

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya menyebabkan meningkatnya kegiatan di sektor perdagangan. Dengan meningkatnya perkembangan di sektor perdagangan, telah membuat para pelaku usaha memproduksi berbagai macam jenis barang dan jasa dan memberikan ciri khas pada barang dan jasa yang diproduksinya berupa merek.¹

Merek (*trademark*) merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa yaitu sebagai suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.² Sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual maka suatu merek jelas akan dilindungi dalam penggunaan dan pemakaiannya. Untuk dapat dilindunginya suatu merek, maka merek tersebut terlebih dahulu harus didaftarkan. Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif yang dikenal juga dengan sistem *first to file*. Dengan berdasarkan sistem *first to file* ini, pemegang merek termasuk merek terkenal berkewajiban untuk mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai DJKI) untuk memperoleh jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas mereknya.

Berdasarkan hal tersebut, sistem pendaftaran merek ini tidak menutup kemungkinan dari adanya suatu pendaftaran tanpa hak yang dilakukan pihak lain yang memiliki iktikad tidak baik. Pendaftaran tanpa hak seringkali terjadi pada merek terkenal karena pada merek terkenal melekat suatu reputasi yang membuat pihak lain memiliki iktikad tidak baik dengan berusaha meraih keuntungan dengan

¹ Nur Aisyah, Lindati Dwiatin dan Kasmawati, "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Dagang Antara Perusahaan Dan Direktur," *Pactum Law Journal*, Vol 1 No. 1 ,(2017), hlm. 84.

² Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap pelanggaran Merek," *Jurnal Warta Edisi* : 56, (2018), hlm. 2.

Muhammad Rizky AUFANANTO, 2021

TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DENGAN MELAKUKAN PERBUATAN PASSING OFF

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

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

cara mendompleng atau membonceng reputasi merek terkenal.³ Suatu perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi merek terkenal sehingga dapat menimbulkan tipu muslihat atau penyesatan dikenal dengan istilah *passing off*.

Passing off belum begitu dikenal di Indonesia, oleh karena itu pengaturan yang mengatur mengenai adanya perbuatan *passing off* dalam Undang-Undang Merek di Indonesia belum diatur secara jelas dan khusus. Akan tetapi, Undang-Undang Merek Indonesia dalam beberapa ketentuan pasalnya telah melindungi hak atas merek terhadap perbuatan *passing off* dengan indikasi perbuatan tersebut masuk ke dalam perbuatan pelanggaran merek.

Dalam pelaksanaannya, DJKI kerap kali meloloskan pendaftaran suatu merek yang terindikasi melakukan perbuatan *passing off* dengan mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal dengan dilandasi iktikad tidak baik dengan membajak, meniru atau membonceng ketenaran merek pihak lain. Adanya pendaftaran merek yang berlandaskan iktikad tidak baik ini seringkali diikuti juga dengan pengajuan gugatan berupa pembatalan pendaftaran merek oleh pemegang merek yang sebenarnya.⁴

Salah satu contoh sengketa mengenai gugatan pembatalan merek terhadap merek terdaftar terkait adanya pendaftaran berlandaskan itikad tidak baik dengan membonceng reputasi (*passing off*) merek terkenal yang belum terdaftar di DJKI telah ditangani oleh Mahkamah Agung dan diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Di dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa merek “FLM” milik Polo Motorrad Und Sportswear GmbH., sebagai Penggugat melawan merek “FLM” milik pelaku usaha Indonesia bernama John Adi Wibowo sebagai Tergugat I dan DJKI sebagai Tergugat II.

³ Nugraha Abdul Kadir, “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2001 Tentang Merek,” *Lex Jurnalica* Volume 16 Nomor 1, (2019), hlm. 49-50.

⁴ Andre Asmara, Sri Wanly Rahayu, dan Bintang, Sanusi, “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016),” *Syah Kuala Law Journal* : Vol. 3, No.2 (2019), hlm. 186.

Muhammad Rizky AUFANANTO, 2021

TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DENGAN MELAKUKAN PERBUATAN PASSING OFF

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

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

Penggugat sebagai pemegang merek terkenal “FLM” yang belum terdaftar merasa keberatan atas terdaptarnya merek “FLM” atas nama Tergugat dibawah Nomor Pendaftaran IDM000287290, Tanggal Pendaftaran 31 Desember 2010 pada kelas 25, khususnya untuk kemeja racing, kaos racing, sepatu racing, celana racing, yang merupakan produk terkenal dan produk andalan merek “FLM” milik Penggugat dan melakukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga. Tergugat diduga melakukan pendaftaran dengan dilandasi itikad tidak baik dengan meniru, menjiplak, dan membonceng ketenaran merek terkenal milik Penggugat. Merek “FLM” milik Tergugat dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “FLM” milik penggugat yang telah sangat dikenal di dunia Internasional, khususnya dalam dunia balap (*racing*).

Terhadap gugatan pembatalan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, Pengadilan Niaga telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dalam amar putusannya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Atas putusan tersebut, Penggugat tidak dapat menerima dan mengajukan upaya hukum permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Kemudian terhadap upaya hukum permohonan kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 892 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dahulu Penggugat dan sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga.

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan melihat terdapatnya pendaftaran merek terkenal yang didaftarkan oleh pihak lain dengan berdasarkan iktikad tidak baik untuk membonceng reputasi (*passing off*) merek terkenal yang masih saja lolos terdaftar di DJKI, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang membahas mengenai tanggung jawab DJKI sebagai pihak yang melakukan proses pendaftaran merek terhadap terdaptarnya suatu merek yang dilandasi dengan iktikad tidak baik dengan melakukan perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*) pada merek terkenal sehingga harus diajukannya gugatan pembatalan merek dengan judul “Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Melakukan *Passing Off*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap pendaftaran merek dengan melakukan perbuatan *passing off*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal yang belum terdaftar terhadap perbuatan *passing off*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan terarah dan fokus kepada permasalahan yang akan diteliti, maka penulis akan mambatasi masalah yang akan diteliti mengenai tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang melakukan proses pendaftaran merek terhadap pendaftaran merek dengan itikad tidak baik melakukan perbuatan *passing off*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap pendaftaran merek dengan melakukan perbuatan *passing off*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal yang belum terdaftar terhadap perbuatan *passing off*.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai bertikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam hal pembelajaran yang berkaitan dengan Merek, khususnya Merek Terkenal. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bahan bacaan dan informasi yang jelas kepada para pembaca tugas akhir ini baik bagi masyarakat pada umumnya maupun para akademisi mengenai tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap pendaftaran merek dengan itikad tidak baik melakukan perbuatan *passing off*. Serta dapat memberikan bahan masukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk lebih selektif dalam menerima permohonan pendaftaran merek yang masuk agar meminimalkan sengketa merek yang terjadi di Indonesia.