

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Setiap individu atau sekelompok individu berhak untuk menciptakan sebuah karya dan berhak untuk mendapatkan pengakuan serta perlindungan atas apa yang ia ciptakan, karya adalah hasil ciptaan sendiri dari pemikiran atau gagasan dan bukan hasil dari tiruan, suatu karya dapat memiliki aspek ekonomi yang mampu menghasilkan sumber keuangan bagi penciptanya. Untuk menjamin dan melindungi suatu karya, Negara telah membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) guna memberikan perlindungan kepada suatu individu atau sekelompok individu yang telah menuangkan sebuah gagasan dalam bentuk karya, baik yang berbadan Hukum maupun tidak berbadan Hukum.

Salah satu yang diatur didalam hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yaitu merek, merek adalah penanda sebuah identitas dari sebuah produk barang atau jasa yang ada dalam perdagangan. Namun tidak hanya sebagai identitas semata, merek juga berperan penting mewakili reputasi tidak hanya produknya, namun juga penghasil dari produk barang/jasa yang dikamaksud.¹

Berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2001 menjelaskan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk.² Makadariitu, merek sangatlah dilindungi karena merek sangatlah penting dalam suatu produk. Akan tetapi seiring meningkatnya persaingan di dalam dunia usaha, banyak individu atau sekelompok individu yang menjalankan usaha dengan melakukan itikat yang tidak baik seperti Kasus Putusan Nomor:37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst antara DIESEL (penggugat) dan DIESEL INDUSTRI (tergugat)

Dalam menjalankan suatu usaha. Salah satu factor yang mendorong suatu individu atau

¹ www.hki.co.id > hkiHAKI - HAKI.CO.ID. - Hak Kekayaan Intelektual² OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 329

² OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 329

Muhammad Hadiid, 2020

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL TERHADAP PIHAK LAIN YANG MENDAFTARKAN MEREK YANG SAMA
Analisis Putusan Nomor :37/PDT.SUS- MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Bisnis

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

sekelompok individu untuk melakukan hal tersebut dikarenakan, suatu individu atau sekelompok individu tersebut ingin membuat suatu usaha tetapi dengan melakukan perdagangan dengan jalan pintas yaitu dengan cara meniru, suatu merek yang dimiliki oleh suatu individu atau sekelompok individu lain yang bertujuan untuk memperoleh kepopuleran sehingga merek tersebut dapat cepat terkenal di kalangan masyarakat, dan yang paling marak terjadi di dunia usaha adalah meniru merek dari merek yang sudah terkenal/populer, sehingga kejadian tersebut tentu saja dapat merugikan pihak lain yang memiliki merek terkenal tersebut.

Merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak diatur oleh Undang-Undang yaitu dalam pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pasal ini mengatur bahwa apabila suatu merek memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terkenal maka merek tersebut dapat ditolak atau tidak bisa didaftarkan. Akan tetapi pada prakteknya banyak kalangan yang meniru dari merek terkenal baik dari nama merek sampai logo merek terkenal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penulis adalah untuk membahas lebih lanjut mengenai perlindungan merek khususnya perlindungan merek bagi merek terkenal terhadap pihak lain yang mendaftarkan merek yang sama dan bagaimana proses dalam penyelesaian sengketa merek tersebut. Dalam menyusun jurnal yang berjudul **"Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal Terhadap Pihak Lain Yang Mendaftarkan Merek Yang Sama Analisis Putusan Nomor:37/PDT.SUS- MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST"**

II. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam permasalahan ini adalah, ketidaksesuaian antara aturan dan implementasi, sebab didalam undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa apabila suatu merek memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terkenal maka merek tersebut dapat ditolak atau tidak bisa didaftarkan. Akan tetapi pada prakteknya, merek yang melakukan itikad yang tidak baik dengan meniru merek terkenal ini telah mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jendral Kekayaan intelektual (djki), tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatasan Masalah

Muhammad Hadiid, 2020

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL TERHADAP PIHAK LAIN YANG MENDAFTARKAN MEREK YANG SAMA Analisis Putusan Nomor :37/PDT.SUS- MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Bisnis

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

III. Pembatasan Masalah

edasarkan rumusan masalah yang di angkat oleh penulis,pembatasan masalah hanya tentang perlindungan hukum merek atas merek terkenal terhadap pihak lain yang mendaftarkan merek yang sama, dan menganalisis bagaimana Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (djki) selaku pihak yang berwenang dalam pendaftaran merek dapat mendaftarkan merek dengan nama dan jenis barang yang sama terhadap merek terkenal yang sudah terdaftar sebelumnya di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (djki).

IV. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum atas merek terkenal terhadap pihak lain yang mendaftarkan merek yang sama ?
2. Mengapa Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (djki) dapat mendaftarkan merek dengan nama dan jenis barang yang sama dengan merek terkenal yang sudah terdaftar terlebih dahulu di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (djki) ?

V. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas merek terkenal yang mereknya ditiru oleh pihak lain.
4. Untuk mengetahui bagaimana bisa Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (djki) mendaftarkan merek yang memiliki persamaan nama dan jenis barang dengan merek lain yang sudah terlebihdahulu terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.\

VI. Manfaat Penelitian

1. Maanfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfaat yang positif bagi perkembangan ilmu Hukum, khusus nya dalam perkembangan ilmu hukum dibidang hukum bisnis,terkait perlindungan hukum merek terkenal serta upaya-upaya hukum

Muhammad Hadiid, 2020

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL TERHADAP PIHAK LAIN YANG MENDAFTARKAN MEREK YANG SAMA
Analisis Putusan Nomor :37/PDT.SUS- MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Bisnis

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

apa yang dapat ditempuh apabila terdapat sengketa merek terkenal yang merek nya ditiru oleh pihak lain, sehingga penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang mereknya ditiru oleh pihak lain.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi informasi hukum bagi masyarakat luas khususnya mengenai, pengaturan, perlindungan hukum atas merek khususnya bagi merek terkenal yang mereknya ditiru oleh pihak lain. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah ilmu pengetahuan dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (haki) dalam menganalisis tentang upaya perlindungan hukum atas merek terkenal di Indonesia.

VII. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Didalam suatu penelitian sangat dibutuhkan metode penelitian dengan tujuan, untuk mendapatkan sebuah data dan informasi yang akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan³ Dimana metode ini lebih menekankan penelitian dengan menggunakan data sekunder atau dengan menggunakan data pustaka yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis juga akan menggunakan metode wawancara kepada seseorang/badan yang ahli dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (haki) dan menggunakan putusan pengadilan untuk melengkapi data penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

b. Pendekatan Masalah

Dalam metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif sehingga penulis akan mendapatkan informasi, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.23.

Muhammad Hadiid, 2020

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL TERHADAP PIHAK LAIN YANG MENDAFTARKAN MEREK YANG SAMA
Analisis Putusan Nomor :37/PDT.SUS- MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Bisnis

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Lalu pendekatan historis (*historical approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁵

c. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang mengikat seperti:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Paris Convention For The Protection Of Industrial Property (paris convention);
3. The Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (trips agreement);
4. World Intellectual Property Organizations (wipo); dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber-sumber yang bahan utamanya berasal dari buku-buku hukum, tesis, skripsi, jurnal-jurnal hukum dan kamus-kamus hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan apa yang sedang diteliti⁶

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis yaitu bahan-bahan yang menjelaskan dan memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa media internet.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.92.

⁵ *Ibid.*, hlm.134.

Muhammad Hadiid, 2020

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL TERHADAP PIHAK LAIN YANG MENDAFTARKAN MEREK YANG SAMA
Analisis Putusan Nomor :37/PDT.SUS- MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Bisnis

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menggunakan studi hukum normatif dengan menggunakan sumber hukum sekunder, pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan selain itu juga mewawancarai ahli yang terkait sebagai pendukung data sekunder dalam penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif ilmu hukum, dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi didalam penulisan ini.