

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peran penting, karena merek merupakan salah satu upaya strategis untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas. Hak merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang paling penting, untuk lancarnya perjalanan suatu bisnis dan persaingan usaha yang sehat, karena dengan adanya merek sebagai tanda pengenal sebuah produk, maka konsumen dapat mengetahui dan membedakan kualitas produk barang atau jasa yang akan digunakannya.

Tanpa adanya merek konsumen akan kesulitan untuk menentukan mana produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersil, bahkan merek seringkali lebih bernilai dibanding dengan aset riil sebuah perusahaan.<sup>1</sup>

Pemberian merek terhadap suatu produk barang atau jasa juga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, dengan merek produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Sebuah produk berharga mahal biasanya bukan karena produk itu sendiri, tetapi pengaruh

---

<sup>1</sup>Tim Lindsey, Eddy dkk, (Editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Ketujuh, PT. Alumni, 2013, Bandung, hlm. 131.

dari mereknya.<sup>9</sup> Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateriil.

Pada dasarnya persaingan usaha itu baik, karena dapat memacu produsen untuk bersaing meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk untuk mengungguli kompetitornya, sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang akan menguntungkan bagi konsumen, masyarakat dan negara. Namun pada kenyataanya banyak pelaku usaha yang tidak bersaing secara sehat, seperti pemboncengan merek terkenal dengan membuat merek yang hampir sama, sehingga membuat konsumen dan pemilik merek terkenal dirugikan, karena hal itu akan menyesatkan konsumen dalam memilih produk. Jika sudah seperti ini maka inilah awal dari keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum.

Perbuatan yang melanggar hukum tersebut mungkin juga melanggar norma-norma sopan santun, moral dan norma-norma sosial lainnya dalam lalu lintas perdagangan, maka persaingan itu dapat menjurus pada persaingan curang atau tidak sehat.<sup>10</sup> Disinilah dibutuhkan perlindungan hak atas merek secara tegas, yang diserukan tidak hanya nasional tetapi juga lingkup internasional untuk menyelenggarakan perlindungan hak atas merek terdaftar dan terkenal, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang sehat dan kompetitif.

---

<sup>9</sup>H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk. Kesembilan, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta, hlm. 441.

<sup>10</sup>Ibid, hlm.,467.

Perdagangan dan transaksi bisnis erat kaitannya dengan persaingan usaha. Adanya persaingan usaha menuntut masing-masing pelaku usaha untuk menciptakan inovasi yang lebih kreatif dan memiliki daya jual yang tinggi agar tetap eksis di dalam dunia usaha. Diperlukan juga kemampuan untuk membaca pasar, yaitu terkait pemilihan kualitas benda atau jasa yang ditawarkan dan profesionalitas dalam memuaskan pembeli atau pelanggannya terkhusus mengenai pemilihan merek dagang yang akan menjadi simbol dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Dalam melindungi hak merek Indonesia sudah memiliki aturan hukum tentang merek. Merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system system atau stelsel deklaratif*).

Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam perolehan hak yang semula menggunakan prinsip *frist to use* atau *stelses deklratif* menjadi sistem pendaftaran pertama (*first to file system atau stelsel konstitutif*).<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)* dilakukan penyempurnaan ketentuan Undang-

---

<sup>11</sup>Rahmi Jened, **Hukum Merek (Trademark Law)**, Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, 2015, Jakarta, hlm. 15.

Undang Nomor 19 Tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Merek.

Kemudian untuk penyempurnaan dan kepraktisannya dibuat *single text* melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.<sup>12</sup> Berselang lima belas tahun kemudian Indonesia kembali mengeluarkan aturan baru tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan adanya hukum yang mengatur tentang hak atas merek yang ada di Indonesia. Seharusnya dapat melindungi merek milik seseorang atau badan hukum dari peniruan merek, sehingga pemilik merek yang sah tidak akan dirugikan seperti menurunnya volume penjualan atau barang yang diproduksi. Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak permasalahan merek yang terjadi, seperti peniruan nama merek yang sudah terkenal secara nasional maupun internasional dan sudah terdaftar dalam daftar umum merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), untuk dijadikan merek usahanya dalam bidang usaha sejenis ataupun tidak sejenis.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang memberikan penjelasan mengenai hak atas merek sebagai berikut:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang di berikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek

---

<sup>12</sup>Ibid. hlm, 16.

tersebut atau memeberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>13</sup>”

Mencermati Pasal 3 tersebut, disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif. Lebih lanjut, dikatakan bahwa merek dapat diberikan (dengan sistem lisensi) kepada beberapa orang atau badan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa hak atas merek adalah hak khusus. Menurut Gatot Supramono hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive rights*) adalah hak pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Dengan artian pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa izin dari pemilik merek.<sup>14</sup>

Untuk mendapatkan hak khusus atau hak eksklusif atas hak mereknya seseorang atau badan hukum harus mendaftarkanya terlebih dahulu di daftar merek umum melalui Dirjen HKI.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 20 sampai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila pendaftaran merek yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka pihak yang berwenang atau Dirjen HKI harus menolak pendaftaran merek tersebut.

Sebuah peraturan dibuat agar terciptanya kepastian hukum, namun pada praktiknya masih banyak kasus sengketa merek yang terjadi di

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201 Tentang Merek.

<sup>14</sup>Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ctk. Kesatu, PT. Alumni, 2015, Bandung, hlm. 95.

Indonesia. Salah satunya adalah kasus sengketa merek antara PT Gudang Garam dengan pengusaha bernama H. Ali Khosen, S.E.

Berdasarkan hal diatas, penulis dalam karya tulis ini melakukan penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL GUDANG GARAM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)”.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang hukum merek. Selan itu, diharapkan dapat memberi masukan terhadap bidang hukum perdata agar dapat membuat norma-norma atau produk hukum yang baru untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang marak terjadi di era modern ini.

Manfaat lain yang juga penulis harapkan adalah pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Merek lebih menyadari pentingnya ketelitian dalam melihat merek-merek yang dapat ditolak pendaftarannya baik karena adanya persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Merek Terkenal di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum Merek Terkenal di Indonesia?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai suatu Merek Terkenal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum suatu Merek Terkenal di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang hukum perdata terutama dalam Hak atas Kekayaan Intelektual dalam bidang merek. khususnya Merek Terkenal. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan positif dalam bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melengkapi bahan pustaka yang telah ada di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

- b. Untuk bahan masukan bagi aparaturnya penegak hukum. Konsultan HKI serta para pelaku usaha dan konsumen dalam hal mengatasi adanya pelanggaran merek.

#### **E. Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional didalam sebuah penelitian bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Defenisi Operasional dalam penulisan ini menjelaskan tentang :

##### **D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

- 3. Hukum Benda
- 4. Perlindungan Hukum Terhadap Merek

##### **E. Tinjauan Umum Tentang Merek**

- 7. Pengertian Merek
- 8. Fungsi Merek
- 9. Jenis – Jenis Merek
- 10. Permohonan Pendaftaran Merek
  - b. Prosedur Pendaftaran Merek
- 11. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar
- 12. Penghapusan Dan Pembatalan Merek

##### **F. Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal**

- 3. Pengertian Merek Terkenal
- 4. Pelanggaran Merek Terkenal