

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang produksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang tersebut. Terlebih disebabkan perdagangan dunia yang semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Hal tersebut menambah pentingnya arti dari merek yaitu untuk membedakan asal usul barang dan kualitasnya, juga menghindari peniruan. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI (DJHKI).¹

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan 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 tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain-lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan semakin nyata.²

¹ www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10105, diakses pada tanggal 5 November 2016 pukul 14.30 WIB.

² Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 78.

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 14 tahun 1997 tentang Merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdapat dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek. Negara memiliki tanggung jawab melakukan perlindungan atas penerapan hak atas merek tersebut.³

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Merek HKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Perlindungan HKI perlu dipahami makna HKI itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual di tanah air, system hukum *Intellectual Property Rights* (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi hak milik intelektual, kemudian menjadi hak milik atas kekayaan intelektual. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa Atas) dapat disingkat HKI atau akronim HaKI telah resmi dipakai, jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan

³ <http://www.cbcindonesia.com> di akses pada tanggal 5 November 2017 pukul 10.15 WIB.

nama terkait dalam pembahasan diatas, permasalahan-permasalahan itu dapat ditemukan dalam kasus antara BGK TRADEMAR, LLC sebagai pihak pemohon kasasi dengan ANTON HAM sebagai pihak termohon kasasi, yang mana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.JKT.PST.

Bahwa penggugat adalah perusahaan berbadan hukum Negara bagian Amerika Serikat yang didirikan oleh Beyonce Giselle Knowles, berdasarkan perjanjian kerjasama Pengoperasian BGK TRADEMARK HOLDING, LLC (Operating Agreement for BGK Trademark Holding LLC) tertanggal 20 Mei 2009 dimana nama BGK yang terdapat nama perusahaan penggugat merupakan singkatan dari nama pendiri (*Beyonce Giselle Knowles*), perusahaan didirikan dalam rangka mendukung profesi *Beyonce Giselle Knowles*, sebagai penyanyi.

Beberapa fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat penulis, antara lain: PT. Santos Jaya Abadi (Penggugat) melawan Soedomo Mergonoto dan PT.Kapal Api dan Dirjen HAKI (Tergugat I,II,III) yang terjadi di Surabaya tahun 2017; kasus antara Electrosteel Castings Limited (Penggugat) melawan Budiman Sugiarto Direktorat Merek (Tergugat I dan II) yang terjadi di Jakarta tahun 2017.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti kasus diatas menjadi sebuah skripsi dengan judul: “Gugatan *Passing Off* dalam Perkara Merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2015).”

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan mengidentifikasi masalah terkait proses gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek BEYONCE dan tentang putusan hakim dalam memutus perkara nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2015).

1.2.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di pertanyakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian gugatan *passing off* dalam perkara merek terhadap BEYONCE ?
2. Apakah dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor: 32/Pdt.Sus-Merek/2015) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditulisnya skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian gugatan *passing off* terhadap merek BEYONCE.
2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor: 32/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum Perdata; berkaitan dengan penegakan hukum dalam proses gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek agar bisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum dan kepada para pembaca agar memahami dan mengerti proses gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

1.4.1.1. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja.

Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:⁴

1. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.

⁴ <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, di akses pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 12.30 WIB

4. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerduta)
5. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

1.4.1.2. Asas Itikad Tidak Baik (*Middle Range Theory*)

Pada pokoknya pasal ini menyebutkan bahwa permohonan hanya dapat diajukan oleh pemohon merek yang beritikad baik. Itikad baik terkait dengan pemilikan atau pemakaian yang pada dasarnya penentuannya diserahkan kepada lembaga-lembaga peradilan. Itikad baik adalah dasar utama daripada seluruh Undang-Undang Merek dan merupakan suatu prinsip dasar dari UUM yang telah dicantumkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Merek.

Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Merek memberikan rumusan tentang itikad tidak baik dengan merumuskannya sebagai suatu tindakan secara tidak layak dan jujur dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha yang dapat berakibat kerugian pada pihak lain dan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

1.4.1.3. Teori Keadilan (*Applied Theory*)

Pada hakikatnya keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Menurut Aristoteles, keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.⁵

⁵ <http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html>, diakses tanggal 15 Desember 2015.

Sebagai penyanyi terkenal, Beyonce perlu melindungi apa yang telah ia lakukan selama ini (menyanyi) dalam bentuk pendaftaran merek di beberapa Negara. Dalam hal ini, Hakim Niaga telah melakukan hal benar dan adil dalam memutuskan perkara No.32/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Jkt.Pst tentang diterimanya gugatan Penggugat (BGK Trademark Holdings LLC) terhadap Tergugat (Anton HAM).

1.4.2. Kerangka Konseptual

Demi mempermudah penulisan proposal skripsi ini, penulis membuat definisi-definisi, antara lain:

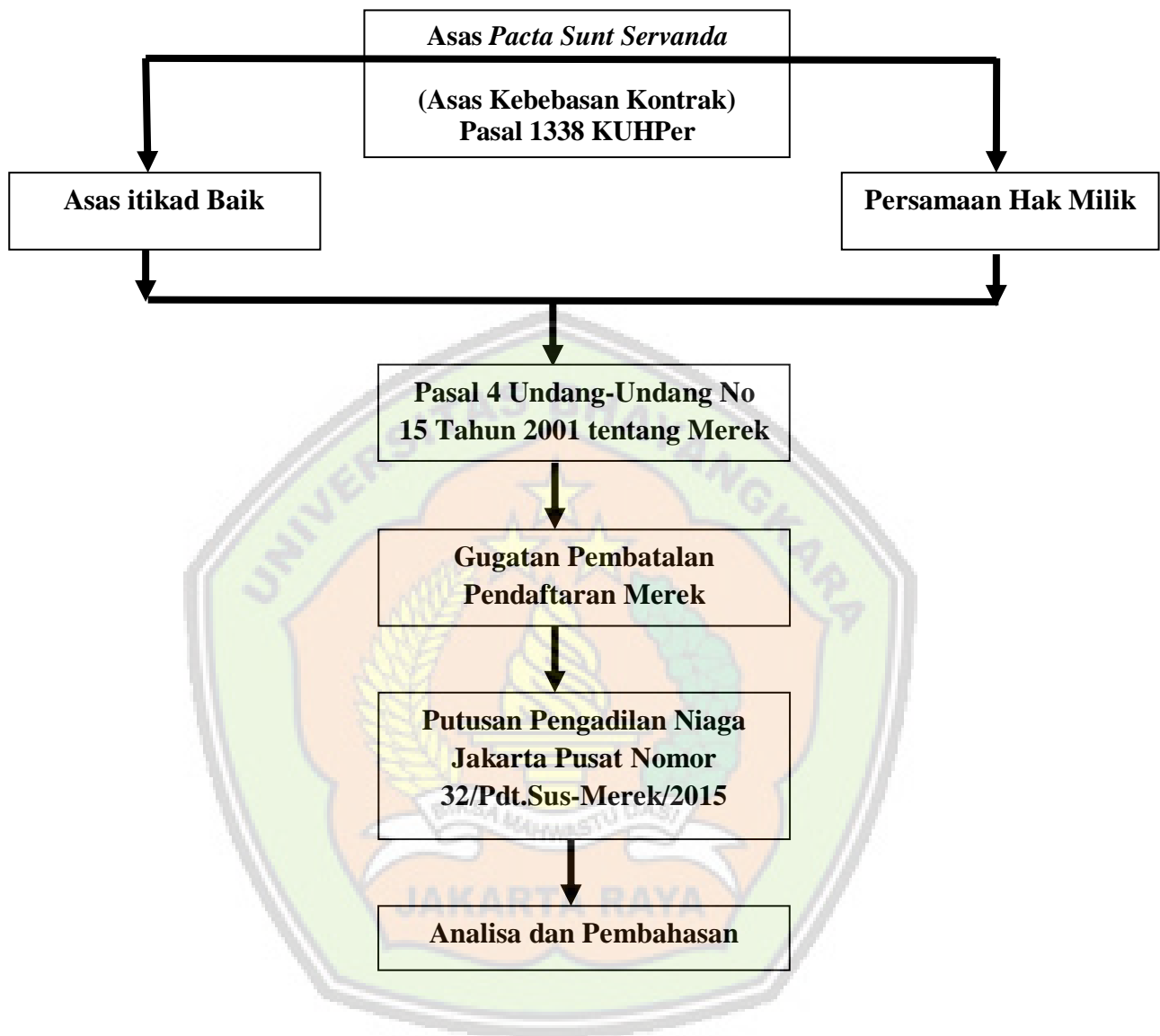
- a. *Passing Off* adalah tindakan atau suatu hal palsu yang menampilkan produknya sendiri seperti produk orang lain dalam upaya menipu pembeli potensial.⁶
- b. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf,, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁷
- c. Pengadilan Niaga adalah suatu pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan.
- d. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸

⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary English Edition*, West Publishing Co: St.Paul, Minn, 2004, Hal. 1115.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek*, Pasal 1 angka 1.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. Hal 17.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan serta menganalisis sifat suatu

individu, keadaan, gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.⁹

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang bersasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum perdata khususnya di bidang merek, antara lain: Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian ini putusan pengadilan yang digunakan adalah putusan Mahkamah Agung nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst sedangkan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis seperti Rancangan Undang-Undang, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum dan sebagainya. Di dalam penelitian ini, terdapat kumpulan beberapa buku-buku hukum, bahan kuliah, pendapat para pakar, dan hasil penelitian hukum dalam bentuk skripsi.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia.¹⁰

⁹ Koesparmono Irsan, *et.,al., Pedoman penulisan skripsi Ilmu hukum program studi Ilmu hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2017*, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2017, hlm. 11.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif cetakan keenam belas*, Jakarta: Rajawali Press, 2014. hlm. 13.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran penyusunan hasil penelitian perlu dibuat sistematika penulisan secara berurutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah; identifikasi dan rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Menguraikan pembahasan materi mengenai tinjauan umum perjanjian kerja menurut undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Yang dibagi menjadi beberapa sub bab, mengenai pengertian merek, pengertian *passing off*, *passing off* dalam UU No 15 tahun 2001, *passing off* dan persaingan curang, konsep persaingan curang di bidang merek

Bab III Hasil Penelitian

Akan membahas materi tentang keputusan registrasi hak merek, dengan sub bab mengenai pengertian dan prinsip pendaftaran, alasan dan penggolongan pendaftaran kerjasama hak merek, penyelesaian perselisihan hak merek.

Bab IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

Membahas mengenai studi kasus untuk melihat korelasi pembahasan secara teori dengan putusan pengadilan, yaitu: Putusan Pengadilan Niaga Nomor. 32/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bab V Penutup

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian yaitu rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 serta kesimpulan dalam penelitian.