa merek di Indonesia, gugatan sengketa merek, penghapusan merek, dan gugatan penghapusan merek.

#### **BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL WHITE HORSE DALAM PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 131 PK/PDT.SUS-HKI/2014)**

Bab ini berisikan mengenai tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal white horse dalam pendaftaran dan pembatalan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis serta analisa penulis terhadap putusan Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 berdasarkan pertimbangan hakim terhadap kasus merek terkenal white horse ini.

#### **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang dilaksanakan dan berisi saran-saran yang berupa sumbangan pemikiran yang bersumber dari



kesimpulan yang terutama dari perlindungan hukum terhadap merek terkenal white horse yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**