

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki aturan hukum sebagai perlindungan kepada setiap warga negara dalam berbagai hal. Melindungi segala hak yang dimiliki oleh warga negara termasuk hak untuk bebas berkeaktivitas, berkarya dan berinovasi dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia seperti yang disebutkan dalam UU NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”<sup>1</sup>. Mengacu kepada UU tersebut maka pemerintah wajib melindungi segala bentuk kreatifitas yang dimiliki seseorang dengan cara menjamin dan melindungi serta memberikan pengakuan hukum terhadap karya tersebut.

Pada era perdagangan global saat ini, Hak Kekayaan Intelektual merupakan permasalahan yang penting karena berhubungan dengan masalah ekonomi dan kegiatan bisnis. Indonesia saat ini mengakui adanya Hak Kekayaan Intelektual dengan meratifikasi Konvensi Hak Kekayaan Intelektual dan Konvensi pembentukan *World Trade Organization (WTO)*

---

<sup>1</sup><file:///C:/Users/HP/Downloads/IDN55808%20IDN.pdf> diakses pada 2 Agustus 2018

yang berisi tentang TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Setelah meratifikasi konvensi tersebut Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Secara normatif, merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan yang lainnya. Tanda tersebut dapat berupa kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa. Secara kategoris kreasi visual seperti itu dapat dikatakan sebagai merek. Diberbagai negara slogan iklan dianggap pula sebagai merek.

Menurut UU No.20 Tahun 2016 merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi/ 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Perkembangan perekonomian sudah semakin pesat karena hubungan antar bangsa yang menjadi saling tergantung dan pola perdagangan yang tidak terikat pada batas-batas negara. Para pengusaha pemilik merek barang dan jasa saling berlomba untuk memperoleh akses yang seluas-luasnya ke pasar internasional. Merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis, yang diproduksi

oleh perusahaan lain. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Yakni merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang. Mengacu pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di mata produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, tepercaya kualitas produknya, dan lain-lain. Sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata, khususnya terkait dengan produk-produk bereputasi.<sup>2</sup>

Dalam dunia usaha dapat dilihat banyak terjadi pemakaian merek tanpa hak, terutama terhadap merek yang sudah mempunyai nama dengan tujuan hanya untuk menarik keuntungan semata-mata yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan merek yang sudah mempunyai nama terkenal secara melawanhukum yang marak terjadi di Indonesia tersebut tidak dapat dipisahkan dari mental pengusaha lokal yang “potong kompas” dan tanpa usaha yang cukup untuk membuat atau mengembangkan merek sendiri dan mengembangkannya hingga memiliki reputasi tinggi dan menjadi merek terkenal. Seperti contoh kasus sengketa merek makanan agar-agar “*Swallow Globe*” dengan merek “Bola Dunia”, yang dimana merek Bola Dunia memasarkan

---

<sup>2</sup>Rahmi Jened, *Hukum Merek*, (Jakarta, Kencana:2017),hal 99

merek dan logo yang berbeda dari yang didaftarkan, namun merek dan logo yang dipasarkan justru serupa dengan merek *Swallow Globe*. Merek *Swallow Globe* didaftarkan oleh Effendy di Ditjen Merek HKI Departemen Kehakiman dan HAM RI, No. 361196 tanggal 31 Mei 1996 untuk melindungi barang kelas 29, tepung (*powder*) agar-agar. Kemudian, merek Bola Dunia yang didaftarkan oleh Soewardjono, bahwa produknya berupa “tepung agar-agar” dengan daftar No. 395619 tertanggal 2 Oktober 1997 dengan gambar burung walet (SWALLOW) daftar No. 487928 tanggal 31 Agustus 2001. Namun pada kenyataannya merek yang didaftarkan Soewardjono berbeda dengan yang dipasarkan, dimana merek yang dipasarkan serupa dengan milik Effendy, yang tentu saja membawa dampak negatif yang besar terhadap merek *Swallow Globe*.

Secara lebih khusus, dunia industri dan perdagangan mengenal merek sebagai tanda visual yang berfungsi sebagai identitas, sebagai pengenalan, atau sebagai pembeda barang yang hadir dan diproduksi dipasaran. Selain itu merek juga dijadikan para pemilik usaha sebagai atau suatu yang menjadi ciri khas dan identitas dari sebuah produk, merek dijadikan sumber asal dari sebuah barang yang telah diproduksi<sup>3</sup>. Maka dari itu merek menjadi sebuah acuan baik bagi produsen barang maupun konsumen, untuk menciptakan tatanan perdagangan yang terpercaya, tertib, aman dan berkapasitas hukum. Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564) bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.

---

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang* (Jakarta Raja Grafindo: 2013) hal 123

Pada Tahun 1961 dibuatlah UU Merek No.21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang berbunyi “Bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang merek perusahaan dan merek perniagaan sehingga khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik” mengingat Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar<sup>4</sup>. Pada tahun 1992 terjadi sebuah revolusi dimana terciptalah UU Merek No. 19 Tahun 1992 sebagai bentuk perubahan, karena UU sebelumnya dianggap sangat bernuansa warisan hukum Belanda, dimana diantaranya terdapat beberapa konsepsi yang tidak lagi dapat mengikuti dinamika bisnis dan ekonomi. Diantara perubahan yang terlihat signifikan adalah perubahan dalam sistem pendaftaran, dimana pada segi stelsel pendaftarannya UU Merek 1992 menetapkan sistem konstitutif yang lebih sangat menjamin kapasitas hukum<sup>5</sup>. Demikian pula perubahan kepada pengaturan persyaratan pendaftaran, baik yang bersifat administratif maupun substantif.

Pasca pembentukan WTO Tahun 1994, UU No. 19 Tahun 1992 tentang merek tersebut mengalami perubahan dengan diundangkannya UU No. 14 Tahun 1997, Dalam UU tersebut dilakukan perubahan yang bersifat penyempurnaan, penambahan dan revisi yang menyangkut tata cara pendaftaran merek, penghapusan merek yang terdaftar, perlindungan merek yang terkenal dan sanksi pidana. Adapun penambahan dilakukan terhadap lingkup pengaturan perlindungan geografis dan indikasi asal<sup>6</sup>. Sedang pada revisi terjadi perubahan diberlakukannya pengalihan merek dan jasa sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Dalam perkembangannya pada Tahun 2001 kedua UU

---

<sup>4</sup>[https://www.hki.co.id/uploads/4/0/0/2/40023645/uu\\_merek\\_1961.pdf](https://www.hki.co.id/uploads/4/0/0/2/40023645/uu_merek_1961.pdf), diakses pada 15 agustus 2018

<sup>5</sup><http://www.tatanusa.co.id/nonkuhp/1992UU19.pdf> diakses pada 03 september 2018

<sup>6</sup>file:///C:/Users/HP/Downloads/UU\_NO\_14\_1997%20(1).PDF diakses pada 03 september 2018

yang menjadi satu paket instrumen tersebut diganti dengan UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan pertama tentang langsung dilakukannya pemeriksaan substantif, setelah permohonan pendaftar diterima dianggap secara lengkap oleh kantor merek. Jadi, tidak lagi ada syarat pengumuman secara administratif<sup>7</sup> sebagai bentuk jawaban tantangan di era perdagangan global yang memerlukan pengaturan hukum memadai bagi peningkatan layanan masyarakat. Namun tidak lagi digunakan UU No.15 Tahun 2001 karena telah diganti dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Grafis sebagai bentuk penyempurnaan daripada Undang-Undang yang sebelumnya yang proses pendaftarannya memakan waktu yang lama serta persyaratan yang rumit.

Tetapi Harus dipahami bahwa sebenarnya sistem pendaftaran merek tidak semata-mata berdasar kepada aspek administratif dan prosedural tetapi juga substantif. Sehubungan menyangkut aspek prosedural, UU Merek telah memberi patokan dan tuntunan yang dielaborasi dalam peraturan pelaksanaan sebagai regulasi tatanan teknis. Mekanisme pendaftaran yang diawali dari pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif hingga keputusan pemberian atau penolakan pendaftaran merek sudah tertata dengan jelas, tertib dan transparan. Pada tahap pemeriksaan substantif, masalahnya tidak sederhana, sebab substansi yang diperiksa bukan saja elemen figuratif atau audio untuk menentukan ada tidaknya persamaan dengan merek terdaftar ataupun kesamaannya dengan merek terkenal milik orang lain. Lebih dari pada itu harus pula dipertimbangkan motif atau itikad baik pengajuan permohonan pendaftaran merek itu. Arahnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, terkait dengan itikad baik atau buruk permohonan berikut dimensi hukum dan artikulasinya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti:2002)hal 9

Secara normatif, pendaftaran merek harus steril dari motif *bad faith* (niat buruk). Undang-undang memastikan bahwa pendaftaran merek hanya diberikan kepada permohonan pendaftaran yang beritikad dan bermaksud baik. Masalahnya bagaimana menilai, mengukur dan memberikan *judgement* yang tepat terkait motif itu<sup>9</sup> sungguh tidak mudah. Seringkali norma itu mengundang perdebatan yang panjang yang sarat akan dalil-dalil hukum serta diagnosa terhadap realitasnya. Masalahnya *bad faith* seringkali juga muncul ditingkat pelaksanaannya, yakni dalam praktek dagang yang berdimensi persaingan curang. Sebagai pengelola sistem hukum merek, Direktorat merek perlu memahami pusran masalah itikad baik/buruknya ini dalam koridor hukum, norma, nilai-nilai sosial, dan bahkan politik ekonomi dalam hubungan perdagangan internasional.

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang terjadi pada sengketa merek inipenulis terinspirasi untuk menulis skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENDAFTATAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016” dengan maksud agar bisa menjadi salah satu referensi yang patut dijadikan acuan untuk memahami aspek yuridis atas motif dibalik aplikasi pendaftaran merek tersebut. Untuk itu ini bukan hanya saja untuk kepentingan bagi kantor merek, khususnya bagi para pemeriksa merek, tetapi juga kalangan pelaku usaha pada umumnya, serta para konsultan HKI yang menjadi kuasa dalam mengajukan pendaftaran merek. Dengan memacu kepada peraturan dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini antara lain :

---

<sup>9</sup> Hendry Soelistyo, *Badfaith Dalam Hukum Merek* (Jakarta, Maharsa Arta Mulia: 2017) hal 10

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran merek menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 ?
2. Apakah kelemahan yang terdapat pada Undang-undangNo 20 Tahun 2016 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran merek menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016
2. Untuk mengetahui apasaja kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang No 20 Tahun 2016

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dapat memberikan kontribusi,baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan secara teoritik

Bahwa hasil penelitian ini dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum selain itu hasil penelitian ini ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya,khususnya pengetahuan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap HKI

2. Kegunaan secara praktis

Secara garis besar kontribusi secara praktis dari penelitian ini, penulis klarifikasikan sebagai berikut :

a) Kegunaan bagi pemerintah

Bahwa hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dipergunakan pada pengaturan secara langsung pada objek diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan atau regulasi peraturan perundang-undangan

b) Kegunaan bagi masyarakat

Bahwa hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai kerangka berpikir dan referensi bagi masyarakat ingin mendaftarkan merek.

c) Kegunaan bagi penulis

Untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum khususnya perlindungan terhadap karya dari seseorang dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Strata (S1) Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

## **E. Terminologi**

Terminologi dalam bahasa latin adalah *terminus* atau peristilahan adalah ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya, ahli dalam terminologi disebut dengan juru istilah “terminilogist” dan kadang merupakan dari bidang penerjemahan.

Judul penulisan yang peneliti tulis adalah “TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016” pendaftaran adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pendaftaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata

benda sehingga pendaftaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya.

Hak Merek adalah bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa untuk mana merek tersebut terdaftar. Sengketa merek merupakan perselisihan atau tuntutan terhadap pihak lain dalam klaim merek atau nama karena dirasa memiliki persamaan.

Dalam penulisan ini akan dijelaskan bagaimanakah kajian hukum positif terkait pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap suatu merek.

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian sangat dibutuhkan agar dalam melakukan penelitian terarah, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum mencegah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek study ilmu yang bersangkutan. Dengan kata lain metodologi menjelaskan tata

cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Soejono Soekanto metode penelitian dapat dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Adapun cara penggunaan penelitian bervariasi, tergantung pada obyek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian dan tipe data yang akan diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu :

#### 1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif metode pendekatan yuridis normatif ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum karena dimulai dari analisa terhadap peraturan tertulis yaitu Undang-undang yang mengatur tentang Hukum Perlindungan Merek (HKI).

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam spesifikasi penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian deskriptif yaitu

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa,agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan

Merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan, data yang diperoleh antara lain dari buku-buku, makalah, jurnal hukum, media massa, internet, transkrip, pendapat-pendapat, yang berupa catatan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

2) Sumber data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan meliputi data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bukan diusaha sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder bisa berupa informasi yang diperoleh dari buku,hasil penelitian, jurnal, leflet, brosur, internet, dan publikasi lainnya.

3) Analisis data

Data yang penulis dapatkan melalui penelitian ini akan penulis analisis dan simpulkan dengan menggunakan metode analisa data kuantitatif. Analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk

selanjutnya dianalisa secara kuantitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **G. Sistematika penulisan**

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis membahas tinjauan yuridis tentang proses pendaftaran merek, tinjauan perlindungan hukum terhadap suatu merek, dan fungsi undang-undang merek terhadap penyelesaian sengketa sebuah merek, serta perlindungan hukum terhadap suatu merek dalam perspektif hukum Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang pelaksanaan pendaftaran merek. Perlindungan hukum terhadap merek, penyelesaian sengketa merek menurut undang-undang dan dalam perspektif hukum Islam serta kendala dan solusi dalam penyelesaian sengketa hak merek.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum, yang memuat kesimpulan-kesimpulan secara ringkas pembahasan, dan dikemukakan pula saran-saran yang dianggap perlu dari pembahasan oleh penulis.