

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan sebuah karya erat kaitannya dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup> Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pada prinsipnya suatu kekayaan intelektual merupakan hak privat seseorang yang harus dihormati dan dilindungi. Hak tersebut dapat disebut dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut HKI). HKI dapat didefinisikan sebagai hak atas suatu hasil yang bersumber dari karya pemikiran dan kreasi seseorang untuk dapat diperjualbelikan.<sup>2</sup> Dengan kata lain, HKI berkaitan dengan perlindungan atas kekayaan intelektual seseorang yang memiliki nilai komersial.<sup>3</sup> Dengan demikian, seseorang yang memiliki HKI dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan HKI tersebut.

Sebagai salah satu dari kategori HKI, Merek juga merupakan salah satu kekayaan intelektual seseorang yang memiliki nilai komersil dan harus dilindungi. Merek memiliki peranan sebagai pembeda antara barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pihak yang satu dengan yang lain dalam suatu kegiatan perdagangan dengan tujuan membangun iklim perdagangan yang sehat dan jelas.<sup>4</sup> Agar suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak dari padanya ialah bahwa merek ini harus mempunyai daya pembeda yang cukup.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Murni D. Hutabarat, Sylvana. "Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Yuridis* 2, No. 2 (2015): 203

<sup>2</sup> Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Depok, Rajawali Pers, 2018), 231.

<sup>3</sup> Suryadi, Asep. "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek." *Jurnal Aktualita* 2, No.1 (2019): 253

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) UU MIG

<sup>5</sup> Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), 39

Merek yang notabeneanya merupakan bagian dari HKI, dalam kegiatan perdagangan, merek merupakan suatu bentuk identitas yang menggambarkan ciri khas atau jati diri dari suatu produk barang dan/atau jasa.<sup>6</sup> Merek dagang juga berperan penting dalam hal membedakan barang yang satu dengan lainnya dengan melihat asal usul serta kualitas suatu produk barang tersebut.

Dalam sistem hukum merek, suatu merek dapat diakui dan dilindungi oleh hukum setelah merek terdaftar.<sup>7</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, artinya sistem pendaftaran Merek di Indonesia menggunakan sistem pendaftaran Konstitutif. Sistem pendaftaran Konstitutif menganut prinsip pendaftaran *First to File*, yaitu pendafatar pertama sebagai yang berhak atas hak merek tersebut. Pendaftaran merek menjadi penting karena hak eksklusif bagi pemilik merek timbul dari adanya pendaftaran.

Di Indonesia sendiri, segala hal yang berkaitan dengan permohonan pendaftaran dan perlindungan hukum merupakan tugas dan kewenangan DJKI, termasuk juga merek. Suatu pendaftaran merek yang dimohonkan kepada DJKI akan melalui proses pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, dan pengumuman permohonan pendaftaran merek. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan memeriksa kesesuaian merek yang dimohonkan dengan yang disyaratkan pada ketentuan Undang-Undang, apakah merek dapat didaftarkan atau tidak, serta apakah kelengkapan formalitas dari permohonan telah lengkap atau tidak.<sup>8</sup> Sedangkan pengumuman dilakukan dengan tujuan memberi kesempatan untuk menyatakan keberatan kepada pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap permohonan merek tersebut. Apabila suatu merek telah sesuai dengan ketentuan UU dan telah lengkap berkas formalitasnya tanpa adanya pihak yang merasa keberatan, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat atas merek yang bersangkutan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Rayhan Akbar, Achmad. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian Dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim)", *Jurnal Private Law* 7 No. 1 (2019): 93

<sup>7</sup> *Opcit*, Pasal 3

<sup>8</sup> Mamahit, Jisia. "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa" *Jurnal Lex Privatum* 1, No.3 (2013), 97

<sup>9</sup> Suryadi, Asep. "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek" *Jurnal Aktualita* 2, No.1(2019): 255

Setelah terbitnya sertifikat atas kepemilikan Merek, maka timbul HKI sebagai hak privat seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Dengan dikeluarkannya sertifikat atas kepemilikan merek tersebut, maka sebagai pendaftar pertama yang sah, pemilik merek harus dilindungi haknya dan diberikan kepastian hukum bahwa pemilik tersebut adalah orang yang sah dan berhak atas penggunaan dan pemanfaatan atas merek tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>10</sup>

Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu apabila didaftarkan pertama kali, dan diverifikasi oleh DJKI melalui sertifikat kepemilikan. Namun demikian pada kenyataannya, merek yang sudah didaftarkan, masih dapat dilakukan gugatan oleh pihak lain, dan apabila dikabulkan gugatan tersebut, merek yang sudah terdaftar dapat dibatalkan atau dicabut dari DJKI. Seperti dalam kasus sengketa Merek “Crystal X” yang berdasarkan hasil Putusan MA No.7/PDT.SUS-HKI/2018/PN Smg, pada tahun 2018 hakim memutuskan untuk membatalkan merek terdaftar “Crystal X” tersebut yang termasuk kedalam golongan merek kelas 03 dengan sertifikat merek nomor: IDM000519892 atas nama CV. Crystal X (selanjutnya disebut Tergugat). Dalam kasus ini, PT. Natural Nusantara (selanjutnya disebut Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Mei 2018 dengan maksud untuk membatalkan merek terdaftar milik Tergugat karena ketika Penggugat hendak mendaftarkan merek “Natural Crystal X For Woman” pada kelas 3 ditolak oleh DJKI karena pada kelas yang sama telah terdaftar merek “Crystal-X” milik tergugat. Penggugat merasa keberatan dengan terdaftarnya merek “Crystal X” milik Tergugat karena merek “Crystal X” telah lebih dahulu digunakan dan didaftar oleh Penggugat yaitu sejak tahun 2008 namun pada kelas 10. Dengan demikian, dalam amar putusan pada Putusan MA No.7/PDT.SUS-HKI/2018/PN Smg, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan Penggugat sebagai Pemilik satu-satunya dan pemakai yang sah atas merek “Crystal X”, Menyatakan Tergugat mendaftarkan merek “Crystal X” dengan itikad tidak baik, Membatalkan merek terdaftar “Crystal

---

<sup>10</sup> Asmara, Andre, Dkk. “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar” *Syiah Kuala Law Journal* 3, No.2 (2019): 188

X” atas nama Tergugat, serta memerintahkan DJKI selaku turut Tergugat untuk mencoret Merek “Crystal X” atas nama Tergugat. Meskipun Tergugat baru mendaftarkan merek “Crystal X” tersebut pada tanggal 28 Februari 2013, sebagai pendaftar pertama, sudah seharusnya hak atas merek terdaftar milik Tergugat dilindungi dan diberikan kepastian hukum, sesuai dengan prinsip pendaftaran merek konstitutif. Merek yang sudah terdaftar sesuai dengan prinsip *First to file* dan telah melewati proses pemeriksaan dan pengumuman dalam permohonannya, ternyata masih dimungkinkan untuk dibatalkan melalui gugatan pembatalan merek, sehingga belum ada kepastian hukum bagi pendaftar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kepastian hukum merek terdaftar dalam penerapan sistem pendaftaran merek konstitutif pada sengketa merek “Crystal X”?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa Merek “Crystal X”?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penjelasan ruang lingkup penelitian yaitu untuk memberikan kejelasan mengenai pembahasan yang menjadi fokus pada penelitian ini dan menghindari perluasan masalah. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai kepastian hukum merek dagang “Crystal X” yang didaftarkan secara sah dan telah diverifikasi oleh DJKI sesuai dengan sistem pendaftaran merek konstitutif yang kemudian dibatalkan oleh hakim berdasarkan hasil Putusan MA No.7/PDT.SUS-HKI/2018/PN Smg atas gugatan yang diajukan pihak ketiga yang keberatan atas terdapatnya merek “Crystal X”. Selain itu juga akan dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang membatalkan merek terdaftar “Crystal X”

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dengan akan dilakukannya penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan asas kepastian hukum pada sistem pendaftaran merek konstitutif
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang membatalkan merek terdaftar pada sengketa merek “Crystal X”

Dalam penelitian yang hendak dilakukan penulis ini, terdapat beberapa manfaat bagi penulis maupun pembaca, yaitu:

1. Manfaat Teoris
  - a. Memberikan pemahaman bagi penulis maupun pembaca mengenai kepastian hukum dari pendaftaran merek
  - b. Memberikan pemahaman mengenai prinsip pendaftaran merek first to file dalam perspektif kepastian hukum
  - c. Memberikan kontribusi terhadap penulis lain yang hendak melakukan penulisan tentang hukum merek.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan Informasi kepada pelaku usaha yang belum mendaftarkan merek untuk segera mendaftarkan mereknya
  - b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya menghargai merek dagang guna melindungi hak pemilikinya
  - c. Memberikan masukan bagi penegak hukum mengenai kepastian hukum yang harus ditegakkan dan dijalankan secara konsisten sesuai dengan ketentuan UU yang ada