

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia, timbul ide dari seorang pengusaha atau seorang manusia untuk memproduksi suatu barang bagi manusia lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Beragam jenis dan bentuk barang yang disediakan menyebabkan masyarakat lebih leluasa memilih suatu produk yang menimbulkan tindakan dari pengusaha yang satu untuk bersaing dengan pengusaha yang lain baik secara sehat maupun tidak sehat. Persaingan ini terjadi karena adanya keinginan seseorang pengusaha untuk memperoleh suatu keuntungan atas produk pengusaha lainnya, dengan memproduksi suatu barang yang mempunyai kesamaan. Jika hal ini terjadi, tentu saja menyebabkan timbulnya pelanggaran pada yang pertama kali memproduksi barang tersebut.

Sehingga untuk mencegah dan mengurangi tindakan pelanggaran atas suatu produksi suatu barang, maka terhadap benda-benda sejenis harus diberikan suatu tanda pembeda. Pembeda yang membedakan antar barang yang satu dengan yang lainnya yang sejenis, kemudian disebut sebagai merek. Merek sebagai salah satu bagian yang cukup penting dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia mempunyai undang-undang untuk mengatur masalah merek, undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mulai berlaku sejak 1 Agustus Tahun 2001.¹

¹ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hal. 331.

Dengan adanya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut, maka merek memegang peranan yang sangat penting dalam era perdagangan global dibandingkan dengan Undang-Undang tentang Merek lama yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Namun, dilema yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual secara ketat adalah adanya kekhawatiran akan ketergantungan yang semakin kuat terhadap negara barat yang memiliki kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Sementara Indonesia sebagai negara berkembang masih memerlukan akses yang bebas terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing.²

Dalam dunia bisnis atau perdagangan penggunaan merek terhadap produk barang dan jasa, bertujuan untuk membedakan barang atau jasa tersebut dengan barang atau jasa, yang beredar di pasaran. Kebutuhan untuk menunjukkan identifikasi sumber asal barang lebih dirasakan lagi manfaat pemberian merek.³ Keberhasilan para pelaku bisnis, tidak terlepas dari peranan merek sebagai aset tidak berwujud, yang dapat memberikan identitas terhadap barang atau jasa yang dihasilkan.

Dunia industri terus berkembang dinamis dan persaingan yang begitu ketat semakin menumbuhkembangkan kesadaran para pelaku bisnis, akan pentingnya sebuah merek. Keberadaan merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk, yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain,

² Cita Citrawinda Priapantja, "HAKI Meningkatkan Kreativitas Masyarakat". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.13 (April 2001), hal. 33.

³ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 35.

sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain, yang melekat pada merek.⁴

Merek juga salah satu karya intelektual, yang mempunyai peranan yang penting, dalam kehidupan ekonomi terutama dalam bidang perdagangan barang dan jasa. Merek berfungsi pula untuk membedakan produk, yang satu dengan yang lainnya, yang sejenis dalam satu kelas. Merek harus merupakan suatu tanda, yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya suatu barang. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda dan karenanya dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembeda dan karenanya dianggap bukan merupakan merek.⁵

Pada hakikatnya, merek harus mempunyai daya pembeda, oleh karena itu, penamaan atas suatu merek harus berbeda satu dengan yang lainnya.⁶ Dengan dilakukannya pendaftaran dan dikeluarkannya sertifikat atas merek, maka merek yang dimiliki telah mendapatkan perlindungan hukum.

Keuntungan mendaftarkan merek adalah untuk melindungi merek, menghindari penipuan Merek maupun perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain, yang tidak bertanggung jawab dan ingin mendapatkan keuntungan ekonomis atas suatu merek. Sering dengan ketatnya persaingan dalam dunia perdagangan barang dan jasa, merek menjadi sebuah hal, yang sering menjadi

⁴ Darmadi Duriyanto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2001), hal. 2.

⁵ Citrawinda, Citra, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Individu maupun Aset Perusahaan, diktat mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, September 2006, hal. 12.

⁶ OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 1995), hal 267.

obyek pembajakan. Pembajakan dalam merek, biasanya meliputi, persamaan pada keseluruhan dan persamaan pada pokoknya. Pelanggaran ini sering terjadi meskipun merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, bahwa merek hasil tiruan tersebut juga didaftarkan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan mendapatkan sertifikat pendaftaran. Hal ini merupakan salah satu permasalahan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual terutama bidang merek.

Kasus sengketa merek terdaftar, patut menjadi cerminan bagi pengusaha, dan sebagai penngatan kepada pelaku usaha, supaya berhati-hati dengan pendaftaran merek. Perlindungan merek juga meliputi penghapusan pendafrtran Merek berdasarkan permohonan pemilik merek atau pihak lain.

Penghapusan pendaftaran merek terdaftar, dapat menjadi permasalahan bisnis pada masa sekarang ini.⁷ Pendaftaran merek yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak lain, yang bertikad tidak baik, dapat mengnambat perkembangan usaha perusahaan yang bertikad baik.⁸ Jika ada pihak yang mendaftarkan pembuatan Merek dapat ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebuah yang sedang berkembang di luar wilayah, maka merek dagang di wilayah Indonesia, yang dimiliki oleh pihak yang mendaftarkannya. Apabila pemilik merek yang sebenarnya, ingin mengembangkan pemasaran produk ke wilayah Indonesia, pemilik Merek harus mendapatkan ijin dari pihak yang mendaftarkan merek dagang di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

⁷ Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar, <http://batp.litbang.deptan.go.id>, (26 Januari 2014).

⁸ Pramodaria Kusumah Admadja, *Penerapan Itikad Tidak Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek*. <http://puspasca.ugm.ac.id>, (27 Januari 2014).

Dalam hal merek dagang yang didaftarkan oleh perusahaan kompetitor, akibatnya perkembangan perusahaan di wilayah pemasarannya menjadi terbatas.

Berkaitan dengan hal di atas, dapat dilihat kasus penghapusan pendaftaran Merek "GOLD LABEL" oleh Rich Products Corporation melawan San Miguel Coporation.⁹ Sengketa bermula ketika Rich Products Corporation, sebuah perusahaan Amerika Serikat, sebagai pemilik Merek "GOLD LABEL", yang dibuktikan oleh Rich Products Corporation sebagai Merek yang terdaftar di Amerika Serikat atas nama Rich Products Corporation, yang berkeinginan mendaftarkan Merek "GOLD LABEL" di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, karena Rich Products Corporation juga ingin mengembangkan usahanya ke wilayah Indonesia.

Pada kenyataannya, merek "GOLD LABEL" telah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan pemiliknya adalah San Miguel Corporation, yaitu suatu perusahaan yang berkedudukan di Philipina. Rich Products Corporation melalui jasa perusahaan penyelidik swasta yang independen, telah melakukan penelitian bahwa Merek "GOLD LABEL", yang didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual tidak pernah digunakan oleh San Miguel Corporation di wilayah Indonesia, selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut.¹⁰ Penelitian dilakukan dengan melakukan pencarian melalui internet, melakukan kunjungan ke toko-toko makanan, dan ke berbagai instansi, serta melakukan pembicaraan melalui telepon dengan berbagai perusahaan, yang berhubungan dengan San Miguel Corporation.

⁹ Lihat putusan Pengadilan Niaga No. 01/MEREK/2005/PN.NIAGA JKT:PST tentang Penghapusan Pendaftaran Merek "GOLD LABEL", *Ibid.*, hal. 78.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 78.

Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penyelidik swasta, maka dapat diambil kesimpulan bahwa merek "GOLD LABEL", tidak pernah digunakan oleh San Miguel Corporation di wilayah Indonesia selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, oleh karena itu, Rich Products Corporation memohon kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan penghapusan pendaftaran merek "GOLD LABEL", yang didaftarkan oleh San Miguel Corporation.¹¹

Dasar hukum yang digunakan oleh *Rich Products Corporation* ada di Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga Merek "GOLD LABEL" oleh *San Miguel Corporation* dapat dimintakan penghapusan pendaftaran Mereknya oleh *Rich Products Corporation*.

Penggunaan atasannya tidak digunakannya Merek selama tiga (3) tahun berturut-turut, serta bahwa merek dagang tersebut merupakan merek terkenal di dalam gugatannya, terhadap proses permohonan penghapusan merek terdaftar, memberikan dasar pertimbangan yang kurang jelas sehingga menimbulkan banyak pertanyaan di dalam prakteknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah permohonan penghapusan pendaftaran merek, dan pembatalan merek dan pembatalan merek terdaftar dikaji secara ilmiah. Kajian ini difokuskan dalam bentuk skripsi dengan topik **"ANALISIS YURIDIS DALAM KASUS MEREK "GOLD LABEL" ANTARA RICH PRODUCT CORPORATION VS SAN MIGUEL CORPORATION" (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 01/MEREK/2005/PN.NIAGA JKT.PST).**

¹¹ *Ibid.*

B. Pokok Permasalahan

Atas dasar latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu :

1. Apakah akibat putusan pengadilan merek *GOLD LABEL* yang dihapus dari dalam daftar umum merek?
2. Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan Rich Products Corporation untuk menghapus merek *GOLD LABEL* yang didaftarkan oleh *San Miguel Corporation* dari dalam Daftar Umum Merek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat putusan pengadilan merek *GOLD LABEL* yang dihapus dari dalam daftar umum merek.
2. Untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan Rich Products Corporation untuk menghapus merek *GOLD LABEL* yang didaftarkan oleh *San Miguel Corporation* dari dalam Daftar Umum Merek.

D. Definisi Operasional

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Analisis adalah penelitian terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).¹²
2. Yuridis adalah sesuai ketentuan hukum.¹³
3. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.¹⁴
4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁶
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 37.

¹³ *Ibid.*, hal. 1369.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 1 angka 1.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 3

dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁷

7. Jasa adalah setiap iayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁸
8. 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.¹⁹
9. Palsu adalah tidak asli, tidak tulen, tiruan, curang.²⁰
10. Merek terkenal adalah suatu merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai negara.²¹
11. Penyelesaian sengketa adalah suatu proses penyelesaian masalah yang terjadi diantara dua belah pihak. Salah satu pihak ada yang merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain dan pihak lainnya tidak merasa demikian.²²

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*, Tentang Merek, LN No. 110. Tahun 2001, TLN No. 4131, Pasal 1 angka 1.

²⁰ H.M. Subarna dan Sunarti, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: CV. Pustaka Grafika, 2012), hal. 292.

²¹ "Perlindungan merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia", (online), tersedia di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia>, (28 Januari 2014).

²² Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), hal. 229.

12. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²³ Dalam istilah lain, putusan merupakan hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.²⁴

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yuridis. Tipe penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *legal research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca

²³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 11.

²⁴ Yan Pramdy Puspa, *Kamus Hukum; Edisi Lengkap*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 1977), hal. 695.

dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai *legal research*.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Di samping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul Penulisan Hukum yang secara jelas dan rinci, kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data

Dalam penelitian skripsi ini sumber data tersebut yang diperoleh meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:²⁶
 - 1) KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 - 2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

²⁵ Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2006), hal. 8.

²⁶ *Ibid.*, hal. 20

- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 4) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.²⁷
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²⁸ seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.
4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis analisis secara kualitatif. Pengertian dari analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan sesuai dengan maksud tujuan dari penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 2007), hal. 52.

²⁹ *Ibid*, hal. 2.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, maksud penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

Dalam bab ini membahas mengenai definisi dan jenis merek, syarat pendaftaran merek, proses dan pendaftaran merek terdaftar, hak dan kewajiban merek terdaftar dan perlindungan merek terdaftar.

BAB III TINJAUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR

Dalam bab ini membahas mengenai pengertian, landasan pertimbangan, dan tujuan penghapusan pendaftaran merek, persamaan dan perbedaan penghapusan pendaftaran merek dengan pembatalan pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Tata Cara Gugatan Pada Pengadilan Niaga.

BAB IV ANALISIS YURIDIS KASUS PENGHAPUSAN MEREK “GOLD LABEL” (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 01/MERREK/2005/PN.NIAGA. JKT.PST)

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisa data yang telah terkumpul dan telah diuraikan dalam bab II dan bab III dengan menggunakan studi kasus merek “Gold Label” antara Rich Product Corporation vs San Miquel Corporation.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari skripsi ini, dan disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran agar sedapat mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan lembaga hukum. Saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.