

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan merek di Indonesia mulai melesat naik sejak peralihan abad 19 dan abad 20. Pada saat masa penjajahan Belanda tersebut, sudah ada banyak produk-produk di Indonesia yang menggunakan logo atau gambar sebagai mereknya seperti jamu, rokok, kecap, kopi, teh, dan batik. Namun tujuan dari penggunaan merek pada masa itu hanyalah untuk mengetahui siapa produsen, perancang, dan/atau penyedia jasa yang telah membuat produk tersebut. Fokus penggunaan merek pada masa itu belum dipusatkan pada identitas dan perbedaan suatu produk masing-masing merek individual bahkan belum adanya aspek ekuitas merek.¹

Perkembangan selanjutnya, merek mulai digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi produk secara spesifik, yang mana merek sangatlah berperan penting sebagai suatu konsistensi kualitas produk, serta melambangkan psikologis tertentu. Perkembangan ini ditandai dengan adanya kemunculan merek terkenal, yaitu seperti lipton, twining, blueband, sunlight, pensil, dan lain-lain. Dalam hal ini penggunaan merek diberikan untuk masing-masing produk yang dihasilkan oleh produsen, dan bukan lagi sebatas nama pemilik yang bersangkutan.²

Hingga saat ini merek telah menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dimanapun kita berada, kita akan selalu menemukan merek yang melekat pada suatu produk yang berbentuk barang maupun bentuk jasa. Mulai dari pakaian yang kita pakai, alat-alat yang kita gunakan, makanan yang kita makan, hingga transportasi yang kita pilih akan selalu ada merek yang melekat sebagai

¹ Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 2.

² *Ibid.*

pembeda antara produk satu dengan produk yang lainnya, yang dengan kata lain merek di era ini sudah berperan penting dalam perilaku masyarakat ini.³

Fungsi sebuah merek adalah agar konsumen bisa mencirikan suatu produk baik berupa barang maupun jasa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk-produk perusahaan pesaing lainnya. Konsumen yang merasa cocok dengan suatu produk dengan merek-merek tertentu maka akan kembali membeli produk dan merek yang sama di masa yang akan datang.⁴

Seiring berjalannya waktu, merek dirasa perlu memiliki perlindungan dikarenakan berkembangnya alat transportasi, yang memudahkan kita untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, baik antarkota, antarprovinsi, maupun antarnegara. Lintas perniagaan baik perdagangan maupun perindustrian, mengakibatkan hukum atas hak milik intelektual tersebut tidak dapat kita hindari untuk masuk ke dalam sistem hukum kita, keperluan ini yaitu demi menunjang pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis dalam pembangunan nasional.⁵

Indonesia sendiri telah memiliki sejarah panjang di bidang Kekayaan Intelektual (KI) yang dimulai sejak disahkannya Undang Undang (UU) pertama mengenai perlindungan KI pada tahun 1844 oleh pemerintah Belanda. Khusus di bidang merek, perlindungan dimulai sejak 1885 sejak pemerintahan kolonial mengundang *Handle Nijverheid Merken*, sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* No.109.⁶ Selanjutnya, pada tahun 1912 ketentuan *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* yang diundangkan dalam *staatsblad van Nederlandsch Indie* 1913 No.214 diberlakukan di Indonesia (Hindia-Belanda).⁷ Kemudian, pada zaman penjajahan Jepang (dalam kurun waktu

³ Agung Indriyanto & Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 1.

⁴ Tommy Hendra Purwaka, *perlindungan merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 13.

⁵ Saidin, *Aspek Hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 40.

⁶ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 209.

⁷ *Ibid.*, h. 210.

3 tahun sejak tahun 1942 hingga tahun 1945) semua peraturan di bidang KI pada masa penjajahan Belanda tetap berlaku.⁸

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengundangkan UU No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU No.21/1961) untuk menggantikan UU merek kolonial. UU yang mulai berlaku sejak tanggal 11 November 1961 tersebut merupakan UU Indonesia pertama dibidang KI. UU tersebut menganut asas *first to use*. Dengan kata lain, pihak yang pertama kali menggunakan merek adalah pihak yang berhak mendapatkan perlindungan.⁹

Pemerintahan kemudian mengundangkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU No.19/1992) untuk menggantikan UU No.21/1961. UU No. 19/1992 menganut asas *first to file* dan mengganti asas *first to use* yang dianut dalam UU No.21/1961. Berdasarkan asas *first to file*, pihak yang berhak terhadap perlindungan merek adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek. Selain mengganti asas yang dianut dalam UU sebelumnya, perubahan fundamental yang dianut dalam UU No. 19/1992 adalah tahapan pemeriksaan substantif dan pendaftaran dengan menggunakan hak prioritas.¹⁰

Pengaturan yang berkaitan dengan merek tidak hanya terbatas pada pengaturan hukum nasional saja, namun juga dapat dipengaruhi oleh hukum internasional. Hubungan hukum antara pengaturan hukum nasional dan internasional dalam merek dapat dilihat bahwa hukum nasional sesuai dengan asas teritorial, melahirkan atau menciptakan KI dan memberikan perlindungan KI, sementara pengaturan hukum internasional mengenai KI bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengaturan, mulai dari persoalan istilah hingga penegakan hukumnya, terutama jika menyangkut isu aspek-aspek perdagangan internasional.¹¹

⁸ dgip.go.id, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)”, <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, 15 Maret 2020

⁹ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op. Cit.*, h. 3.

¹⁰ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, h 212.

¹¹ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: PT Alumni, 2011), h. 67.

Indonesia menjadi anggota Uni Paris pada tahun 1953, lalu pada perkembangannya Indonesia mulai meratifikasi Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1979 yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1979. Maka dari itu, pada UU No. 19/1992 mengatur pendaftaran dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam Konvensi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.¹²

Selain menjadi anggota Uni Paris, Indonesia juga menjadi salah satu negara anggota *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994, dengan begitu Indonesia mau tidak mau harus melakukan beberapa perubahan dan sinkronisasi berbagai undang-undang agar dapat sesuai dengan aturan main di dalam itu sendiri. TRIPs adalah salah satu elemen utama dari empat aspek penting pembentukan WTO, dimana Indonesia juga harus melakukan berbagai perubahan UU Hak kekayaan intelektual agar sesuai dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs*. Tahun 1994 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang didalamnya terdapat lampiran TRIPs. Penyesuaian peraturan-peraturan di bidang KI sebagai konsekuensi dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, maka diubahlah UU No. 19/1992 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek (UU No. 14/1997).¹³

UU No. 14/1997 berisi penyempurnaan, penambahan, dan perubahan terhadap ketentuan dalam UU No.19/1992. Penyempurnaan tersebut meliputi tata cara pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar, perlindungan merek terkenal, dan sanksi pidana. Ketentuan yang ditambahkan dalam UU No. 14/1997 adalah ketentuan mengenai indikasi geografis dan indikasi asal. Selain itu, UU No.

¹² Laina Rafiati, “Perkembangan Hukum Merek di Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 1 Januari-April 2013. h. 5—6.

¹³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak kekayaan intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 87.

14/1997 mengubah ketentuan mengenai pengalihan hak atas merek jasa yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.¹⁴

Selanjutnya di tahun 2001, pemerintah mengundang UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek (UU No.15/2001) dalam upaya menyelaraskan kembali semua peraturan perundang undangan di bidang KI dengan *The Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (perjanjian TRIPs). Perubahan yang signifikan dalam UU No.15/2001 adalah perubahan terkait dengan proses permohonan. UU No.15/2001 juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa merek melalui badan peradilan khusus, yaitu pengadilan niaga dan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.¹⁵

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2016, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No.20/2016), yang menggantikan peran UU Merek sebelumnya yang menyederhanakan prosedur pendaftaran dan mempercepat waktu penyelesaian proses pendaftaran merek.¹⁶

Istilah merek yang digunakan dalam UU No.20/2016 ialah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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.¹⁷

Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*), yang berarti pihak yang mendaftarkan pertama adalah pihak yang mendapatkan hak merek. Jadi hak eksklusif diberikan kepada pihak pertama yang mendaftarkan mereknya di kantor merek. Sistem konstitutif ini berkaitan erat dengan pendaftaran merek. Proses pendaftaran

¹⁴ Republik Indonesia, Penjelasan Undang Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan UU No. 19/1992 tentang merek.

¹⁵ Agung Indriyanto & Irnie Mela Yusnita, *Op. cit.*, h. 4.

¹⁶ Agung Indriyanto & Irnie Mela Yusnita, *op. cit.*, h. 5.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, pasal 1 ayat (1), (jakarta: Sinar Grafika,2017).

merek pada UU No.20/2016 yaitu melalui tahap pengajuan permohonan pendaftaran merek berupa pengisian identitas, merek yang akan didaftarkan (tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UU), lampiran bukti pembayaran dan tanda tangan pihak pemohon, lalu didaftarkan kepada menteri HKI. Kemudian pemeriksaan formal (pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek), setelah lengkap lalu merek itu diumumkan dalam berita resmi paling lama 15 hari, dan dalam jangka waktu tersebut diperbolehkan diajukannya keberatan dan sanggahan tentang merek tersebut kepada menteri. Setelah itu dilanjutkan pemeriksaan substantif, yang di mana terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam penerbitannya, yaitu seperti apakah ada keberatan atau tidak di dalamnya, apabila pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftarkan, maka menteri dapat mendaftarkan merek tersebut, memberi tahu kepada pemohon bahwa permohonan diterima dan mengumumkannya dalam berita resmi merek.¹⁸

Saat pendaftaran merek dilakukan, merek juga diklasifikasikan/dikelompokan menurut kelasnya masing masing, yaitu mulai dari kelas 1-34 untuk merampingkan proses permohonan pendaftaran merek. Klasifikasi ini juga dikenal sebagai *The Nice Classification* (Klasifikasi Nice) yang didirikan dari *Nice Agreement* (1957), yaitu klasifikasi internasional barang dan jasa yang diterapkan untuk pendaftaran merek, dan klasifikasi ini diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Sistem klasifikasi ini dispesifikasikan oleh WIPO.¹⁹ Klasifikasi Nice merupakan sistem klasifikasi internasional yang digunakan untuk menggolongkan barang dan jasa dalam pendaftaran merek. Penggunaan Klasifikasi Nice memiliki keuntungan berupa pengajuan pendaftaran merek berdasarkan sistem klasifikasi tunggal yang secara demikian permohonan dipermudah karena merek dari barang/jasa tersebut digolongkan dengan cara yang sama di semua negara yang telah mengadopsi Klasifikasi Nice.²⁰ Klasifikasi ini juga diatur dalam pasal 14 ayat 1 *jo.* Ayat 4,

¹⁸ Karlina Perdana “Kelemahan undang undang merek dalam hal pendaftaran merek” (Studi atas putusan sengketa merek Pierre cardin). Desember 2017, Privat Law, Volume V No. 2 Juli – Desember, h. 85—88.

¹⁹ “Nice Classification” <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/> April 20, 2020

²⁰ Novianti “Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia”. Negara Hukum: Vol.7 No.2, November 2016, h. 196

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016) yang menyatakan bahwa, setiap permohonan memuat kelas barang dan/jasa yang ketentuan kelasnya berpedoman pada perjanjian Nice (Nice agreement) tentang klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk pendaftaran merek. Dalam peraturan tersebut pengajuan pendaftaran merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan barang dan/jasa yang tidak sejenis tidak dilarang dalam undang-undang, kecuali terhadap merek terkenal. Secara demikian, penolakan pendaftaran dapat dilakukan jika adanya persyaratan tertentu, yaitu adanya pengajuan keberatan oleh pemilik merek terhadap permohonan dan bahwa merek yang dijiplak tersebut adalah merek terkenal.²¹

Direktorat Hak kekayaan intelektual (Ditjen HKI) tidak dapat mengabulkan semua permohonan pendaftaran merek, dikarenakan dalam permohonan merek, sang pemohon setidaknya akan menghadapi 3 kemungkinan jawaban, yaitu permohonan tidak dapat didaftarkan, permohonan ditolak, atau permohonan diterima/didaftarkan. Kata-kata “tidak dapat didaftarkan” dan “harus ditolak” mungkin dalam bahasa sehari-hari tidaklah memiliki perbedaan yang mendasar, yang memang secara umum bahwa kata tersebut artinya adalah penolakan dan tidak dapatnya merek untuk didaftarkan. Tetapi jika dicermati lagi, kedua hal tersebut mempunyai perbedaan, yaitu terletak pada pertimbangan-pertimbangan ditjen HKI untuk tidak menerima permohonan tersebut. Secara umum merek tidak akan dapat didaftarkan jika permohonan tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik.²² Dalam penjelasan pasal 21 ayat 3 UU No.20/2016 yang dimaksudkan dengan permohonan yang beritikad tidak baik ialah permohonan yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak

²¹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

²² Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 13.

sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.²³ Sebaliknya, permohonan yang dianggap beritikad baik ialah permohonan yang pendaftaran mereknya dilakukan dengan cara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk mendompleng, meniru, ataupun menjiplak merek lain demi kepentingannya sendiri yang mengakibatkan kerugian pihak lain itu atau menimbulkan persaingan curang/tidak sehat, mengecoh, dan menyesatkan konsumen.²⁴

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20/2016, “Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”. Secara substansial, ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20/2016 mempunyai sedikit perbedaan dibandingkan dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU No. 15/2001, yang disebutkan bahwa “permohonan akan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain”, sedangkan berdasarkan ketentuan UU No.20/2016, disebutkan bahwa selain karena memiliki persamaan dengan merek terdaftar dengan pihak lain, permohonan juga dapat ditolak apabila memiliki persamaan dengan merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain. Meski ketentuan ini kelihatan baru, namun pada prakteknya penolakan karena memiliki persamaan dengan merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, telah diterapkan dalam usulan penolakan sebelum UU No. 20/2016 berlaku.²⁵

Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016 menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Isi dari pasal ini identik dengan substansi pasal 4 UU Merek No.15/2001. Dalam tataran teoritis maupun praktis, itikad tidak baik merupakan terminologi yang luas, abstrak, dan sulit untuk didefinisikan. Dalam konteks internasional, Konvensi Paris maupun perjanjian TRIPs tidak secara jelas mendefinisikan itikad tidak baik. Pasal 6 bis ayat 3 Konvensi Paris hanya menyebutkan mengenai adanya batas waktu dalam hal

²³ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, penjelasan pasal 21 ayat (3), (jakarta: Sinar Grafika,2017)

²⁴ Ahmadi Miru, *Op. cit.*, h. 14.

²⁵ Agung Indriyanto, Irnie Mela Yusnita, *op. cit.*, h. 111.

pembatalan atau larangan penggunaan untuk merek yang didaftarkan atau digunakan karena itikad tidak baik.²⁶

Menurut pasal 1 ayat 5 UU No. 20/2016 dan pasal 3 UU No.15/2001, bahwa “hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk dapat menggunakannya”.²⁷

Pelanggaran hak dapat saja terjadi apabila ada orang yang lain yang melanggar dan tidak menghormati hak orang lain, namun apabila pelanggaran sebuah hak benar-benar terjadi maka dari keduanya dapat terjadi sebuah sengketa. Sengketa merupakan persoalan yang bersumber dari adanya pelanggaran atau perselisihan hak atas merek yang terdaftar yang memberikan kepada pemilik merek untuk menuntut kepada pelanggarnya untuk mengembalikan memulihkan hak atas merek sebagaimana mestinya.²⁸

Indonesia pada dasarnya menganut asas *first to file* dalam pendaftaran mereknya, yang artinya bahwa yang berhak atas merek ialah yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Namun apabila ada orang/badan yang mendaftarkan merek yang sama dengan merek yang sudah didaftarkan pertama kali, maka UU No.20/2016 memungkinkan pemilik merek yang merasa haknya dilanggar untuk dapat mengajukan gugatan dan menyelesaikan sengketanya ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkup peradilan umum. Kompetensi pengadilan niaga adalah mengenai kepailitan, PKPU, Hak kekayaan intelektual, dan Lembaga penjamin simpanan.²⁹

²⁶ Agung Indriyanto, Iرنie Mela Yusnita, op. cit., h. 152.

²⁷ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. pasal 3 UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

²⁸ Chandra gita dewi, *penyelesaian sengketa pelanggaran merek*, (Yogyakarta: deepublish publisher, 2019), h. 61.

²⁹ Sherly Ayuna Putri, tasya safiranita ramli, hazar kusmayanti, *penyelesaian sengketa merek terkenal “sephora” atas dasar persamaan pada pokoknya berdasarkan Herzein inlandsch reglement (HIR) dan Undang-Undang merek*. Volume 9 Nomor 1 November 2017

Pemerintah membuat undang-undang yang sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara, namun pada kenyataannya masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang terkait pasal yang sudah kita bahas tadi, hingga menyebabkan adanya suatu pelanggaran hak. Seperti pada kasus wafer Superman yang di produksi oleh PT Marxing Fam Makmur (pemegang merek Superman kelas 30 dan 34 pertama pada tahun 1993) yang digugat oleh DC Comics, perusahaan penerbit buku asal Amerika Serikat. Gugatan itu didasarkan karena ada persamaan merek terkait kata "Superman" yang dipakai oleh PT Marxing dan juga tokoh pahlawan DC Comics yaitu "superman". Dalam putusan No. 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018, pemohon telah melampirkan bahwa PT Marxing Fam Makmur dalam mendaftarkan mereknya atas itikad tidak baik serta ingin membatalkan amar putusan No. 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah menganggap salah dalam penerapan hukumnya. Atas gugatan ini, Mahkamah Agung dalam pertimbangan kasusnya menyatakan bahwa gugatan yang dilayangkan DC Comics kabur dan tidak jelas. Ini karena, gugatan merupakan gabungan atau kumulasi dari pembatalan merek "Superman" dan pencoretan permintaan pendaftaran merek "Superman". Selain itu, dalam pertimbangannya MA juga menilai bahwa penerima kuasa telah melakukan perbuatan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh DC Comics selaku pemberi kuasa. Kuasa hukum tidak memberikan kuasa untuk melakukan permohonan penerbitan sertifikat baru atas nama DC Comics.³⁰

Sama seperti sengketa merek Superman, hal ini juga terjadi pada merek asal Prancis Pierre Cardin (Produsen I). Tim hukumnya pernah mengajukan gugatan merek melawan Alexander Satryo Wibowo, pengusaha lokal asal Indonesia. Pada pengadilan tingkat pertama putusan nomor 15/Pdt.Sus/Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., majelis hakim menolak gugatan yang dilayangkan oleh Pierre Cardin. Salah satu alasannya adalah majelis hakim mengakui adanya merek Pierre Cardin milik Alexander yang telah didaftarkan terlebih dahulu pada 29 Juli 1977 serta gagalnya Produsen I untuk membuktikan

³⁰ "Sengketa Merek Superman di Indonesia, Mengapa DC Comics Kalah?" <https://tirto.id/sengketa-merek-superman-di-indonesia-mengapa-dc-comics-kalah-d9qZ>, 20 maret 2020

bahwa Tergugat melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik.³¹ Tidak berhenti sampai disitu, Pierre Cardin melanjutkan perkara tersebut sampai tingkat Kasasi. Namun, upaya ini lagi-lagi kandas. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 557/K/Pdt.Sus-HKI/2015 bahwa Alexander sebagai pemilik merek Pierre Cardin lokal memiliki pembeda dalam produknya, yaitu selalu mencantumkan kata-kata “Product by PT Gudang Rejeki” Sehingga dengan demikian, menguatkan dasar pemikiran bahwa merek tersebut tidak mendompleng merek lain.³²

Merek Lexus dari Toyota Motor Corporation, juga pernah menjadi objek sengketa di pengadilan. Kasus ini berawal ketika pemilik merek Lexus mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga melawan ProLexus yang merupakan perusahaan milik lokal dibidang produk sepatu. Lexus sebagai Penggugat meminta agar pendaftaran merek ProLexus dapat dibatalkan karena dianggap telah melakukan itikad tidak baik, yaitu menggunakan nama ProLexus dengan tujuan untuk ‘membonceng’ nama yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Akan tetapi, majelis hakim memenangkan pihak ProLexus, baik pada tingkat pertama dengan nomor perkara 89/pdt.sus.merek/2013/PN.niaga.jkt.pst dan juga pada tingkat kasasi dengan nomor perkara 450K/Pdt.Sus-HKI/2014. Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan keberatan yang diajukan oleh pihak ProLexus bahwa gugatan tersebut telah lewat waktu atau kadaluarsa. Hal tersebut dikarenakan gugatan yang diajukan oleh pemegang merek Lexus sebagai merek mobil baru diajukan pada tanggal 3 Desember 2013, sedangkan merek ProLexus sebagai merek sepatu atau sandal sudah didaftarkan sejak 29 September 2000. Sehingga dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan “Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan

³¹ Wenang krishandri, Rinitami njatrijani, Hendro saptono, “*perlindungan merek terkenal ‘perre cardin’ berdasarkan uu No.15 Tahun 2001 (studi pada putusan No.15/Pdt.Sus/Merek/2015/PN.Niaga.jkt.Pst)*”, diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, tahun 2016, h. 3.

³² “*Begini kisah perjalanan merek pierre cardin jatuh ke tangan orang jakarta.*” <https://news.detik.com/berita/d-3295808/begini-kisah-perjalanan-merek-pierre-cardin-jatuh-ke-tangan-orang-jakarta>, 21 maret 2020

oleh Tergugat sepanjang mengenai kadaluarsa dan kekurangan pihak,” demikian kutipan dari putusan tersebut.³³

Selanjutnya, merek yang cukup ramai diperbincangkan adalah perkara antara Inter IKEA System yang merupakan perusahaan dari Belanda melawan IKEA milik lokal. Dalam putusan nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, majelis hakim memenangkan pihak IKEA lokal yang berasal dari Surabaya. Hakim menyatakan bahwa majelis hakim dalam pengadilan tingkat pertama (nomor putusan 99/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst) tidak salah dalam menerapkan hukum. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan diantaranya bahwa berdasarkan pasal 61 ayat 2 huruf a UU No. 15/2001, merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari daftar umum merek, yang mana telah terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan dari lembaga survei (Berlian Group) terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Ditjen HKI.³⁴

Kasus terakhir datang dari Hugo milik Teddy Tan yang dianggap mendompleng merek Hugo Boss dari negara Jerman. Pada awalnya, dalam putusan nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst, gugatan yang diajukan oleh pemilik Hugo Boss dari Jerman ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena pendaftaran merek Tergugat dianggap sebagai itikad baik dan tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Melihat putusan tersebut, sengketa tersebut dinaikan banding oleh Penggugat. Berbeda dengan putusan sebelumnya, dalam putusan No.30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.jkt.pst, majelis hakim membatalkan putusan niaga dan menyatakan merek Hugo Boss milik Teddy Tan harus dibatalkan.³⁵

³³ “5 Kasus Merek Terkenal di Pengadilan Indonesia”, <https://kliklegal.com/lima-kasus-merek-terkenal-di-pengadilan-indonesia/>, 21 maret 2020.

³⁴ Mahkamah Agung RI., Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Antara Inter IKEA system B.V. melawan PT. Ratania Khatulistiwa dan Ditjen HKI

³⁵ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/Pn.Niaga.Jkr.Pst antara Hugo Boss Trade Mark Management GMBH & CO. KG melawan Teddy Tan dan Ditjen HKI

Begitu banyak kasus-kasus pendaftaran merek yang dianggap merugikan pihak lain serta diduga adanya pendaftaran yang tidak didasarkan itikad baik yang selanjutnya telah menjadi sengketa di Indonesia. Maka dari itu, berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk memilih judul **PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN MEREK DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.**

1.2 Identifikasi Permasalahan dan Perumusan Permasalahan

1.2.1 Identifikasi permasalahan

Identifikasi masalah dalam penelitian ini didasarkan dengan adanya ketentuan mengenai asas itikad baik dalam pasal 21 ayat 3 UU No. 20/2016 saat melakukan sebuah permohonan pendaftaran merek. Dimana jika sebuah permohonan merek diajukan akan ditolak oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Namun faktanya di lapangan asas ini masih tidak terlaksana dalam sebuah pendaftaran merek sehingga menjadi sebuah sengketa karena adanya pelanggaran hak atas merek didalamnya. Contoh kasus pelanggaran hak atas merek karena tidak adanya penerapan asas itikad baik pendaftaran merek yang akan dibahas penulis adalah kasus sengketa merek Hugo Boss putusan nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017, sengketa merek Neurobion putusan nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pst serta sengketa McCulloch pada putusan nomor 20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada kasus tersebut masing masing gugatan menyatakan bahwa Tergugat dalam mendaftarkan mereknya didasarkan dengan Itikad tidak baik karena telah meniru merek Penggugat sehingga mempunyai persamaan pada pokoknya.

1.2.2 Rumusan permasalahan

Berdasarkan uraian dari identifikasi permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa pendaftaran merek di Indonesia menurut undang-undang nomor 20/2016 tentang merek dan indikasi geografis?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pendaftaran merek Hugo Boss, Neurobion, dan McCulloch di pengadilan niaga (studi kasus putusan nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017, putusan nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pst dan putusan nomor 20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.)?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa pendaftaran merek di Indonesia menurut undang-undang nomor 20/2016 tentang merek dan indikasi geografis
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pendaftaran merek Hugo Boss, Neurobion, dan McCulloch di pengadilan niaga (studi kasus nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017, nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pst dan nomor 20/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.).

1.3.2 Manfaat penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan dalam konteks pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum, khususnya di bidang Hak kekayaan intelektual bidang merek.
 - b. Sebagai sumber informasi berbentuk karya ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam hal penyelesaian sengketa di bidang merek.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat menghasilkan bahan masukan yang dapat disampaikan kepada pemerintah, lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuk undang-undang, mengubah undang-undang,

atau memperbaharui undang-undang, serta lembaga-lembaga tertentu yang terkait langsung dengan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan.

- b. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih mendalam terkait dengan penyelesaian sengketa merek.
- c. Pelatihan dan pembangunan wawasan penulis khususnya di bidang merek.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka teoritis

1. Teori kepastian hukum

Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Norma merupakan statment yang menekankan aspek “sepatutnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan sebagian peraturan tentang apa yang wajib dilakukan. Norma-norma merupakan produk serta aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bertabiat universal jadi pedoman untuk orang bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam ikatan dengan sesama orang ataupun dalam hubungannya dengan warga. Aturan-aturan itu jadi batas untuk warga dalam membebani ataupun melaksanakan aksi terhadap orang. Terdapatnya ketentuan itu serta penerapan ketentuan tersebut memunculkan kepastian hukum³⁶

Ajaran Aliran yuridis dogmatik-normatif-legalistik-positivis ini bersumber dari pemikiran kaum “*legal positifisme*” di Indonesia yang melihat hukum dalam perwujudan “kepastian hukum”, memandang hukum bagaikan suatu yang otonom, karena hanya berisikan aturan-aturan, norma-norma hukum, dan asas-asas hukum. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum yang di persepsikan hanya sekedar perundang-undangan. Jadi, hukum di bonsai menjadi sekedar perundang-undangan, padahal didalam realitasnya, diluar perundang-undangan masih ada “hukum” yang lain seperti: hukum kebiasaan. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalitas ini, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan “kacamata kuda” yang sempit. Menurut penganut

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

legalistik ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum dirasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang cukup untuk mayoritas masyarakat, hal itu tidak menjadi permasalahan asalkan kepastian hukum dapat terwujud³⁷

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori kepastian hukum yang nantinya teori ini kira-kira cukup relevan sebagai “pisau bedah” untuk menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan.

1.4.2 Kerangka konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis memberi batasan mengenai hal-hal yang penting yang berhubungan dengan penulisan ini. Antara lain sebagai berikut:

1. Itikad baik adalah permohonan yang pendaftaran mereknya dilakukan dengan cara yang layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk mendompleng, meniru, ataupun menjiplak merek lain yang sudah terkenal demi kepentingannya sendiri, yang mengakibatkan kerugian pihak lain itu atau menimbulkan persaingan curang/tidak sehat, mengecoh, dan menyesatkan konsumen.³⁸
2. Sengketa adalah persoalan yang bersumber dari adanya pelanggaran atau perselisihan hak atas merek yang terdaftar yang memberikan kepada pemilik merek untuk menuntut kepada pelanggarnya untuk mengembalikan memulihkan hak atas merek sebagaimana mestinya.³⁹
3. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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.⁴⁰

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 228—229.

³⁸ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, h. 14.

³⁹ Chandra gita dewi, *Loc. Cit.*

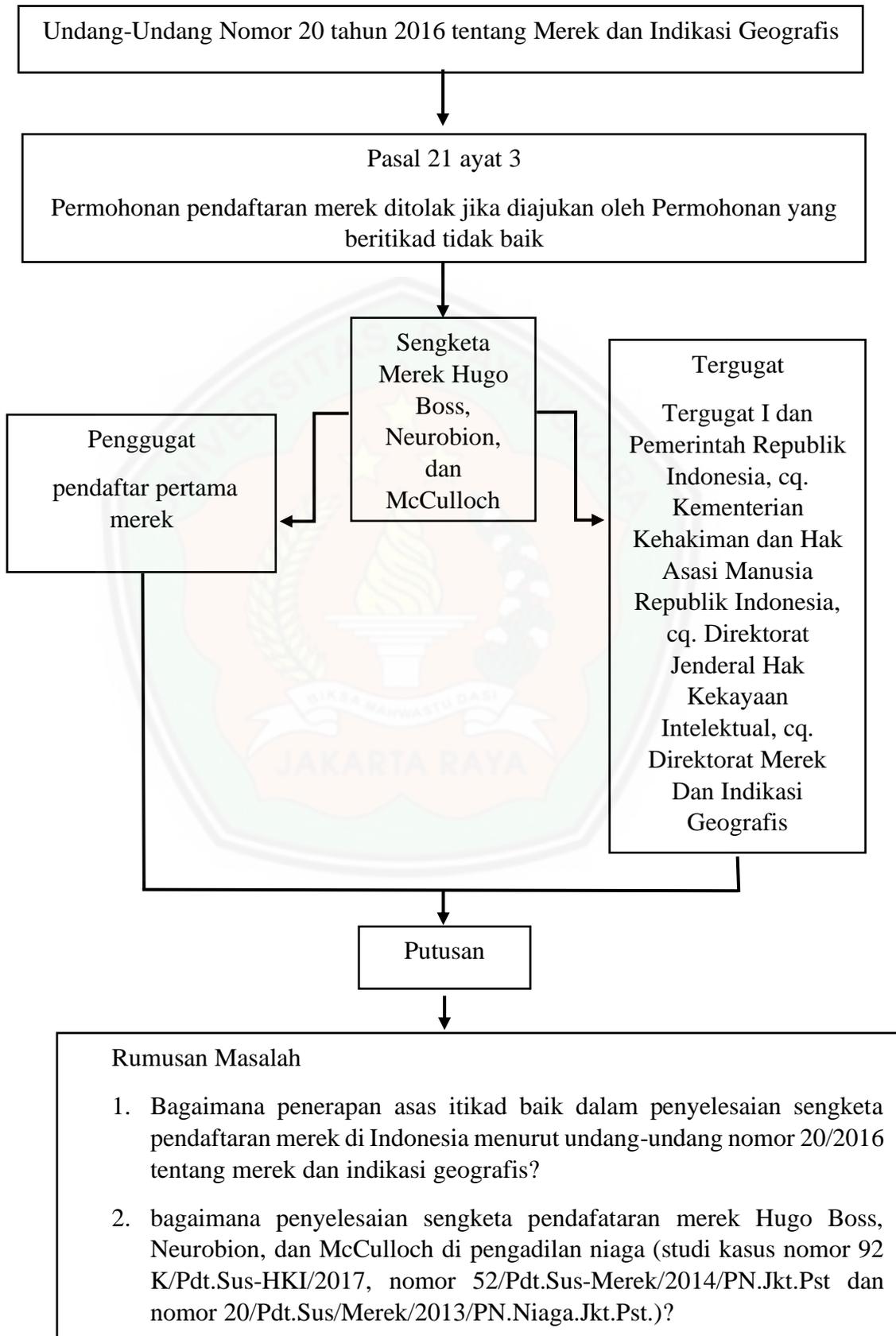
⁴⁰ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 1 ayat 1

4. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴¹



⁴¹ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 1 ayat 5

1.4.3 Kerangka pemikiran



1.5 Sistematika penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang merek dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

BAB IV: Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

BAB V: Penutup

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan menginterpretasikannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi

yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.

