

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan yang dikaruniakan akal pengetahuan beserta pemikiran yang tak terbatas terhadap sesuatu hal di kehidupan ini. “Hal tersebut pada era globalisasi sekarang sudah menjadi salah satu sumber daya yang berasal dari sebuah hasil pemikiran manusia yang bebas dan ekspresif yang dinamakan hak kekayaan intelektual”.<sup>1</sup>

Merek, dalam lalu lintas perdagangan memiliki peranan yang sangat penting sebab dengan merek, maka produk dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan originalitasnya. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Sebuah produk akan dikenal oleh masyarakat melalui merek sebagai tanda pengenal. Dalam interaksi dan transaksi antara produsen dan konsumen, merek berperan mewakili produsen untuk hadir mencirikan diri sebagai produk yang memudahkan konsumen untuk menemukan barang atau jasa sehingga merek yang telah dikenal konsumen mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan terhadap kualitas produk tersebut.

Merek salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau

---

<sup>1</sup>Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori,dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.17.

jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi sekarang ini. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.<sup>2</sup>

“Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known mark*)”.<sup>3</sup>

Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.<sup>4</sup>

Menjadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu Dirjen HKI. Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar.

Pelanggaran merek terutama didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan barang yang biasanya menggunakan merek terkenal (*wellknown Mark*). Perdagangan dengan merek terkenal cepat laku di pasaran sehingga sudah tentu akan mendatangkan keuntungan yang relatif besar dalam waktu yang cepat.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.91-92.

<sup>3</sup>OK. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” Intellectual Property Right*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.359

<sup>4</sup>Darmadi Durianto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2011, h.22.

<sup>5</sup>OK Saidin. *Op.Cit*, h.11.

“Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia”.<sup>6</sup> Pengusaha biasanya mencegah orang lain menggunakan merek mereka, karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang dipergunakan perusahaan secara regular. Semua hal ini diatas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.

Merek yang tidak didaftarkan tentu mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftarannya. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah ketidaktahuan (kurang paham) mengenai hal pendaftarannya. Namun ada juga pihak-pihak yang sengaja dengan itikad tidak baik yang tidak mendaftarkan hak mereknya untuk menghindari kewajiban-kewajiban tertentu sebagai akibat dari pendaftaran tersebut, yang pada akhirnya akan merugikan pemerintah dan masyarakat umum. Merek yang tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang maka pemilik hak tersebut tidak mendapat perlindungan hukum atas Hak Merek yang dipunyainya, yang tentu saja akan berada apabila merek tersebut didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

Merek sering disalahgunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan

---

<sup>6</sup>Endang Purwaningsih. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Mandar Madju, Bandung, 2012, h.49.

merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) menyebutkan : Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik yang dalam penjelasannya disebutkan pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka akibat hukumnya merek tersebut akan dicoret dari daftar merek seperti dalam kasus pencoretan merek Samgongberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yaitu Samgong Gear Ind.,Co. Ltd menggugat Kusno Kosim sebagai tergugat Dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, cq., Direktorat Merek sebagai tergugat. Penggugat melakukan gugatan diakibatkan merek terdaftar milik tergugat dengan merek terkenal milik penggugat jelas terlihat adanya persamaan pada pokoknya yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek penggugat dengan merek tergugat yang dapat menimbulkan kesan

adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur serta persamaan bunyi ucapan.

Penggugat selaku pemilik merek terkenal sangat berkepentingan terhadap keberadaan pendaftaran merek milik tergugat yang telah mendaftarkan merek miliknya dengan itikad tidak baik, karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) *juncto* Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis).

Adanya persamaan pada pokoknya antara merek milik penggugat dengan merek milik tergugat secara bersamaan dipasar patut diduga menimbulkan kesesatan konsumen terhadap asal usul barang, dimana tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan curang dengan mendompleng pada keterkenalan merek "Samgong", milik penggugat. Tindakan tergugat dalam mendaftarkan merek dagang miliknya yang jelas didasarkan pada itikad tidak baik dan sangat merugikan penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek Samgong di Indonesia untuk membedakan hasil produksi penggugat dengan hasil produksi pihak lain sehingga penggugat memohon agar merek milik tergugat dilakukan pencoretan pendaftaran merek Samgong dan variasinya dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Pencoretan Pendaftaran Merek Samgong Dari Daftar Umum Merek Akibat Tidak Adanya Itikad Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan merek ?
2. Bagaimana akibat hukum pencoretan pendaftaran merek samgong dari daftar umum merek?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan merek.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pencoretan pendaftaran merek samgong dari daftar umum merek.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020 ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat (faedah) diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan dibidang Hukum Perdata terutama yang menyangkut Hak Milik Intelektual yang dikhususkan pada Hak Merek.
2. Untuk memberi sumbangan pemikiran yang dapat menunjang usaha pemerintah maupun negara untuk menanggulangi pelanggaran ataupun spekulasi-spekulasi di bidang Hak Milik Intelektual khususnya Hak Merek.

#### **E. Definisi Operasional.**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Pencoretan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan/meniadakan barang-barang dari daftar inventaris karena barang itu sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan.<sup>7</sup>

2. Pendaftaran merek adalah

Permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal Hak

---

<sup>7</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h.102.

Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*atributif*) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.<sup>8</sup>

3. Merek adalah :

Sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan dipasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular.<sup>9</sup>

4. Akibat adalah suatu yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>10</sup>

5. Itikad tidak baik adalah

Perbuatan penipuan (*fraud*), rangkaian menyesatkan (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*).<sup>11</sup>

6. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Rahmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2013, h.332.

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.16.

<sup>10</sup>Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.3.

<sup>11</sup>Agus Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2018, h.47.

<sup>12</sup>Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, h.168.