

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak milik adalah masalah pokok dalam dunia ekonomi, dari mana ia diperoleh dan bagaimana konsekuensinya yang muncul dari pemilikan tersebut. Sedangkan hak milik atas sesuatu benda adalah satu fenomena yang senantiasa ada, hingga dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial dalam hidup manusia. Umat manusia memandang bahwa memiliki sesuatu merupakan pembawaan naluriyah manusia, itu adalah hak alami, hak kodrati atau hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi.¹ Manusia memiliki naluri yang selalu ingin mengumpulkan harta yang lebih banyak dan enggan disaingi, misalnya selalu mempersoalkan masalah hak milik yang tidak berkesudahan, baikhak itu perindividu maupun berkelompok.²

Perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi. Karena adanya nilai serta manfaat ekonomi tersebut, pada gilirannya timbul konsep karya-karya cipta intelektual sebagai kekayaan. Dalam ilmu hukum hak terhadap

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE), 1978, 49.

² *Ibid.*, 52.

kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Dalam rangka pengertian hak milik, apabila kekayaan itu memiliki wujud dan jangkauan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka hak terhadapnya termasuk dalam kelompok hak milik intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan dan seni.³ Pengklasifikasian Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia secara garis besar mengadopsi dari ketentuan *Trade related aspects of intellectual Property Rights* (TRIP's) Agreement, dengan tidak mengesampingkan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis.⁴ Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi. Karena adanya nilai serta manfaat ekonomi tersebut, pada gilirannya timbul konsep karya-karya cipta intelektual sebagai kekayaan. Dalam ilmu hukum hak terhadap kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Dalam rangka pengertian hak milik, apabila

³ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana), 2011, 145.

⁴ H.Ok Saidin, *Aspek Hukum kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 2010, 13.

kekayaan itu memiliki wujud dan jangkauan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka hak terhadapnya termasuk dalam kelompok hak milik intelektual. Istilah hak milik intelektual adalah terjemahan dari *intellectual property right* yang merupakan istilah kolektif, dalam arti istilah ini mencakup tiga bidang pokok yaitu ciptaan, penemuan, dan merek.⁵

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk. Tetapi merek bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tidak dapat dinikmati oleh pembeli. Hak atas merek diberikan hanya pada orang yang memang berhak, didalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak. Meski sifatnya tidak berwujud, Hak milik itu bersifat kebendaan yaitu mutlak/absolute dan *droit de suite* artinya hak yang mengikuti pemiliknya atau pihak yang berhak dan dapat dipertahankan kepada setiap orang.

Sekarang ini dalam praktek bisnis atau usaha di Indonesia telah terjadi persaingan yang sangat ketat diantara sesama pelaku usaha. Pada hakekatnya persaingan diantara pelaku usaha merupakan sesuatu yang wajar atau merupakan hal yang biasa terjadi terutama dalam dunia bisnis. Namun persaingan dalam melakukan suatu kegiatan usaha tidak selalu dilakukan dengan benar atau sesuai dengan peraturan yang ada, karena pada prinsipnya tujuannya adalah mencari dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut mereka menjalankan bisnis yang curang. Persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana para pelaku usaha dipaksa untuk menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dengan harga yang

⁵ Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, (Jakarta: Akademik Presindo), 1990, 1.

lebih rendah. Persaingan hanya dimungkinkan bila ada dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para konsumen dalam sebuah pasar. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini Merek memegang peranan sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.

Pengertian merek juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut meliputi yaitu, merek dagang dan merek 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-barang sejenis lainnya. Sedangkan 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 Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek & Indikasi Geografis), pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan 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. Di Indonesia, penggunaan merek banyak digunakan oleh orang yang mempunyai produk atau usaha. Mulai dari yang kecil hingga sampai yang besar. Merek yang ada pun sangat beragam. Merek yang ada di Indonesia bukan hanya merek dari warga Indonesia saja melainkan mancanegara. Merek yang sudah terkenal pun banyak yang di daftarkan di Indonesia karena perluasan usaha. Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi. Di negara ini banyak sekali sengketa merek yang menggunakan merek terkenal untuk unsur komersil. Banyak pihak yang tidak beritikad baik dalam mendaftarkan mereknya, yaitu dengan cara membonceng merek terkenal agar usaha yang dia jalankan mendapatkan komersil yang banyak.

Pemboncengan seperti ini sangat banyak merugikan beberapa pihak. Terutama pihak utama yang memiliki merek tersebut, selanjutnya adalah pihak konsumen atau masyarakat akan di bingungkan oleh produk dengan merek terkenal. Padahal merek tersebut bukan asli dari pemiliknya. Kasus seperti ini sangat merugikan kepentingan hukum dimana sesuai Pasal 20 UU Merek & Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek tidak dapat didaftar jika:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang danj atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang danj atau jasa yang

dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/jata/jasa yang sejenis;

4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan / atau
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Merek yang didaftarkan dengan membonceng merek terkenal sangat merugikan dan merek itu tidak bisa dimohonkan dan didaftarkan, sekalipun ada maka seharusnya batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 21 UU Merek & Indikasi Geografis yang berbunyi "*Perrnohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

1. *Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;*
2. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;*
3. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
4. *Indikasi Geografis terdaftar*".

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam pendaftaran merek yang ada di Indonesia sebagaimana di atas, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisa polemik yang terjadi, sebagai bahan penelitian adalah kasus yang terjadi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2016. Penulis mengangkat suatu perbuatan melawan hukum yang dimana pihak tergugat

mendaftarkan mereknya yang sangat mirip dengan merek terkenal yaitu TOMMY BAHAMA. Merek TOMMY BAHAMA merupakan merek yang sudah dikenal sejak 20 (dua puluh) tahun lalu. TOMMY BAHAMA berdiri pada tahun 1993 dan pada 2003 telah menjadi milik *Oxford Industrie Inc.* Adapun kemiripan merek yang di daftarkan adalah merek TOMMY BAHAMA pada kategori baju. Berdasarkan fakta yang ada merek terkenal harus dilindungi di setiap negara yang telah meratifikasi TRIP's, dan seharusnya merek yang telah di daftarkan oleh pihak tergugat seharusnya batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 21 UU Merek & Indikasi Geografis. Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL (TOMMY BAHAMA) DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sebelumnya penulis jelaskan, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan penulis bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana analisa yuridis Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama Tommy Bahama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2016?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

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.⁶

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan ini, bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif;
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia;
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 perihal Merek Terkenal (Tommy Bahama) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis.
2. Tujuan Subjektif;

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2008, 49.

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu penulis di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Sebagai bahan referensi bagi membantu pemegang hak merek terkenal mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Bahwa penelitian ini sangat berguna bagi pembaca untuk memahami permasalahan tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, dan untuk membuat suatu peraturan terutama mengenai merek untuk lebih diperhatikan dan ditaati. Tidak dapat dipungkiri, bahwa banyak sekali sengketa merek yang terjadi terutama mengenai merek terkenal yang dibonceng untuk tujuan itikad tidak baik. Setiap penelitian yang dibuat pasti memiliki manfaat atas apa yang di tindak lanjuti dari perumusan tujuan penelitian ini. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat positif dan ilmu kepada penulis sendiri dan pembaca, maupun secara langsung dan tidak langsung. Dan dengan adanya penelitian ini sangat berpengaruh kepada objek penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang Hak Kekayaan Intelektual mengenai Hak Merek;

- c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang menjadi atau yang terkait dengan objek yang diteliti;
 - b. Memberikan pandangan hukum kepada pembaca mengenai perbuatan melawan hukum atas pendaftaran merek yang membonceng merek terkenal;
 - c. Sebagai referensi dan masukan kepada penulis berikutnya.

1.4. Definisi Operasional

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan penulisan pada pembahasan bab-bab berikut, antara lain:

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual seseorang di bidang industri, ilmu pengetahuan dan seni. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud 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 ebagai berikut yaitu paten, merek, varietas tanaman, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis.
3. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “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. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan adalah suatu kemiripan yang ada dalam suatu merek dengan merek lainnya yang terlihat menonjol. Yang menyebabkan adanya kesan kemiripan dalam suatu merek yang berupa mengenai bentuk, penempatan kata dan gambar, penulisan, kombinasi setiap unsur-unsur dan persamaan bunyi pengucapan.
5. Merek terkenal adalah suatu merek yang dikenal luas oleh masyarakat, yang didapatkan dengan promosi-promosi yang besar-besaran dan memiliki reputasi yang tinggi, yang telah didaftarkan di asal negaranya dan di berbagai negara serta di kenal oleh masyarakat manca negara.⁷

1.5. 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

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

suatu masalah tentang hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode.⁸

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal TOMMY BAHAMA 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 TOMMY BAHAMA. Sehubungan dengan obyek penelitian tersebut, maka dalam upaya untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terinci, maka digunakan pendekatan yuridis normatif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.5.2. Bahan Hukum Yang Digunakan

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

⁸ Muhammad Syamsudin, Operasionilisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers), 2007, .21.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, jurnal, 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.

1.5.3. Cara Mencari Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum penelitian normatif ini adalah studi pustaka, kemudian dianalisis untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang dibuat.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), 181.

1.5.4. Cara Menganalisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai: (1.1) Latar Belakang, (1.2) Rumusan Masalah, (1.3) Tujuan Penelitian, (1.4) Definisi Operasional, (1.5) Metode Penelitian, dan (1.6) Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai: (2.1) Sejarah Perkembangan merek di Indonesia, (2.2) Pengertian merek, (2.3) Jenis merek, (2.4) Fungsi merek, (2.5) Hak atas merek, (2.6) Merek yang bisa didaftarkan dan tidak bisa didaftarkan.

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara khusus tentang merek Tommy Bahama meliputi: Posisi Kasus, Tampilan Merek, Pertimbang dan Putusan Hakim Mahkamah Agung.

BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK (TOMMY BAHAMA) DI INDONESIA

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

1. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Analisa Yuridis Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama Tommy Bahama;

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan dalam penelitian ini.