

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk HKI telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena public sering mengaitkan suatu image, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.

Di Indonesia sendiri dengan telah mengubah dan menambah Undang-Undang Merek sedemikian rupa sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, membuktikan bahwa peranan merek sangat penting. Dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih luwes seiring dengan perkembangan dunia usaha yang pesat.

Merek merupakan gengsi. Bagi kalangan tertentu, gengsi seseorang terletak pada barang yang dipakai atau jasa yang digunakan. Alasan yang sering kali diajukan adalah demi kualitas, bonafiditas, atau investasi.

Terkadang merek menjadi gaya hidup. Merek bisa membuat seseorang menjadi percaya diri atau bahkan menentukan kelas sosialnya.

Memakai barang-barang yang mereknya terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, apalagi bila barang-barang tersebut merupakan produk asli yang sulit didapat dan dijangkau oleh kebanyakan konsumen. Beragamnya merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen menjadikan konsumen dihadapkan oleh berbagai macam pilihan, bergantung kepada daya beli atau kemampuan konsumen. Masyarakat menengah kebawah yang tidak mau ketinggalan menggunakan barang-barang merek terkenal membeli barang palsu. Walaupun barangnya palsu, imitasi dan bermutu rendah, tidak menjadi masalah asalkan dapat terbeli.

Terjadinya pemalsuan merek, perdagangan tentunya tidak akan berkembang dengan baik dan akan semakin memperburuk citra Indonesia sebagai pelanggar HKI. Oleh karena itu, permasalahan tentang perlindungan hukum atas merek menjadi menarik untuk dibahas, mengingat dunia akan terus berkembang, dan didalamnya merek mempunyai peran yang cukup diperhitungkan khususnya dalam proses perdagangan barang dan jasa di era global.

Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang/jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya sekadar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang

lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known marks*).¹

Untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Selain membangun loyalitas konsumen, melalui merek dapat pula dilakukan strategi pemasaran berupa pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang mempunyai merek tersebut. Jadi produk atau jasa dengan merek yang mempunyai mutu dan karakter yang baik ataupun yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar merupakan merek yang akan selalu dikonsumsi oleh para konsumen. Bahkan, kadangkala yang membuat suatu barang menjadi mahal bukan karena produknya, tetapi mereknya. Padahal merek hanyalah sesuatu yang dilekatkan pada produk dan bukan produk itu sendiri.

Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut

¹ OK. Sadikin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” Intellectual Property Right”*, cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 359

original. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produkproduknya yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut.²

Perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang/perusahaan lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya. Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa upaya untuk membangun sebuah reputasi merek memerlukan biaya yang yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama. Hal lain yang juga tidak kalah penting bahwa reputasi yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Keadaan ini akan menyebabkan merek tiruan tersebut akan diasosiasikan dengan merek yang telah digunakan oleh perusahaan tersebut oleh para konsumen. Oleh sebab itu, setiap pengusaha akan melakukan upaya apapun terhadap pembatalan pendaftaran merek yang terbukti telah meniru merek yang digunakannya hingga mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang baik jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di suatu negara. Pembajakan tentunya tidak hanya merugikan para pengusaha saja sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen.

Dalam kegiatan bisnis, seringkali dijumpai sebuah merek yang sama digunakan untuk beberapa barang dan/ atau jasa yang sebenarnya diproduksi

² Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek hukum bisnis*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 147.

oleh pelaku usaha yang berbeda. Penggunaan merek oleh beberapa pelaku usaha tersebut dapat terjadi pada kelas barang dan/ atau jasa yang sama maupun juga terjadi pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda. Praktek penggunaan merek yang sama atau memiliki kemiripan tersebut tentu dapat merugikan pemilik merek yang sebenarnya.

Sebuah merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di dalam Pasal 3 yang menentukan bahwa: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif 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.”

Namun, tidak semua permohonan pendaftaran hak atas merek dapat dikabulkan atau diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU Merek suatu permohonan pendaftaran merek bahkan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis. Ketentuan ini bahkan diperluas berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UU Merek sehingga ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b tidak hanya berlaku terhadap merek terkenal untuk barang dan/atau jasanya yang sejenis akan tetapi juga

berlaku untuk barang dan/ atau jasanya yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UU Merek tersebut mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai persyaratan tertentu terkait pelanggaran tersebut. Namun, Peraturan Pemerintah yang dimaksud di dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Merek tersebut hingga saat ini tidak kunjung diterbitkan oleh Pemerintah. Kekosongan hukum inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggung jawab untuk membonceng reputasi atau ketenaran dari suatu merek terkenal, dengan cara mendaftarkan merek yang sama atau memiliki kemiripan dengan merek terkenal pada kelas barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal Yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Jenis Barang Dan Jasa.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pendaftaran, pengalihan dan penghapusan pembatalan atas merek di Indonesia?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam prosedur pendaftaran, pengalihan dan penghapusan perlindungan atas merek di Indonesia?

3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada jenis barang dan jasa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran, pengalihan dan penghapusan perlindungan atas merek di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam prosedur pendaftaran, pengalihan dan penghapusan perlindungan atas merek di Indonesia
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada jenis barang dan jasa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada jenis barang dan jasa.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para pembaca serta melengkapi informasi yang telah ada dengan temuan-temuan yang muncul dalam penelitian ini.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.³ Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Merek

Merek adalah sebuah tanda yang membedakan antara produk barang dan/atau jasa yang satu dengan produk barang dan/atau jasa yang lainnya. Sedangkan dalam undang-undang sendiri, pengertian mengenai merek telah di atur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,

³ Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, *Jurnal Unikom*, Vol. 3, hal. 1.

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua 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.

3. Merek Terkenal

Merek Terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat, merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan di dalam masyarakat. Perlindungan merek terkenal secara internasional diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang kemudian diadopsi ke dalam *TRIPs Agreement* melalui Pasal 16 ayat (2) dan (3). Jadi merek tidak dapat didaftarkan jika pendaftarannya dengan maksud dan itikad tidak baik ingin mendaftarkan suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya, ataupun yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain.⁴

4. Pendaftaran Merek

Hak atas merek diperoleh setelah suatu merek didaftarkan. Agar mereknya dapat terdaftar, pemilik merek harus mengajukan permohonan pendaftaran merek bersangkutan. Permohonan pendaftaran merek diatur pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 UU Merek.

⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal.151.

5. Barang

Benda-benda yang berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat

6. Jasa

Suatu barang yang tidak berwujud, tetapi dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum yang bersangkutan. Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dari data yang diperoleh, penulis akan mencocokkan dan menganalisis data dengan peraturan yang berlaku sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan

penelitian. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang dan jasa dan meninjau apakah seluruh peraturan telah dipatuhi atau belum karena masih terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam melakukan hubungan hukum. Penelitian hukum normatif ini dikonsepsikan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan positif untuk peraturan kedepannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif, yaitu penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang dan jasa serta akibat hukum bagi para pelaku usaha yang melakukan tindakan pemalsuan merek..

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.118

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- b) KUHPerdata
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- e) Konvensi Paris serta Perjanjian *TRIPs* sebagai dasar peraturan.

2) Bahan hukum sekunder.

Meliputi bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.57.

memahami bahan hukum primer, diantaranya yaitu berupa literatur serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.⁷ Contohnya literatur mengenai hukum bisnis, hukum Hak Kekayaan Intelektual, serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, bahan hukum tersier terdiri dari hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.⁸

b. Data primer

Data primer adalah data yang dikaitkan dengan data sekunder yang didapatkan secara langsung dari data pelengkap apabila dibutuhkan wawancara kepada pihak terkait yaitu Kantor Hukum dan Ham Jawa Tengah, Pemegang Hak Merek, Pengadilan.

4. Studi Kepustakaan

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian sebagai pedoman untuk membahas masalah yang diteliti.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.3.

⁸ Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hal. 14-15.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Selanjutnya, Ronny Hanitijo menyebutkan bahwa:

Metode ini dapat dikatakan normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga merupakan norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Jadi maksud dari metode normatif kualitatif yaitu penjabaran dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini di susun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal. 11.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang pemegang hak atas merek, tinjauan umum tentang merek, tinjauan umum tentang merek terkenal, tinjauan umum tentang pendaftaran merek, tinjauan umum tentang barang, tinjauan umum tentang jasa dan merek menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai prosedur pendaftaran, pengalihan dan penghapusan perlindungan atas merek di Indonesia, hambatan-hambatan dan solusi dalam prosedur pendaftaran, pengalihan dan penghapusan perlindungan atas merek di Indonesia, perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada jenis barang dan jasa

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.