BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai intelektual tertinggi diantara makhluk lainya, dengan intelektualnya setiap manusia mencari cara untuk bertahan hidup atau bahkan ingin lebih dari antara manusia lainnya. Seseorang menggunakan kecerdasaannya dengan cara yang baik, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak manusia yang menggunakan kecerdasannya dengan cara yang tidak baik.

Semakin berkembangnya zaman, masyarakat khususnya di Indonesia didorong untuk berdagang. Salah satunya dengan menciptakan sesuatu yang dapat dijual dan dikenal oleh banyak orang agar mendapatkan keuntungan, oleh karena itu masyarakat membutuhkan perlindungan hukum terhadap ciptaan tersebut.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual.[1] Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melindungi kekayaan intelektual, hal tersebut dibuktikan dengan Indonesia termasuk dalam salah satu anggota *World Trade Organization* (WTO).

Permasalahan-permasalahan dalam bidang perdagangan yang sekarang ini banyak mendapat sorotan adalah permasalahan-permasalahan dalam bidang Hak Kekayaan dan Intelektual (HKI). Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Isitilah hak milik intelektual adalah terjemahan dari Intellectual property right merupakan istilah kolektif, dalam arti isitilah ini mencakup tiga bidang pokok cipta, penemuan, dan merek.[2] Dunia dagang sangat lekat dengan istilah Merek.

---

[1] Much Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta : Buku Biru, 2011, hlm. 15

[2] Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, Jakarta: Akademik Presindi, 1990, hlm. 1

Pendaftaran Merek.., Alexander Pardimean Simatupang, Fakultas Hukum, 2022

Merek merupakan salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.[3] Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak.[4]

Merek dagang di Indonesia semakin banyak macam pilihannya. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung perkembangan macam-macam merek yang dikenal oleh masyarakat. Masyarakat dapat mencari informasi keunggulan produk dari merek tertentu sehingga mereka dapat memilih produk yang diinginkan. Oleh karena itu, antarpemilik merek suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya tindakan pelanggaran merek seperti pemalsuan atau peniruan merek. Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi.

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[5]. Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif yang berkaitan dengan mereknya. Hal ini memberikan kepadanya hak untuk menggunakan merek tersebut dan mencegah pihak ketiga yang tidak sah

---

[3] Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997, hlm. 34

[4] Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 97

[5] Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang *Pendaftaran Merek*

Pendaftaran Merek.., Alexander Pardimean Simatupang, Fakultas Hukum, 2022

menggunakan merek tersebut, atau merek serupa yang membingungkan. Merek juga mencegah konsumen dan publik dari kerancuan akan suatu produk.[6]

Dalam dunia perdagangan selalu terjadi persaingan, dan itu sangat wajar terjadi. Menjadi tidak wajar apabila dilakukan dengan cara tidak sehat, dimana kompetitor merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Pemasar sering melakukan penyamaran dalam starteginya agar produk pemasar dapat meningkat dalam waktu singkat.

Tindakan *free riding* merupakan tindakan praktik persaingan curang yang berusaha untuk membuat, meniru, dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk menumpang keterkenalan suatu merek. Tindakan seperti inilah yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya seperti menurunnya reputasi perusahaan, omset penjualan yang menurun, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya.

Permasalahan penyalahgunaan merek dagang tersebut harus diatasi dengan usaha-usaha hukum guna melindungi merek sebagai karya intelektual manusia. Menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja bahwa ditinjau dari segi hukum, suatu penemuan atau hasil karya atau produk hanya akan mempunyai arti bagi pemiliknya kalau bagi pemilik tersebut tersedia sarana hukum untuk melindungi hasil karyanya terhadap perbuatan-perbuatan orang lain mencari keuntungan yang tidak sehat dalam perdagangan dengan cara meniru produk hasil karya tersebut.[7]

Kasus sengketa merek di indonesia dialami oleh PT Unilever Indonesia yang digugat oleh Hardwood Private Limited. Hardwood tidak terima dengan merek pasta gigi Pepsodent Strong. Menurut Hardwood, dengan adanya persamaan-persamaan tersebut di atas, maka sejak tergugat memproduksi, mempromosikan, mengedarkan dan/atau menjual produk pasta gigi yang

[6] https://www.hukumonline.com 20 September 2021
[7] Slamet Yuswanto, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan Passing Off,* Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 6

Pendaftaran Merek.., Alexander Pardimean Simatupang, Fakultas Hukum, 2022

menggunakan merek yang serupa dengan merek 'Strong' milik Penggugat di wilayah Negara Republik Indonesia secara tanpa hak dan tanpa seizin dari penggugat. Hardwood memenangkan gugatannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 november 2020, PT Unilever dihukum dihukum Rp 30 miliar karena dinilai merek pasta gigi Pepsodent Strong memiliki kesamaan dengan pasta gigi Formula Strong berdasarkan putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

PT Unilever mengajukan kasasi, pada 30 Maret 2021 Mahkhamah Agung mengabulkan kasasi PT Unilever Indonesia yang bersengketa dengan Hardwood Private Limited, yang merupakan induk dari Orang Tua Group di Indonesia. Orang Tua tak terima dengan penggunaan merek Pepsodent Strong oleh Unilever karena menggunakan kata "strong".

Sengketa merek juga dialami Eigerindo Multi Produksi Industri “Eiger” dan Eiger Budiman Tjoh. Eigerindo MPI (Multi Produksi Industri) tidak dapat menggunakan merek Eiger pada dua produk, yaitu kaos kaki dan ikat pinggang. Hal ini disebabkan pihak Budiman Tjoh telah mendaftarkan Eiger sebagai merek kaos kaki dan ikat pinggang. Pada sidang gugatan atas penggunaan merek Eiger di Oktober 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan gugatan dimenangkan Eigerindo MPI. Putusan ini tercantum pada surat putusan pengadilan niaga nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada November 2019, pihak Budiman Tjoh kembali mengajukan permohonan kasasi ke MA, namun mahkamah agung menolak kasasi sengketa penggunaan merek Eiger pada jenis produk kaos kaki dan ikat pinggang, dari budiman Tjoh (BT) sebagai penggugat. Putusan ini tercantus dalam surat putusan mahkahmah agung nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020.

Adapun sengketa merek dagang yang dialami PT Bogamulia Nagadi yang digugat oleh PT Etercon Pharma dengan alasan ada nya itikad tidak baik yang dilakukan oleh PT Bogamulia Nagadi yang diduga telah melakukan peniruan terhadap merek “PUREBB” milik PT Etercon Pharma. Pada tanggal 27 November 2019, PT Etercon Pharma menggugat pembatalan Merek “MY

Pendaftaran Merek.., Alexander Pardimean Simatupang, Fakultas Hukum, 2022

PURE BB" yang dimiliki oleh PT Bogamulia Nagadi pada pengadilan niaga Jakarta Pusat dengan anggapan bahwa pihak tergugat (PT Bogamulia Nagadi) dengan merek "MY PURE BB" mendaftarkan Merek tersebut dengan itikad tidak baik. Menurut penggugat terdapat kesamaan pada pokoknya merek "PUREBB" dan "MY PURE BB" yang dilakukan tergugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan meniru merek "PUREBB" milik penggugat.

Sistem perolehan Hak atas merek adalah dengan menggunakan sistem *first to file* (Konstitutif), yang dapat diterima pendaftaran Hak atas merek dan yang berhak memperoleh Hak eksklusif merek adalah mereka yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek. Dimana suatu permohonan pendaftaran merek haruslah dilakukan dengan itikad baik dengan tidak ada niatan membonceng nama merek terkenal.[8]

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan menuangkan dalam skripsi berjudul **"Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis."**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang di uraikan pada latar belakang maka identifikasi masalah yang dapat di uraikan adalah :

Bahwa Pelanggaran Merek sering terjadi di bidang dagang dengan berbagai cara agar produksi meningkat dengan waktu yang singkat, oleh sebab itu pemilik merek dagang membutuhkan perlindungan hukum bagi mereknya. Sengketa merek marak terjadi, seperti PT Unilever Indonesia yang digugat oleh Hardwood Private Limited yang diduga melakukan pelanggaran merek dikarenakan ada unsur persamaan pada pokoknya terhadap merek Strong yang

[8] Sudargo Gautama & Rizwanto Winata, *Komentar Atas UU No.19/1992 dan Peraturan Pelaksanaanya*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 166.

Pendaftaran Merek.., Alexander Pardimean Simatupang, Fakultas Hukum, 2022

sudah terdaftar, dan juga PT Eiger MPI yang tidak bisa melebarkan bisnis nya karena adanya pemakaian merek Eiger yang dipakai oleh Eiger Budiman Tjoh (BT) serta sengketa merek dagang yang dialami PT Bogamulia Nagadi yang digugat oleh PT Etercon Pharma dengan alasan ada nya itikad tidak baik yang dilakukan oleh PT Bogamulia Nagadi yang diduga telah melakukan peniruan terhadap merek "PUREBB" milik PT Etercon Pharma.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan hukum bagi pemilik Merek Dagang terhadap Pelanggaran merek Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana mendeterminasikan adanya unsur persamaan pada pokoknya dalam kasus sengketa merek?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi pemilik Merek Dagang yang sudah terdaftar terhadap pelanggaran merek Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui Bagaimana mendeterminasikan adanya unsur persamaan pada pokoknya dalam kasus sengketa merek.

Pendaftaran Merek.., Alexander Pardimean Simatupang, Fakultas Hukum, 2022

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian karya tulis ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian bertujuan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah ilmu hukum mengenai Hukum Kekayaan Intelektual secara khusus terkait Perlindungan Hukum Merek Dagang.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya mendaftarkan merek bagi masyarakat, serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Keadilan Hukum

Kepastian Hukum sering berhadapan dengan asas keadilan karena merupakan prinsip, dan asas utama dari penerapan hukum. Kepastian hukum dapat diartikan juga sebagai jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh Negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, agar tidak bersifat sewenang-wenang. Kepastian hukum lebih banyak mengharuskan penafsiran secara harfiah dari ketentuan Undang-undang.[9]

1.5.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah untuk rakyat yang dilakukan oleh pemerintah secara preventif maupun represif. Preventif artinya pemerintah tidak boleh sewenang – wenang dan lebih

[9] Ridwan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 124.

Pendaftaran Merek.., Alexander Pardimean Simatupang, Fakultas Hukum, 2022

berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena keputusan yang dibuat dan yang akan diputus tersebut masih bersifat pencegahan, sedangkan secara represif artinya langkah pemerintah dalam mengambil dan membuat keputusan harus lebih tegas karena telah dilakukannya suatu pelanggaran.[10]

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah pengayoman berupa hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat yang dirugikan oleh pihak lain dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka yang telah diberikan oleh hukum.[11]

1.5.1.1. Asas Itikad Baik

Itikad baik berkaitan dengan hukum benda (*bezit*). Pemegang yang beritikad baik merupakan lawan dari pihak lain yang beritikad buruk atau tidak baik. Di dalam hukum benda, itikad baik dimaknai serta diartikan sebagai suatu kejujuran. Adapun itikad baik subjektif, yaitu itikad baik yang berkaitan dengan sikap kejiwaan atau kebatinan, yang dimana seseorang yang bersangkutan dapat meyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah bertentangan atau tidak beritikad baik.[12]

Untuk menggunakan suatu merek pemilik ataupun pemegang merek haruslah benar-benar mengetahui bahwa merek yang digunakan bukanlah milik ataupun hasil karya orang lain, oleh karena itu dalam penggunaan merek seseorang berkewajiban untuk mendaftarkan mereknya terlebih dahulu secara layak dan jujur tanpa ada niat sedikitpun untuk membonceng ketenaran dari merek lain demi kepentingan usahanya yang dapat merugikan pihak lain

[10] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 20
[11] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*¸ Bandung: Offset Alumni, 1982, hlm. 93.
[12] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internusa, 1987, hlm. 41

Pendaftaran Merek.., Alexander Pardimean Simatupang, Fakultas Hukum, 2022

1.5.1. **Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini penulis menghubungkan konsep-konsep terkait pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap persaingan tidak sehat menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1. Hak Kekayaan Intelektual

   Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.[13]

2. Merek

   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.[14]

[13] Andrian Krisnawati dan Gazalba Saleh, *perlindungan hak varietas tanaman baru dalam perspektif hak paten dan hak pemuliaan tanaman* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 21
[14] Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang *Merek dan Indikasin Geografis*

Pendaftaran Merek.., Alexander Pardimean Simatupang, Fakultas Hukum, 2022

3. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.[15]

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.[16]

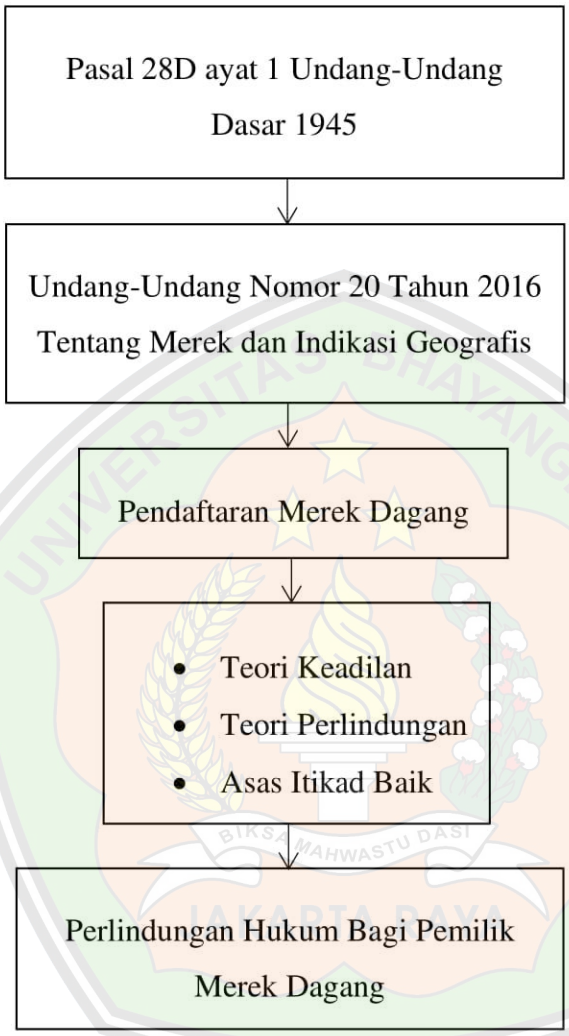
5. Pelanggaran Merek

Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru dan memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal[17]

[15] *Ibid.*
[16] Satjipto Rahardjo, *sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media, 2010, hlm. 34
[17] OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2010. hal. 356-357.

Pendaftaran Merek.., Alexander Pardimean Simatupang, Fakultas Hukum, 2022

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian HKI, sifat dan prinsip HKI, ruang lingkup HKI, pengertian merek, Fungsi Merek, Syarat dan jenis merek, pengertian pelanggaran merek dan bentuk pelanggaran merek serta penyelesaian sengketa merek.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas penelitian sebagai berikut :

A. Pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
B. Derterminasi adanya unsur persamaan pada pokoknya Terhadap Merek.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

Pendaftaran Merek.., Alexander Pardimean Simatupang, Fakultas Hukum, 2022