

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual sudah menjadi hal yang penting dan mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional. Dimasukkannya *Trade Related Aspects Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs) dalam Persetujuan *World Trade Organization* (WTO) tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia sehingga permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. (Rasyad, 2012)

HKI dipandang sebagai masalah perdagangan yang mencakup interaksi dari tiga aspek utama, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi dan perlindungan hukum. Artinya, HKI menjadi penting ketika ada karya intelektual yang dikomersialkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut membutuhkan perlindungan hukum formal untuk melindungi kepentingan mereka dalam memperoleh manfaat dari komersialisasi karya intelektualnya.

Salah satu jenis industri HKI yang tumbuh pesat saat ini dan memiliki banyak peminat adalah industri pakaian. Hal ini ada karena tumbuhnya peningkatan gaya hidup masyarakat akan penampilan. Dengan adanya kondisi tersebut maka peluang yang besar sangat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di bidang busana. Saat ini terdapat banyak merek dan toko busana yang dengan mudah ditemukan di Indonesia. Dalam dunia perdagangan, merek merupakan hal penting untuk membangun citra dan reputasi sebuah produk, memberikan nama baik pada perusahaan juga kepercayaan kepada pelanggan. Dengan adanya merek, dapat juga menjadi pembeda dari produk milik pesaing dan menambah nilai investasi dalam meningkatkan kualitas produk untuk menjamin bahwa produk memiliki reputasi yang baik. Untuk itu sangatlah penting bagi perusahaan melindungi mereknya, agar segera mendaftarkan mereknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dan kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).

Sifat masyarakat Indonesia yang konsumtif cenderung mendorong masyarakat untuk memilih produk-produk luar negeri (*label minded*), terlebih apabila merek yang bersangkutan tergolong sebagai merek terkenal. Namun di lain sisi, sifat yang konsumtif tersebut tidak diiringi dengan pengetahuan yang luas dari masyarakat Indonesia mengenai merek terkenal tersebut. Kondisi masyarakat demikianlah yang memberikan peluang kepada pengusaha yang memiliki itikad tidak baik untuk mendaftarkan merek terkenal milik orang lain atau meniru merek terkenal milik orang lain khususnya merek terkenal asing.

Hal demikian tentu saja menyebabkan pemilik asli merek terkenal asing dirugikan karena secara tidak langsung keuntungan penjualan produknya akan berkurang karena masyarakat cenderung memilih untuk membeli produk palsu atau tiruan. Hal lain yang juga seringkali menyebabkan timbulnya perkara di pengadilan adalah terdaptarnya merek-merek yang menyerupai merek terkenal, hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan pemeriksa merek serta putusan - putusan pengadilan yang tidak dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pemeriksa merek padahal banyak putusan pengadilan yang isinya dapat dijadikan pedoman bagi pemeriksa merek dalam melindungi merek-merek terkenal.

Terjadinya konflik persamaan merek juga sering disebabkan oleh lemahnya

sistem pendaftaran merek di Indonesia. Yang dimana Indonesia tidak memiliki database merek-merek terkenal di dunia juga adanya perbedaan parameter mengenai merek terkenal. Hal tersebut sering menjadi penyebab terjadinya persamaan merek pada proses penerimaan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di Indonesia, masih sering dijumpai kasus-kasus terkait mengenai persamaan merek. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah kasus sengketa merek terkenal di pengadilan niaga. Sebagai contoh adalah kasus antara produsen dan peritel kosmetik premium asal Paris, Perancis, SEPHORA, (sebagai Penggugat) dengan Yuana Tanaya (sebagai Tergugat). SEPHORA mendaftarkan pembatalan merek milik Yuana Tanaya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2015 dengan dalil merek "SEPHORA" milik Yuana Tanaya memiliki persamaan pada pokoknya.

Terdapat banyak sekali pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam setiap penyelesaian masalah dikarenakan jenis gugatan yang dilayangkan oleh para penggugat juga sangat bervariasi. Namun dalam hal demikian seringkali pertimbangan Hakim dalam putusannya memperlakukan terkenal atau tidaknya suatu merek. Tidak adanya parameter khusus mengenai merek terkenal, menjadikan penafsiran mengenai keterkenalan suatu merek diserahkan kepada Direktorat Merek dalam menolak atau menerima suatu pendaftaran merek atau kepada Hakim dalam hal gugatan pembatalan, penolakan, atau penghapusan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166k/Pdt.Sus-Hki/2016 mengenai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal asing?
2. Bagaimana upaya pengaturan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam penerimaan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal asing?

## **1.3 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk mencari informasi secara terstruktur, terencana dan sistematis.

### **1.3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari data melalui literature dan tulisan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti baik itu buku, jurnal dan lain sebagainya. (Zed) Penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan menggunakan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan merek.

### **1.3.2 Sumber Data**

Bahan hukum dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu sebagai berikut :

- a. Data hukum primer yaitu data yang langsung diperoleh terkait dengan tema penelitian, yaitu :
  - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  - 2) *TRIPs Agreement (Trade Related Aspects Intellectual Property Rights)*;
  - 3) *Paris Convention*;
  - 4) Putusan Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia Nomor 166k/Pdt.Sus-Hki/2016;
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan atau pembahasan dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan atau pembahasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan indeks kumulatif.

### 1.3.2 Analisa Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan menganalisis isi (*content analysis*), dengan proses sebagai berikut ini:

- a. Data penelitian akan diklarifikasikan selaras dengan permasalahan didalam penelitian;
- b. Hasil dari klarifikasi ini selanjutnya disistematisasikan;
- c. Data yang sudah disistematisasikan selanjutnya dianalisis agar dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan;
- d. Pengambilan kesimpulan nantinya akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman yang umum lalu kemudian ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

