

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan erat dengan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan ini menjadi lebih cepat lagi seiring dengan perkembangan perdagangan internasional. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya”.¹

Pada masa lampau, sejenis tanda yang berfungsi sebagai seperti merek telah lama digunakan oleh pada pedagang untuk membedakan asal barang yang diperdagangkan, beberapa cara digunakan oleh para pedagang pada masa itu diantaranya memberi tanda resmi (*hallmark*).² tanda inilah yang disebut sebagai merek. Pemberian tanda pada produk sendiri sebenarnya sudah lama dikenal, sebelum adanya industrialisasi yaitu dimasa

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 9

² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Si Era Global.*, (Jakarta : Graha Ilmu. ,2010), Hal 3.

lampau sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali suatu produk.

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *Goodwill*, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan yang besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.³

Merek dipandang dari segi kedudukannya tidak dapat dipisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual, merek hidup berdampingan dengan Hak Kekayaan Intelektual, merek dikatakan sebagian bagian dari Hak Kekayaan Intelektual karena merek merupakan hak ekonomi, hak ekonomi merupakan hak memperoleh keuntungan ekonomi atas Hak Kekayaan Intelektual karena dapat dinilai dengan uang, hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri atau dipergunakan oleh pihak lain.⁴

Menurut Lindsey, dkk bahwa merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai dengan kondisi merek

³ Ulius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, (Bandung: PT Alumni, 2009), Hal. 2

⁴ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Rineka cipta, 2008), Hal 13.

yang telah dikenal biasanya didalam praktik barang yang menggunakan merek terkenal pada umumnya merasa bangga dibandingkan dengan merek yang belum terkenal.⁵

Maka dari itu merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi baik yang tinggi diantara merek-merek lain dengan kualifikasi yang tinggi dari standarisasi produknya dan kualitas yang bagus juga atas produk yang dihasilkan, merek terkenal adalah isu yang paling kontroversial dibidang merek, mengenai merek terkenal (*well-known marks*) diberlakukan terhadap barang atau jasa, dan merek terkenal masih merupakan topik yang terus diperbincangkan sebab sampai saat ini belum ada definisi tentang merek terkenal. Namun ketentuan-ketentuannya diatur dalam *TRIP's*.

Di Indonesia perlindungan Merek terkenal di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 menjelaskan

1. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

⁵ Tim Lindsey, *Op.Cit*, Hal 34.

- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Tidak hanya Undang-Undang dan Perjanjian Internasional saja yang mengatur tentang merek terkenal namun ada juga Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Pasal 18 menjelaskan kriteria merek terkenal yaitu:

1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;

- a. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- b. Bangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- c. Jangkauan daerah penggunaan Merek; e. jangka waktu penggunaan Merek;
- d. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- e. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- f. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- g. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Dari aktivitas tersebutlah sejatinya banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang searah dari perkembangan dunia bisnis yang tidak mengenal batas negara ataupun batas ruang dan waktu dengan skala nasional, regional ataupun skala internasional. Pentingnya perlindungan hukum atas sebuah merek dagang juga didasarkan pada tergabungnya Indonesia kedalam organisasi

perdagangan dunia yakni *World Trade Organization* (WTO) yang melahirkan suatu kesepakatan bersama dalam bidang HKI (*intellectual property rights*) dengan produk perjanjian bernama *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Reputasi tinggi yang dimiliki oleh merek dagang terkenal (*well-known or famous mark*) tersebut dapat memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik nasional maupun internasional⁶

Terkenalnya suatu merek menjadi suatu merek terkenal (*well-known mark*), dapat lebih memicu tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun skala internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan hukum baik dalam skala nasional maupun skala internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas Negara.

Apabila suatu merek sudah menjadi merek terkenal, tentunya hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, seperti munculnya para kompetitor yang beriktikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan peniruan atau bahkan pembajakan atas suatu merek terkenal. Itikad tidak baik merupakan suatu sikap yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek. Selain merugikan konsumen, pelanggaran atas merek juga dapat merugikan para produsen korban peniruan atas merek tersebut.

⁶ *Ibid*, Hal 2.

Dengan adanya peniruan ini produsen dirugikan karena secara langsung (*omzet*) produksi mereka dikurangi. Penelitian ini menjadi penting karena masalah ini sudah banyak terjadi dalam kasus perdagangan internasional terutama pada pelanggaran merek akhir-akhir ini sering terjadi akibat semakin ketatnya persaingan usaha, salah satunya pelanggaran merek dagang asing khususnya, salah satunya pelanggaran merek dagang asing yang sudah terkenal pelanggaran semacam ini terjadi ketika suatu merek ini belum terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak, akibatnya pemohon pendaftaran pemilik merek yang asli terganggu, atau bahkan ditolak oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual karena dianggap serupa dengan merek dagang di luar negeri.

Didalam ruang lingkup merek terdapat pelanggaran-pelanggaran pastinya ada dua macam kasus pelanggaran yaitu memiliki persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhan dan menyesatkan konsumen.⁷ Banyaknya pendaftaran merek oleh pengusaha lokal yang mempunyai itikad tidak baik mendorong agar pemilik asli suatu merek terkenal untuk mengajukan permohonan pembatalan merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik tersebut. Apa lagi dengan berubahnya sistem perlindungan deklaratif yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem deklaratif yang

⁷ Tim Lindes. *Op.Cit.* Hal 147.

mendasarkan pada perlindungan hukum bagi merek yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain itu kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.⁸

Direktorat merek sering kali meloloskan pendaftaran merek merek yang diajukan oleh pihak yang tidak berwenang yang melakukan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut didaftarkan kadang dengan merek yang serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya seta menyeluruh dan menyamakan dengan merek terkenal yang belum diadaftar atau sudah yang didaftar.⁹

Persamaan pada keseluruhannya apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya, serta adanya persamaan pada pokoknya apabila memiliki persamaan pada bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi dan ucapan.¹⁰

Hal yang sering menyebabkan timbulnya perkara di pengadilan adalah terdaftarnya merek-merek yang menyerupai merek terkenal, hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan pemeriksaan merek serta putusan-putusan pengadilan yang tidak dipergunakan dengan dasar pelaksanaan oleh

⁸ Ok.Saidin, *Op.cit*, Hal 333.

⁹ Rasyad Andhika, *Tinjauan yuridis Terhadap Regulasi dalam Pendaftaran Merek terkait Penyebab Utama Maraknya Pelanggaran Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Didaftarkan DiIndonesia*, (Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia, 2012), hlm 4.

¹⁰ Adrian, Sutedi., *Hak Atas Kekayaan Intlektual*, (Jakarta : Sinar grafika, 2009), Hal 91.

pemeriksaan merek padahal banyak putusan putusan dapat dijadikan pedoman bagi pemeriksa merek dalam melindungi merek terkenal.¹¹

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas muncul adanya pelanggaran dalam merek adanya suatu pelanggaran yang merugikan lain pihak terutama pihak yang memiliki merek terkenal tersebut. Keuntungan bagi pada penjiplak salah satunya adalah meningkatnya penjualan pada produk dari merek tersebut, kemudian kerugiannya yaitu dengan terkenalnya tersebut membuat banyak pihak dengan itikad tidak baik berusaha untuk mendompleng keterkenalan merek tersebut salah satunya meniru merek tersebut. Kemudian dibuatkannya kriteria persamaan pada pokoknya agar mencegah terjadinya peniruan yang dibuat oleh undang-undang yang berlaku.

Apabila pada suatu merek akan menimbulkan kekeliruan pada khlayak ramai, jika dipakai bagi barang-barang yang sejenis, maka dianggap ada persamaan pada pokoknya. Dalam hal suatu merek memiliki tingkat terkenal (*wellknown mark*) selain terjadi terhadap barang/jasa sejenis. Hal utama yang dijadikan batasan untuk menentukan terjadinya suatu pelanggaran atas merek adanya timbul persaingan curang.¹²

Kemudian adanya sebuah kemiripan didalam ruang lingkup merek adanya keharus untuk membatalkan merek yang sudah dituru dan sudah

¹¹ Rasyad Andhika *Op.Cit* Hal 5

¹² Dewi Safitria Reeni, *Perlindungan Merek Asing Terkenal Terhadap Pendaftaran Merek tersebut Oleh Pembajakannya.*, (Skripsi Sajarna, Universitas Indonesia, 2006), Hal 5.

didaftarkan, dalam praktiknya sering terjadi pembalasan merek yang dilakukan merek lokal atas dasar peniruan merek terkenal, pembatalan merek di atur dalam pasal 21 ayat

Pada penelitian ini penulis mengambil kasus yang pernah terjadi di Indonesia pada putusan Mahkamah Agung Nomor 57PK/PDT.SUS HKI/2016 sehingga tertarik mengangkat kasus tersebut yakni terjadi pada kasus merek dagang Curesonic (penggugat) merupakan merek terkenal yang berasal dari Jepang vs Curesonic Fx-100 (tergugat) merupakan merek lokal yang ditiru persamaan pada pokoknya pada merek terkenal tersebut. selain itu tergugat diduga tidak mempunyai itikad baik dalam mendaftarkan produknya. Berkaitan dengan hal-hal yang telah di uraikan pada latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk memilih judul

**“ STATUS MEREK TERKENAL TERHADAP MEREK LAIN
MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI
PUTUSAN 57PK/PDT.SUS HKI/2016) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka pembahasan akan di batasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

2. Bagaimana status merek terkenal terhadap merek lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya analisis putusan 57PK/PDT.SUS HKI/2016 ?

C. Tujuan

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan analisis ini bertujuan untuk mengetahui beberapa permasalahan yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui status merek terkenal terhadap merek lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya analisis putusan 57PK/PDT.SUS HKI/2016.

D. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis kepada disiplin ilmu hukum, terutama Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai yang ditekuni penulis.

E. Definisi Operasional

1. Hukum 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*). Hak cipta dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu : Hak cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*neighbouring rights*), dan Perindustrian dapat diklasifikasikan menjadi : Paten, Paten Sederhana, Varietas Tanaman, Merek, Desain Produk Industri, rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, dan Persaingan Curang.¹³
3. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi, 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.
4. Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda yang mejadi pengenalan untuk menyatakan

¹³ H.OK Saidin, *Op.Cit* hal 8

nama dan sebagainya. Yang pokoknya menunjuk pada tanda dan tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan.

5. 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 mancan negara. ¹⁴
6. Persamaan pada pokonya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, tulisan, dan kombinasi antara unsur-unsur atau pun persamaan bunyi dan ucapan. ¹⁵
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 membatalka keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak merasa dirugikan sehingga mengajukan petisi suatu pembatalan. ¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif (yuridis normatif). merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan

¹⁴ Rahmi Jened. *Op.Cit* ,Hal 241.

¹⁵ Rahmi Jened.*Op.Cit* Hal 181.

¹⁶ *Ibid*, Hal 291.

pengadilan, teori hukum, Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

2. Bahan hukum primer yang penulis peroleh terdiri dari : Undang-Undang No 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Nomor KUHPerdata, *TRIPs (Trade Related Aspects Of Intellectual Property)*, *Madrid Agreement*, *Paris Convention*, *Trademark Law Treaty*, *berne Convention*, *WIPO*.
3. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan intelektual mengenai merek, keteranga kajian, tulisan para ahli, analisis tentang hukum positif seperti sekrpsi, makalah, seminar, dll.
4. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-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.

G. Sistematika Penelitian.

Dalam Penelitian Hukum ini penulis membagi kedalam beberapa bab, Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab I penulisan tentang pendahuluan, yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah yaitu mengenai pertanyaan permasalahan yang harus dipecahkan, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yaitu dikemukakan metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan, kerangka teori, sistematika penelitian.

Bab II TINJAUAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam bab II berisi tentang tinjauan terhadap Hak Kekayaan Intelektual meliputi : Sejarah perkembangan Hak Kekayaan Intelektual, Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Prinsip Hak Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Hak kekayaan Intelektual dan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Bab III TINJAUAN KHUSUS TENTANG MEREK

Dalam bab III berisi tentang tinjauan secara khusus tentang merek terkenal meliputi : Pengertian Merek, Sejarah Perkembangan Merek di indonesia, Jenis-Jenis Merek, Fungsi Merek, Merek Tidak Dapat di Daftarkan dan di Tolak, Jangka Waktu Perlindungan Merek.

Bab IV ANALISIS STATUS MEREK TERKENAL TERHADAP MEREK LAIN YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA analisis putusan 57PK/PDT.SUS HKI/2016.

Dalam Bab IV berisi tentang Perlindungan Merek terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek Dan Indikasi Geografis dan menjelaskan Status Merek Terkenal Terhadap Merek Lain yang mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bab V PENUTUP

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