

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

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

Perlindungan bagi kekayaan intelektual merupakan langkah maju bagi Bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas. Salah satu implementasi era pasar bebas ialah negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi bagian dari kegiatan pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang atau perusahaan-perusahaan mancanegara, demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk dan karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya produk-produk maupun karya-karya lainnya yang merupakan kekayaan intelektual dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan TRIPs serta konvensi-konvensi yang telah disepakati.

Globalisasi juga telah membawa Indonesia ke persimpangan antara kebutuhan dan kenyataan. Kenyataan ini terjadi pada salah satu bidang hukum yang disebut Hukum Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>1</sup> Setelah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade organization (WTO Agreement)*, Indonesia terikat komitmen untuk menyesuaikan hukum nasionalnya terhadap kesepakatan internasional tersebut.

---

<sup>1</sup> Hukum Kekayaan Intelektual disingkat HKI. Singkatan itu juga digunakan untuk menyebutkan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam bahasa Inggris singkatan yang digunakan adalah IP Laws untuk Intellectual Property Laws dan IPR untuk Intellectual Property Rights

Seiring dengan pesatnya perdagangan karya-karya intelektual, maka sejak tahun 1986 terdapat desakan dari negara-negara agar kekayaan intelektual dimasukkan dalam Persetujuan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay. Karya-karya intelektual sebagai hasil pemikiran dan kecerdasan manusia sudah saatnya mendapat perhatian serius dan perlindungan dari negara-negara karena telah di perdagangan secara internasional yang kemudian membutuhkan perlindungan hukum yang efektif dari segala pelanggaran. Atas desakan itulah di dalam WTO tercakup *Agreement On Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Kesepakatan inilah yang menjadi cikal bakal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual sendiri terdiri dari dua bagian yang kemudian dilindungi oleh undang-undang hasil ratifikasi dari beberapa konvensi.<sup>3</sup>

#### I. Hak Cipta (*Copyright*)

- a. Hak Cipta (*Copyright*), Undang-undang No. 19 tahun 2001 tentang Hak Cipta.

#### II. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Propertyrights*)

- a. Paten (*Patent*), Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.
- b. Desain Industri (*Industrial Design*), Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

---

<sup>2</sup> [http://www.pn-medankota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=125%3Aartikel-penyelesaian-sengketa-hak-kekayaan-intelektual&catid=16%3Aberita&Itemid=19&lang=in](http://www.pn-medankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3Aartikel-penyelesaian-sengketa-hak-kekayaan-intelektual&catid=16%3Aberita&Itemid=19&lang=in), (Diakses pada hari Selasa 1 December 2009, Pukul 13.00 WIB)

<sup>3</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 31

- c. Merek (*Trademark*), Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Undang-undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*), Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Badan Internasional yang mengurus masalah Hak Kekayaan Intelektual adalah WIPO<sup>4</sup> (*World Intellectual Property Organization*), merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia juga salah satu anggotanya. Adapun konvensi yang pernah diselenggarakan WIPO yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah *Paris Convention*, merupakan konvensi yang intinya membahas mengenai perlindungan kekayaan industri dan kebebasan perlindungan merek di suatu negara anggota union dengan negara lainnya. Prinsip-prinsip dasar dalam *Paris Convention* adalah asas terbuka, asas persamaan perlakuan terkait dengan asas diskriminasi dan asas resiprositas, asas prioritas dan asas perlindungan atas merek terkenal.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> WIPO adalah Organisasi Kekayaan Intelektual yang hingga tahun 2005 tercatat memiliki anggota sebanyak 182 negara dari seluruh dunia

<sup>5</sup> Eddy Damian, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 15

Kemudian, dengan turut sertanya Indonesia dalam arena pasar bebas nanti maupun pesatnya bidang perekonomian serta industrial kita saat ini serta meningkatnya arus globalisasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan semakin ketat dan sangat kompetitif. Mobilisasi barang dan jasa yang berskala antar negara memerlukan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi negara. Perusahaan dalam memperkenalkan produknya baik itu berupa barang maupun jasa tentunya memerlukan suatu tanda pengenal yang dapat mempermudah konsumen dalam mengenali dan membedakan produk satu dengan lainnya. Tanda pengenal itu disebut “Merek”.

Merek sesuai dengan definisinya yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, berbunyi:

*“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 dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek secara umum berfungsi sebagai: (1) Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; (2) Sebagai alat promosi, sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya saja; (3) Sebagai jaminan atas mutu barangnya; (4) Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.<sup>6</sup>

Fungsi dan peran merek secara khusus bagi produsen adalah untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya atau hal-hal lain pada umumnya yang berkenaan dengan teknologinya. Bagi pedagang, merek berfungsi sebagai alat promosi terhadap barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasarannya. Bagi konsumen, merek adalah hal penting untuk dapat menemukan dan memilih produk yang tepat sesuai yang mereka inginkan. Bagi bidang industri, merek juga berperan sangat penting yaitu untuk meningkatkan dan mensinergiskan pertumbuhan industri yang sehat dan menguntungkan semua pihak.<sup>7</sup>

Begitu pentingnya sebuah merek sehingga banyak terjadi kasus perebutan dan pemalsuan merek diantara persaingan usaha tersebut yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan dan persaingan tidak sehat dalam dunia perdagangan dan perindustrian. Walaupun sedemikian rupa telah diatur oleh undang-undang merek, namun tetap saja banyak terjadi pemalsuan dan penyalahgunaan merek oleh para

---

<sup>6</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 20

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 12

pelaku yang beritikad tidak baik. Hal ini tentu saja sangat merugikan pelaku bisnis yang lain karena dapat berdampak berkurangnya omzet perusahaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat pengguna akibat tidak samanya kualitas dan kuantitas produk atau jasa yang diberikan.

Merek bisa mengidentifikasi asal usul barang dan jasa. Untuk mempertahankan nama dagang tertentu, merek dipromosikan dengan mengeluarkan dana yang tak sedikit. Bahkan dari satu merek bisa berkembang lagi menjadi beberapa desain industri dan paten baru. Terlebih lagi jika merek itu diambil dari nama perusahaan. Maka tak salah jika merek dapat pula disebut sebagai investasi penting sebuah perusahaan.

Karena masih sangat rendahnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan masyarakat kita akan pentingnya sebuah merek maka hal-hal yang baru saja disebutkan diatas seringkali terjadi. Maka sangatlah penting sosialisasi yang konsisten dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual<sup>8</sup> agar masyarakat kita sadar hukum khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektualnya agar mampu melindungi kekayaan intelektualnya dari orang-orang yang beritikad tidak baik.

Oleh karenanya merek sangat penting untuk di daftarkan. Fungsi pendaftaran merek adalah sebagai alat bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum adalah pemilik sah dari merek tersebut, kemudian juga sebagai dasar untuk menolak permohonan orang lain atau badan hukum lain yang ingin mendaftarkan merek

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah sebuah lembaga yang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang khusus mengelola dan memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan bagi kekayaan intelektual. Saat ini beralamat di Jl. Daan Mogot KM. 24 Tangerang 15119

tersebut serta mencegah orang lain atau badan hukum lain menggunakan merek yang sama. Sistem pendaftaran HKI di Indonesia adalah “*First to file*” atau bisa disebut juga “*First to register*” yang artinya siapa saja yang lebih dahulu mendaftarkan maka dialah pemilik yang berhak menggunakan mereknya tersebut yang disebut juga “Hak Eksklusif” yakni hak yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak atas merek tidak mungkin ada tanpa melakukan pendaftaran jadi pendaftaran adalah mutlak sifatnya untuk memperoleh hak atas merek. Tentu saja hal ini akan sangat menjadi kendala bagi pemilik hak kekayaan intelektual yang berada di luar pulau Jawa karena memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit agar pendaftarannya dapat segera diterima di Direktorat Jendral HKI, maka mereka juga dapat mendaftarkannya pada kantor wilayah yang terdapat di setiap propinsi.<sup>9</sup>

Manfaat pendaftaran merek sendiri adalah sebagai komersialisasi merek melalui penjualan ataupun lisensi, meningkatkan nilai atau jaminan kualitas dimata investor dan institusi keuangan, meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan persaingan sehat dalam dunia perdagangan serta membantu perlindungan dan penegakkan haknya.

Maka dari itulah jika kita lihat ke belakang mengingat bahwa merek bukanlah suatu hal yang dapat dilihat sebelah mata, pemerintah Indonesia sebetulnya

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Op cit*, hlm. 25

telah menerapkan peraturan perundangan yang mengatur tentang merek. Berikut ini adalah metamorfosis perundang-undangan tentang merek yang pernah ada di negeri ini :<sup>10</sup>

1. Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek perusahaan dan Merk Perniagaan yang di sahkan pada tanggal 11 Oktober 1961.
2. Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek yang di sahkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 1993.
3. Undang- undang No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek.
4. Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek sebagai undang-undang terakhir yang disahkan sebagai penyelaras dari semua peraturan perundangan HKI sesuai dengan perjanjian TRIPs.

Di dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek memuat segala hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran merek itu sendiri mulai dari syarat dan tata cara permohonan, pengalihan hak atas merek terdaftar, lisensi, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, penyelesaian sengketa merek hingga ketentuan pidana.

---

<sup>10</sup> [www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10104](http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10104) (Diakses pada hari Kamis 10 December 2009, Pukul 10.15 WIB)

Ketentuan pidana bagi para pelaku pemalsuan merek berupa pidana penjara maupun pidana denda, yang semuanya itu tercantum pada Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 93 dan Pasal 94 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Ancaman hukuman penjara dan atau denda tertinggi terdapat pada Pasal 90 bagi mereka yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah).

Pada Pasal 91 berupa ancaman pidana penjara dan atau denda juga dikenakan bagi mereka yang menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800,000,000,- (delapan ratus juta rupiah).

Tak terkecuali juga bagi mereka yang turut memperdagangkan barang atau jasa yang diketahuinya adalah hasil pelanggaran berdasarkan pasal yang disebutkan diatas juga turut diancam pidana berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah). Tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut diatas merupakan delik aduan.

Namun selain UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, juga terdapat perlindungan bagi pemilik merek yang merasa dirugikan dengan masih

digunakannya pasal ini dalam beberapa kasus sengketa merek yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata), yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Di dalam hukum perdata, pelanggaran hak tersebut dikenal dengan istilah perbuatan melanggar hukum (PMH), yang mengakibatkan si tergugat diharuskan mengganti kerugian yang diderita pemilik merek dalam kasus penyalahgunaan atau pelanggaran merek yang telah didaftarkan.<sup>11</sup>

Jadi terdapat dua undang-undang yang bisa digunakan oleh pemilik merek yang merasa dirugikan dengan cara menggugat baik dengan menggunakan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tentu saja semua itu tergantung dari dasar gugatannya. Walaupun dalam bidang hukum kita mengenal asas *“Lex specialis derogat lex generalis”* yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum.<sup>12</sup>

Pengadilan Negeri tidak akan menolak suatu perkara tapi akan tetap memeriksa dan mengadili sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan. Gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dapat diterima untuk di periksa sepanjang gugatannya tidak didasarkan pada ketentuan khususnya melainkan dengan mendasarkan pada ketentuan umumnya. Karena dengan mengesampingkan

---

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Op cit*, hlm. 161

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 249

ketentuan khususnya dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri berarti pihak penggugat sudah memahami dan menyadari bahwa ia memang tidak berkehendak menyelesaikan perkaranya ke pengadilan khusus, dalam hal ini Pengadilan Niaga.<sup>13</sup>

## **B. Permasalahan**

1. Kemanakah kasus pelanggaran merek terdaftar dapat digugat berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Pasal 1365 KUH Perdata?
2. Bagaimanakah analisa dari kasus pelanggaran merek Boncafe International PTE. LTD di tinjau dari UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mencari informasi, mengetahui dan membahas kemanakah suatu kasus pelanggaran merek terdaftar dapat digugat berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan KUH Perdata.
2. Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk membahas dan menganalisa kasus pelanggaran merek Boncafe International PTE. LTD di tinjau dari UU

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 160

No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **D. Metodologi Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode merupakan cara utama yang akan digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadapi. Dengan mengadakan klasifikasi yang didasarkan pada pengalaman, maka dapat ditentukan jenis-jenis metode penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### *1. Jenis Penelitian*

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan atau normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti, menelusuri dan menganalisis bahan pustaka.

## 2. *Sifat penelitian*

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan metode penelitian deskriptif. Adapun pengertian penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam penyusunan teori-teori baru.

## 3. *Jenis data*

Jenis data yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah data sekunder, meliputi seluruh data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan.

## 4. *Sumber data*

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang di peroleh dari buku- buku atau literatur- literatur juga media massa seperti koran, majalah dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus.

## 5. *Analisis data*

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari jenis penelitiannya, maka teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisa yang bersifat kualitatif.

### **E. Sistematika penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika skripsi sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodology Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remadja Rosdakarya, 1988), hlm. 248

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK**

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang definisi dan jenis-jenis merek, syarat pendaftaran merek, proses dan prosedur pendaftaran merek, hak dan kewajiban pemegang merek terdaftar, penghapusan atau pembatalan merek terdaftar dan daluarsa.

## **BAB III           PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai pelanggaran merek terdaftar ditinjau dari UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan KUH Perdata.

#### **BAB IV      SENGKETA      MEREK      DALAM      KASUS      BONCAFE INTERNATIONAL PTE. LTD**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisa data yang telah terkumpul dan telah diuraikan dalam bab II dan bab III dengan menggunakan contoh kasus merek Boncafe International PTE LTD.

#### **BAB V      PENUTUP**

Dalam bab terakhir, penulis akan membuat kesimpulan dan saran mengenai materi penelitian yang telah disajikan dalam bab- bab sebelumnya.