

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia terdapat berbagai jenis kekayaan intelektual berdasarkan ide atau pemikiran seseorang yang merupakan syarat utama munculnya suatu penemuan atau ciptaan baru dari hak atas kekayaan intelektual yang selalu berkaitan erat dengan hak eksklusif. Hak-hak tersebut didasarkan pada kemampuan intelektual dan kecerdasan yang memiliki nilai ekonomi.¹

Karya intelektual sebagai aset pada rezim hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) sangat menjunjung tinggi keberadaan ide, tetapi hanya ide yang telah mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum.² Dengan demikian, maka ide tersebut harus diwujudkan dan diekspresikan secara konkret sehingga menghasilkan karya-karya intelektual, salah satunya dalam bidang merek.

Pengaturan merek pertama kali di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI No 19 Tahun 1992, selanjutnya disebut sebagai UU 19/1992. Kemudian Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU 19/1992 tentang Merek. Pada tahun 1994 terjadi ratifikasi keanggotaan WTO (*World Trade Organisation*), selanjutnya pengaturan tentang merek disesuaikan dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan pada saat ini telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara RI No. 252 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara No. 5953) selanjutnya disebut sebagai UU 20/2016.³

¹ Febri Noor Hediati, Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek, *Jurnal Suara Hukum*, Vol.2, No.2, Tahun 2020, hal. 234-235

² O.K Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 28

³ Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hal. 59

Dalam Undang-undang No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, segala hal yang terkait dengan masalah merek mulai dari lingkup merek hingga tata cara pengajuan permohonan pendaftaran merek diatur dalam undang-undang ini, dan undang-undang memberikan pengaturan terhadap merek agar dalam penerapannya di kemudian hari tidak menimbulkan konflik antar pelaku bisnis.

Dalam pendaftaran merek ciptaannya sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM, pengaturan hingga batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh para pelaku bisnis telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahkan Kementerian Hukum dan HAM sendiri memiliki peraturan tersendiri mengenai pendaftaran merek yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek Berita Negara No. 105 tahun 2021 selanjutnya disebut Permenkumham No.12/2021.⁴ Oleh karena itu, sudah sepatutnya para pelaku bisnis yang hendak mendaftarkan merek miliknya memahami substansi dan menerapkan dengan bijak-bijaknya. Mengingat persaingan usaha yang semakin ketat membuat para pelaku bisnis harus berusaha sekeras mungkin untuk mempromosikan hingga memasarkan produk dengan merek milik masing-masing.

⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”⁵, Artinya negara Indonesia menjadikan hukum sebagai salah satu landasan dasar negara, dimana segala aspeknya diatur oleh hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam kehidupan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Seperti halnya mengenai merek, dalam merek terdapat regulasi yang mengaturnya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁶ Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan :

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.⁷

⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara RI No. 252 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara No/ 5953)

Indonesia menggunakan sistem *first to file* yang berarti siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya, maka berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 tahun sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek. Meskipun demikian, yang terjadi di lapangan tidak sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap merek.

Kasus merek dalam Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/PN.Niaga Jkt.Pst, yakni merek *ACER PREDATOR* milik perusahaan *Acer Incorporated* yang menggugat Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Komisi Banding Merek, karena permohonan pendaftaran merek *ACER PREDATOR* ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena diduga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu yakni merek *PREDATOR & Logo* milik Wijen Chandra Tjia. Namun dalam Putusan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/PN.Niaga Jkt.Pst gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dan dikabulkan pendaftaran merek penggugat yakni merek *ACER PREDATOR*.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Telah

Terdaftarkan Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst sesuai dengan sistem *first to file* dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek PREDATOR & Logo milik Wijen Chandra Tjia yang telah terdaftar terlebih dahulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst sesuai dengan sistem *first to file* dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek PREDATOR & Logo milik Wijen Chandra Tjia yang telah terdaftar terlebih dahulu

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam hukum bisnis di bidang HKI untuk menambah wawasan bagi akademik khususnya tentang pendaftaran merek berdasarkan sistem *first to file* dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi baik bagi pemerintah maupun semua pihak yang terkait dalam rangka penyiapan dan penyempurnaan perangkat hukum serta kebijakan yang ditempuh dalam upaya hukum terhadap pendaftaran merek.

1.5 Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan hukum ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan beberapa metode penelitian yang digunakan antara lain :

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun

kepentingan akademis.⁸ Peraturan perundang-undangan digunakan dalam penulisan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul dalam isu permasalahan terkait dengan Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst dengan sistem *first to file* dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan perlindungan hukum terhadap merek PREDATOR & Logo milik Wijen Chandra Tjia yang telah terdaftar terlebih dahulu.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁹ Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi terkait Putusan Nomor * 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, dan perlindungan hukum terhadap merek PREDATOR & Logo milik Wijen Chandra Tjia yang telah terdaftar terlebih dahulu.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dalam mempelajari pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hal.96

⁹ *Ibid.*, hal 134.

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰ Dalam memecahkan isu hukum yang terjadi, peneliti dapat menggunakan pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin sebagai sandaran untuk membuat sebuah argumentasi.

1.5.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang akan diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum bahan hukum adalah bagian hal terpenting, tanpa bahan hukum tidak akan dapat memecahkan dan menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Terdapat beberapa sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi :

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hal.174

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, hal.105

¹² Soerjono Soekanto dalam Meiry Yulia Putri, Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handpone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.2, Tahun 2022. Hal. 64

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara RI 2009, Tambahan Lembaran Negara No.5076)
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara RI No.266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No.5599);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara RI No. 252 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara No.5953);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara No. 105 tahun 2021)
7. Putusan Perkara Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.

¹³ Peter Mahmud Marzuki *dalam* H. Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.139

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan lain-lain.¹⁵

d. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum juga diperlukan untuk mendukung penulisan skripsi ini. Bahan non hukum dapat berupa informasi yang didapat dari situs internet seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian yaitu Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst dengan sistem *first to file* dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan perlindungan hukum terhadap merek PREDATOR & Logo milik Wijen Chandra Tjia yang telah terdaftar

¹⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.23

¹⁵ *Ibid.*, hal 24.

terlebih dahulu. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya bisa mendapatkan berbagai sumber bahan hukum yang diperlukan.

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum berkaitan dengan topik penelitian guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Analisa bahan hukum dilakukan dalam menganalisis bahan hukum dengan metode deduktif. Metode deduktif ialah proses dari kesimpulan umum untuk memberikan penjelasan yang konkrit mengenai permasalahan hukum yang dapat ditarik dalam hal-hal yang bersifat khusus dalam bentuk kalimat yang logis, sistematis, dan teratur tidak tumpang tindih, serta efektif.¹⁶ Sehingga dapat memudahkan hasil pemahaman analisis.

¹⁶ <https://id.linkedin.com/pulse/perbedaan-fungsi-teori-pada-kuantitatif-deduktif-dan-budi-wijaksono> diakses pada 24 Januari 2023