

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi saat ini, adanya pengaruh budaya, sosial menjadikan suatu kegiatan perekonomian kian berkembang pesat. Berbagai kegiatan perdagangan muncul diakibatkan atas perkembangan zaman dengan segala macam bentuk inovasi. Kegiatan perdagangan itu sendiri tidak dapat lepas kaitannya dengan merek. Merek menjadi suatu hal yang esensial dalam suatu perdagangan untuk menjadi ciri khas suatu usaha. Merek dalam kegiatan perdagangan berfungsi sebagai *product identity, mean of trade promotion, quality guarantee, dan source of origin.*<sup>1</sup> Merek merupakan nama atau simbol biasanya diasosiasikan dengan produk atau jasa. Merek bukan cuma sesuatu yang dicetak dalam produk atau kemasannya tetapi termasuk juga bagaimana konsumen mengasosiasikannya dan yang tercetak dalam benak.<sup>2</sup>

Definisi mengenai merek dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:<sup>3</sup> “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Merek sendiri menjadi suatu identitas daripada badan hukum atau orang yang menjalankan kegiatan perdagangan, dimana menjadi suatu karakteristik yang mudah diingat oleh konsumen. Dengan merek, dapat dibedakan asal muasal, kualitas dan keterjaminan orisinal (asli) atas

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, Yati, N. dan Ifrani, ‘Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia’ (2018) 25(2), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 219, 220.

<sup>2</sup> Susanto, A.B. and Wijarnako, H., *Power branding: Membangun merek unggul dan organisasi pendukungnya* (Mizan Pustaka 2004) 6.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

suatu produk atau jasa sejenis.<sup>4</sup> Oleh sebab itu sudah sewajarnya setiap merek punya daya pembeda antara satu dengan yang lainnya untuk menghindari kesulitan dalam identifikasi barang dan/atau jasa oleh konsumen.<sup>5</sup>

Meskipun merek merupakan identitas, hal ini tidak dapat terpisah dari beberapa permasalahan dimana terdapat beberapa merek dengan kemiripan yang hampir sama yang beredar dimasyarakat sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat dan konsumen atas keaslian daripada produk dari merek-merek yang bersangkutan. Merek sendiri erat kaitannya dengan hak-hak yang timbul dari Hak Kekayaan Intelektual. Istilah kekayaan intelektual berasal dari *intellectual property rights* yang artinya berupa istilah kolektif, istilah ini mencakup tiga bidang pokok yaitu ciptaan, penemuan, dan merek. Hak kekayaan intelektual (*Intellectual property rights*) diawasi di bawah naungan WIPO (*World Intellectual Property Organization*).<sup>6</sup> Hak Atas Merek termasuk kedalam lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual dikarenakan hak atas merek merupakan suatu hak untuk memakai sebuah tanda atau logo atau merek yang akan berfungsi membedakan produk dagang yang satu dengan yang lainnya.<sup>7</sup> Hubungan hak-hak atas merek yang timbul dari hak kekayaan intelektual, menjadi sangat penting sebagai perlindungan hukum, hal ini dikarenakan pembuatan dan pengembangan suatu merek atas barang dan/atau jasa tertentu menyita banyak waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit untuk mempromosikan merek tersebut agar dikenal dan punya tempat di pasarannya.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum atas merek ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:<sup>9</sup> “hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. Pasal ini merupakan wujud daripada implementasi prinsip “*first to file*”. Salah

---

<sup>4</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (PT Raja Grafindo Persada 2006) 329.

<sup>5</sup> Sherli Ayuna P., Tasya Safiranita R. dan Hazar K., ‘Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Sephora atas Dasar Persamaan pada Pokoknya Berdasarkan HIR dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek’ (2019) 4(2) Jurnal Hukum Positum 57, 58.

<sup>6</sup> Adi Sumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*. (Akademik Presindo 1990) 1.

<sup>7</sup> Rizal Nugraha dan Hana Krisnamurti, ‘Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis’ (2019) 18(2) Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 97, 98.

<sup>8</sup> Andre Asmara, Sri Walny R.. dan Sanusi Bintang, ‘Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar’ (2019) 3(2) Syiah Kuala Law Journal 184, 186.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

satu contoh dalam penerapan prinsip “*first to file*” dalam suatu sengketa hak merek terdapat dalam putusan No. 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Sengketa yang terjadi antara Ruben Samuel Onsu melawan Yangcent serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Proses sengketa yang dilakukan dalam proses litigasi ini menyangkut tentang sengketa penggunaan nama merek yang didasarkan pada prinsip “*first to file*” dan dikaitkan dengan adanya persamaan pada pokoknya. Objek yang merupakan merek dengan penggunaan kata lain sebagai unsur pembeda yaitu kata “BENSU” ini memberikan indikasi bahwa kata lain tersebut yang digunakan sebagai unsur pembeda terdapat persamaan antara pemilik merek terdaftar sebagai tergugat dan penggugat yang memberikan klaim atas merek tersebut dengan dalih sudah lebih dulu mendaftarkan.

Berdasarkan uraian diatas, hal yang menarik untuk dilakukan kajian adalah terkait prinsip “*first to file*” sebagai perlindungan hukum pendaftaran merek paling kuat dalam adanya sengketa untuk melakukan pembatalan atas suatu merek dengan dasar persamaan pada pokoknya dalam studi putusan No. 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai prinsip “*first to file*” yang menjadi suatu pondasi kokoh hukum atas merek yang sudah terdaftar sehingga akan memungkinkan untuk melihat merek yang disengketakan dapat mengesampingkan gugatan Persamaan pada Pokoknya atas merek tersebut.

## **I.2. RUMUSAN MASALAH**

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, merupakan dasar dalam permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Adapun Permasalahan yang akan dijadikan topic pembahasan adalah:

1. Bagaimana prinsip “*first to file*” mengesampingkan Persamaan pada Pokoknya kepada merek yang terdaftar (Studi Putusan No. 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim atas merek yang sudah terdaftar (*first to file*) berkaitan dengan Persamaan pada Pokoknya (Studi Putusan No. 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020)?

### **I.3. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Suatu penelitian yang dilakukan tidak mungkin akan meneliti semua permasalahan yang diteliti pada bidang penelitian. Oleh karena itu perlu dibatasi bidang yang ada kaitannya dengan penelitian untuk menghindari kekaburan dari pembahasan yang menyimpang dari tujuan, yaitu hukum hak merek, khususnya mengenai pengaturan hukum atas merek yang sudah didaftarkan berdasarkan prinsip "*first to file*" dan Persamaan pada Pokoknya dan pertimbangan hakim atas suatu merek yang sudah terdaftar (*First to File*) apabila dihadapkan pada persoalan Persamaan pada Pokoknya.

### **I.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis pada saat penelitian ini selesai, yaitu:

1. Mengetahui prinsip "*first to file*" dapat mengesampingkan Persamaan pada Pokoknya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Mengetahui pertimbangan hakim atas merek yang sudah terdaftar (*first to file*) dalam kaitan dengan Persamaan pada Pokoknya.

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini, antara lain:

#### a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- a. Memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Bisnis mengenai Hak Atas Merek dalam perdagangan yang sudah didaftarkan dan memberikan suatu perlindungan hukum secara pasti.
- b. Sebagai rujukan untuk digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hak atas merek berdasarkan prinsip "*first to file*".

b) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang aturan hukum atas hak merek dan perlindungan hukum yang didapat terhadap pemegang hak merek yang sudah terdaftar tersebut.

b. Bagi masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta solusi yang dapat dilakukan apabila mengalami masalah atas pembatalan merek dengan dasar Pendaftaran Lebih Dulu atau "*first to file*" dan adanya unsur Persamaan pada Pokoknya serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak merek dan mendaftarkan merek.