

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam kajian hukum perdata karena beberapa aspek hukum merupakan aspek hukum privat. Hukum privat memahami hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang dan menekankan kepentingan pribadi.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya. Jika kita telusuri lebih jauh, kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari objek, yaitu objek inmaterial. Benda dalam ruang lingkup hukum perdata dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, salah satunya adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Dalam hal ini kita dapat melihat pembatasan benda dalam pasal 499 BW, yang mengatur: Menurut pengertian undang-undang, yang disebut benda itu adalah segala kebaikan dan segala hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Untuk pasal ini, Mahathir kemudian mengusulkan bahwa jika diperlukan ungkapan lain dari pasal ini, maka dapat disarikan kalimat berikut: Yang dapat menjadi obyek hak milik adalah obyeknya, dan obyeknya meliputi barang dan hak.¹

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan Mahadi, barang-barang yang dimaksud dalam Pasal 499 BW adalah benda kebendaan, sedangkan hak adalah benda nonmateri. Uraian ini sesuai dengan klasifikasi benda berdasarkan pasal 503 BW, yaitu setiap benda berwujud atau tidak berwujud. Intinya adalah untuk membagi objek menjadi berwujud dan tidak berwujud.²

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 11.

² OK. Saidin, Op. Cit., hlm. 12.

HKI adalah kekayaan manusia. Memang tidak nyata, tetapi memang memainkan peran penting dalam kemajuan peradaban manusia. Perlindungan hukum negara terhadap hak atas kekayaan intelektual dibuat bertujuan merangsang minat pencipta, penemu, perancang dan pemulia, agar dapat lebih aktif menciptakan karya intelektual baru untuk kepentingan masyarakat. Secara garis besar, hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak milik industri meliputi paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman yang dilindungi.³

Kekayaan intelektual kini telah menjadi masalah global, terutama di negara-negara maju yang mengeksport sejumlah besar produk industri kreatif berbasis kekayaan intelektual. Menurut Hayyanul Haq, teori yang menjadi dasar perkembangan kekayaan intelektual berasal dari teori John Locke. Ajaran utamanya adalah sebagai berikut: 1) Tuhan menciptakan seluruh alam semesta untuk semua orang; 2) Tuhan menciptakan manusia, dan dia memiliki semua Potensi yang melekat, mampu bertahan (melindungi dirinya sendiri); 3) Setiap orang berhak mencampuri alam untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya; 4) Setiap orang berhak memperoleh hasil dari setiap interaksi interpersonal yang ada.; 5) hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun; 6) setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.

Kekayaan intelektual kini telah menjadi isu global, terutama di negara-negara maju yang mengeksport sejumlah besar produk industri kreatif berbasis kekayaan intelektual. Menurut Hayyanul Haq, teori yang menjadi dasar perkembangan kekayaan intelektual berasal dari teori John Locke, yang inti ajarannya adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Tuhan menciptakan seluruh alam semesta untuk seluruh umat manusia;

³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 6.

⁴ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Jakarta Selatan : Rabbani Press, 2011, hlm. 168.

- 2) Tuhan menciptakan manusia, dan dia memiliki semua Potensi bawaan, mampu bertahan (melindungi diri);
- 3) Setiap orang berhak mencampuri alam untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya;
- 4) Setiap orang berhak memperoleh hasil dari setiap interaksi interpersonal yang ada;
- 5) Tidak ada yang dapat memberikan atau mencabut hak individu;
- 6) Setiap orang harus menghormati hak ini sebagai hak individu.

Hubungan Indonesia dengan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang telah menjadi perhatian dunia tidak dapat diurungkan. Indonesia bahkan telah berpartisipasi dalam perjanjian internasional terkait hak kekayaan intelektual. Mau tidak mau, Indonesia harus ikut meratifikasi perjanjian tersebut agar negara saya tidak terisolasi dalam bidang perdagangan antar negara. Atas dasar ini, Indonesia kemudian memberlakukan undang-undang tentang kekayaan intelektual.

Merek yang terdaftar sebagai kekayaan intelektual pada dasarnya adalah tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber barang dan jasa (origin mark) suatu perusahaan dan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan pionir dalam perdagangan barang dan jasa. Melalui branding, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan mutu (quality assurance) terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan, serta terhindar dari persaingan tidak sehat dari pengusaha lain yang berusaha memanfaatkan reputasi. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (marketing and advertising media) memberikan konsumen tingkat informasi tertentu tentang barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha.⁵

Salah satu perkembangan nyata yang mendapat banyak perhatian dalam beberapa dekade terakhir dan akan terus berlanjut ke masa depan adalah meningkatnya arus globalisasi dalam masyarakat, ekonomi, budaya, dan bidang

⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakart, Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 3.

kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menyebabkan peningkatan pesat dalam kegiatan sektor bisnis, bahkan dunia dipandang sebagai pasar bersama. Hanya dengan lingkungan bisnis yang kompetitif dan sehat, era perdagangan global dapat dipertahankan. Merek memegang peranan yang sangat penting dan membutuhkan sistem monitoring.

Sebaliknya untuk pertimbangan lain, di Amerika Serikat, merek dagang harus didaftarkan dengan itikad baik atau itikad baik, tetapi tujuan itikad baik tidak disebutkan. Proses pendaftaran merek dagang terlebih dahulu mengajukan aplikasi, dan kemudian Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) dan pengacara melakukan pemeriksaan substantif. Dalam proses ini dilakukan dengan pemeriksaan kesamaan antara merek terdaftar dengan merek lain dan pemeriksaan administratif.

Jika merek yang diajukan oleh pemohon telah lulus pemeriksaan substantif. Merek dagang tersebut kemudian akan diterbitkan selama 30 hari, setelah itu pemohon akan menerima surat persetujuan dari Kantor Paten dan Merek Dagang AS. Pemohon kemudian melengkapi surat yang berisi pernyataan penggunaan (SoU) untuk melihat apakah pendaftaran tersebut berbahaya. Setelah SoU lulus peninjauan, pendaftaran merek dagang akan selesai.⁶

Di Singapura, pendaftaran merek relatif mudah. Ada empat proses, yaitu: (1) aplikasi; (2) pemeriksaan; (3) generalisasi; (4) sertifikasi. Namun, dibandingkan dengan Indonesia dan Amerika Serikat, periode pengumuman hanya 30 hari. Di bawah hukum Singapura, periode iklan adalah 60 hari, tergantung pada apakah merek dagang memiliki keluhan tentang artian buruk (*bad faith*).⁷

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas dasar perjanjian internasional Indonesia yang telah diratifikasi serta pengalaman dalam penyelenggaraan pengelolaan merek, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Merek, Undang-Undang Nomor 10. Nomor 19 Tahun 1992 (

⁶ Anonim, <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-process#step6> diakses 11 April 2021.

⁷ Anonim, <https://www.ipos.gov.sg/protecting-your-ideas/trade-mark/application-process> 12 April 2021.

Nasional Lembaran Negara Nomor 81 Tahun 1992), diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Nomor 19 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31). Tidak dengan hukum. Keputusan No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menciptakan pengaturan merek dalam satu teks, yang memudahkan penggunaannya oleh masyarakat. Dalam keadaan ini, ketentuan undang-undang merek yang lama tidak berubah substansinya dan ditulis ulang dalam UU No. 15 Tahun 2001.⁸

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG) merupakan penyempurnaan dari undang-undang merek saat ini, yang menegaskan bahwa jika terjadi sengketa merek terdaftar, dapat diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga.

Tanda pembeda pada produk atau jasa perusahaan dan tanda pembeda perusahaan lain, sebagai tanda pembeda, tanda dalam klasifikasi produk atau jasa tidak boleh serupa secara keseluruhan dan sifatnya. Dalam prakteknya terdapat banyak pelanggaran merek dagang, seperti kesamaan antara merek dagang dengan merek lain, serta bentuk dan elemen dari merek itu sendiri. Pada dasarnya, merek dagang perlu didaftarkan. Sistem pengelolaan merek menjadi sangat penting karena hak merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan merek tersebut, sehingga merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pendaftaran sangat penting bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek (cap, simbol, lambing dan lain sebagainya), tentunya kualitas dan keamanan konsumen.⁹ Merek tidak terdaftar adalah merek yang bertentangan dengan martabat dan ketertiban umum, tanda yang tidak memiliki ciri khas, tanda atau perkataan masyarakat, merupakan informasi atau berkaitan dengan produk atau jasa yang akan didaftarkan. Setiap individu atau badan hukum yang ingin menggunakan merek harus memenuhi persyaratan mutlak merek, yaitu merek

⁸ Ardian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009. hlm. 91.

⁹ Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 79.

harus memiliki kekhasan yang cukup. Sebagai identitas merek, merek mengacu pada kualitas (kualitas) dan harga produk atau jasa yang dibentuk oleh pemiliknya.¹⁰

Pengertian merek dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian merek, yaitu merek adalah susunan gambar, nama, kata, huruf pembeda, angka. dan warna atau kombinasi dari unsur-unsur, yang digunakan dalam kegiatan komersial barang atau jasa.

Di dalam merek dikenal suatu prinsip yaitu first-to-file, prinsip memberikan hak eksklusif terdapat dalam suatu merek yang telah lebih dahulu didaftarkan atau dilakukan permohonan pendaftarannya akan menggunakan dan memilikinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu, "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada lain yang menggunakannya".

Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan jelas mengatur bahwa pendaftaran pertama (First to File), yang menyatakan bahwa " Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar".

Banyaknya pembajakan terhadap merek-merek ternama tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian, bukan hanya pengalaman pemilik merek itu sendiri, tetapi juga merupakan mekanisme kontrol berupa metode atau mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara khusus mengatur penyelesaian sengketa merek.

¹⁰ Ok Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 330.

Dengan kata lain, logo yang digunakan harus cukup untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang dengan produk yang dihasilkan oleh orang lain.¹¹

Dalam prakteknya dalam pembahasan kali ini, terdapat merek dagang yang diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal HKI meskipun merek yang didaftarkan sudah di daftarkan oleh pihak lainnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang Asas First to File.

Dalam prakteknya, dalam pembahasan ini, beberapa merek telah diterima untuk didaftarkan oleh Badan Kekayaan Intelektual Negara, meskipun merek tersebut telah didaftarkan oleh pihak lain, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 5 dan pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang prinsip pemohon pertama.

Seperti contoh dalam kasus Ruben Samuel Onsu yang memiliki Merek Geprek Benu tanggal Pendaftaran 07 Juni 2018 dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujjono yang memiliki merek I Am Geprek Benu tanggal Pendaftaran 24 Mei 2019. Adapun yang terjadi dalam kasus kali ini adalah apabila kita membenturkan tanggal Pendaftaran dengan Asas First to File untuk merek “BENSU” maka sudah sangat jelas Pihak RSO yang memiliki Merek Geprek Benu adalah pemenang dari perkara tersebut. Namun dalam realitanya dalam Pokok Perkara Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst Menolak Gugatan Penggugat RSO untuk seluruhnya. Dari hasil analisis penulis terhadap Putusan tersebut ternyata sebelumnya terdapat perjanjian antara PT. AGBS dengan RSO untuk pihak RSO menjadi Brand Ambassador dengan kesepakatan RSO mendapatkan uang pembagian hasil usaha (*Golden Share*).

Dari hasil perjanjian itulah mulai terjadi itikad tidak baik yang dilakukan oleh Pihak RSO dengan membuat restoran yang menyerupai I Am Geprek Benu yang dinamai Geprek Benu.

¹¹ Ok Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 67.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam suatu penelitian hukum mengenai penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG). Adapun judul penulisan hukum ini adalah ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT ASAS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA PENDAFTARAN MEREK STUDI KASUS ANTARA RSO MELAWAN PT. AGBS (KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST).

I.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Hakim memutus perkara antara pihak RSO dan PT. AGBS ?
2. Mengapa Hakim megedepankan Asas Itikad Tidak Baik dalam memutuskan antara Pihak RSO dan PT. AGBS ?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui landasan peraturan apa yang di pakai oleh Hakim dalam memutuskan perkara antara pihak RSO dan PT. AGBS dalam Putusannya.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah perjanjian kerjasama brand ambassador antara kedua pihak menimbulkan tindakan yang berujung itikad tidak baik.

I.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

Tio Lucito, 2021

ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT ASAS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA PENDAFTARAN MEREK ANTARA RSO MELAWAN PT. AGBS. (Kajian Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN Niaga JKT.PST)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

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

1. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, memahami kasus-kasus merek yang sering terjadi, dan memahami keputusan yang diambil hakim dalam memutus perkara dalam segala aspek yang relevan. Sebagaimana yang di atur dalam prinsip kebebasan Hakim dalam memutuskan suatu perkara;

2. Teoritis

Teori Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis kepada lembaga Universitas Pendidikan Nasional berupa sumbangan ideologis bagi perkembangan ilmu-ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan merek dan dapat secara jelas menyatakan tentang hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemegang hak atas merek yang mendaftarkan mereknya.

I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kajian teoritis Posner melibatkan latar belakang hakim dan serangkaian proses peradilan yang membebani para pihak melawan hukum. Berdasarkan teori hukum Posner, penelitian berikut berfokus pada indikator kepatuhan model pengawasan hukum yang diukur dengan analisis hukum dan ekonomi.

Richard A. Posner menyatakan bahwa ada banyak teori positif (yaitu deskriptif yang berbeda dari normatif) tentang perilaku pengadilan (*judicial behavior*). Posner mengajukan teori-teori yang lebih rumit, meliputi: (1) sikap, (2) strategi, (3) sosiologi, (4) psikologi, (5) ekonomi, (6) organisasi, (7) pragmatik, (8) fenomenologi dan (9) legalis.

Semua teori memiliki nilai dan manfaat yang dimasukkan ke dalam teori Posner tentang putusan pengadilan. Posner sendiri membuat sebuah

teori, yang disebutnya “*a positive decision theory of judging*” teori penilaian putusan yang positif.¹²

Teori Posner bertujuan untuk mengulang dan menyempurnakan teori yang ada, yaitu teori persuasif, terpadu, realistis, dan kompromi tentang bagaimana hakim mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang tidak sering. Posner memandang tindakan pengadilan sebagai “*open area*” yang memungkinkan hakim menjadi pembuat undang-undang. Teori Posner didasarkan pada karakteristik pengadilan Amerika. Namun secara teori tetap memiliki arti guna, sekaligus pembuktian keasliannya di laboratorium hukum yang terdapat di Indonesia. Urgensi pengujian ini semakin lengkap, apalagi didasarkan pada pertimbangan hakim terhadap bantuan hukum, yang tentunya membentuk proses dan konstruksi tersendiri dalam dinamika proses peradilan.

Sebagai paham *normative directive*, menurut Posner hukum bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menggunakan analisis dalam maksimalisasi kekayaan sosial untuk menemukan sintesis dari teorinya. Melalui penelitian dalam bukunya yang berjudul “*Frontiers of Legal Theory*”, Posner mengkaji aspek-aspek heuristik dan deskriptif dari analisis ekonomi hukum. Aspek heuristik ingin menguji kesatuan antara doktrin hukum dan institusi hukum. Aspek deskriptif mencoba menemukan logika ekonomi yang mempengaruhi doktrin dan sistem hukum untuk menyebabkan perubahan hukum.¹³

Konstruksi Posner bertujuan untuk memulai kembali dan menyempurnakan teori-teori yang sudah ada yaitu, teori yang meyakinkan, terpadu, realistis, dan tepat tentang bagaimana hakim membuat keputusan dalam kasus-kasus yang tidak rutin.

Posner melihat tindakan pengadilan sebagai “*open area*”, area di mana hakim menjadi legislator (*judge is a legislator*).¹⁴ Teori Posner didasarkan pada karakteristik penilaian Amerika. Namun, secara teori

¹² Richard A. Posner, *How Judges Think* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), hlm. 19

¹³ Richard A. Posner, *Frontiers of Legal Theory* (USA: Harvard University Press, 1994) hlm 20.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

masih berguna, kecuali untuk menguji keakuratannya lebih lanjut di "laboratorium" hukum seperti di Indonesia. Urgensi pembuktian semacam ini lebih lengkap, terutama berdasarkan pertimbangan hakim tentang bantuan hukum, yang tentu saja membentuk alur dan struktur tersendiri dalam dinamika prosedur peradilan.

Di bidang sempit ekonomi, sebagai pendukung arahan normatif, Posner percaya bahwa hukum harus meningkatkan efisiensi dan menggunakan analisis maksimalisasi kekayaan sosial untuk mencari sintesis dari kajian teori hukumnya dalam buku yang berjudul "*Frontiers of Legal Theory*", Posner mengkaji aspek heuristik dan deskriptif analisis ekonomi hukum. Aspek heuristik ingin menguji kesatuan antara doktrin hukum dan sistem hukum. logika yang mempengaruhi doktrin dan sistem hukum untuk menyebabkan perubahan hukum.

Mengenai upaya menemukan aspek deskriptif logika ekonomi yang mempengaruhi doktrin dan sistem hukum menyebabkan perubahan hukum, ternyata ujungnya juga dapat ditemukan dalam visi Posner.

Dari perspektif inilah Posner berharap dapat menggunakan kebijaksanaan untuk memutuskan kasus dialektika berskala besar yang melibatkan aparat penegak hukum dan pakar hukum lainnya dalam suasana persidangan yang tercerahkan. Oleh karena itu, kasus tersebut harus diberi penjelasan dan bahkan ditinjau kembali, yang tidak hanya dari perspektif hukum praktis atau teori legal *an sich*, tetapi juga harus mempertimbangkan semua aspek selain hukum.¹⁵

Suatu merek terdaftar sebagai kekayaan intelektual, selain nilai ekonomis tinggi yang terkandung dalam merek itu sendiri, begitu merek tersebut terkenal, memiliki nilai tinggi bagi pemiliknya. Menurut teori hukum Dahn, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya, termasuk manfaat yang dihasilkan oleh kecerdasannya.¹⁶

¹⁵ Richard A. Posner, "A Conversation With Judge Richard A. Posner (interview)," *Duke Law Journal* Vol. 58, hlm. 1809–1810.

¹⁶ Effendi Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Inrlonesia Dan Arnerik*, FFakultas Hukum Pasca Sdana UI, hlm. 16.

Kekayaan intelektual dinyatakan sebagai hak, yang bersifat pribadi, dan inilah alasan gagasan untuk melindunginya. Semua karya manusia harus dihormati dan layak, sehingga hak atas kekayaan intelektual didasarkan pada hak milik dalam arti umum, yaitu hak milik sebagai hak asasi manusia.¹⁷

Selain itu, merek juga menjamin nilai atau kualitas barang dan jasa terkait. Ini bukan hanya tantangan bagi produsen yang memiliki merek dagang, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan kualitas produk kepada konsumen. Merek juga dapat digunakan sebagai alat promosi (trade promotion tool) dan papan reklame bagi produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa terkait.¹⁸

Selain itu, merek juga dapat berperan dalam merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak.¹⁹

Dari beberapa uraian di atas, terlihat bahwa merek penting bagi produsen dan konsumen, dan juga penting bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi peniruan atau peniruan merek, maka akan mempengaruhi persaingan usaha tidak sehat, menimbulkan kekacauan atau kekacauan, dan mempengaruhi investor, yaitu investor tidak mau berinvestasi sehingga menyebabkan resesi ekonomi nasional.

Upaya pengendalian keberadaan merek di bidang perdagangan barang dan jasa adalah pendaftaran merek. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa merek tidak dapat diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan dengan itikad tidak baik oleh pemohon.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa informasi merek tidak dapat didaftarkan, yaitu jika mengandung salah satu unsur berikut;

¹⁷ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah. Hak Milik Zntelekfual Sejmah Teori dan Prateknya di Indonesia. PT. Cita Aditya Bakti. Bandung.2003, hlm. 171.

¹⁸ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, Op. Cit., hlm. 171.

¹⁹ *Ibid.*

- 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Tidak memiliki daya pembeda;
- 3) Telah menjadi milik umum;
- 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendak.

Asas penerimaan pendaftaran merek (*First to File*) adalah berlaku terlebih dahulu, yaitu mereka yang mendaftarkan terlebih dahulu dapat menerima merek terdaftar tanpa mempersoalkan apakah pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial.²⁰

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016 juga menegaskan kembali hal tersebut, yang mengatur bahwa hak merek hanya dapat diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Merek Umum suatu negara. Jangka waktu ketika merek dagang digunakan oleh diri sendiri atau pihak lain diizinkan untuk menggunakan merek dagang.

Dalam perkembangannya, merek produk atau jasa juga akan menemui masalah seperti penyimpangan, seperti kesamaan merek pada intinya dan secara keseluruhan, yang menyebabkan konsumen disesatkan oleh merek tersebut. Menurut Pasal 61 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan meminta larangan atau pembatalan pendaftaran merek. Pembatalan pendaftaran merek dari Daftar Merek Umum dapat dilakukan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Negara sendiri atau atas permintaan pemilik merek yang bersangkutan.²¹

Pencabutan pendaftaran merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan yaitu Kejaksaan, yayasan/lembaga departemen konsumen, majelis organisasi keagamaan dan merek terkenal serta pemilik merek yang tidak terdaftar, mereka dapat mengajukan permohonan setelah

²⁰ Achmad Zen Pwba, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : Parca TRLPs, 2005, hal 150.

²¹ Muhammad Djumhana & Djubaedillah, *op.cit.*, hlm. 195.

mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.²²

Dalam hal penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur dalam Pasal 76 yaitu upaya bagi pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Berkenaan dengan penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merek dan indikasi geografis, Pasal 76 mengatur yaitu upaya pemilik merek terdaftar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan penghentian segala tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek. merek dagang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menjeelaskan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang ingin atau akan dipelajari. Konsep bukanlah gejala untuk dipelajari, melainkan abstraksi dari fenomena tersebut. Fenomena itu sendiri sering disebut fakta, dan konsep adalah gambaran hubungan dalam fakta dan konsep itupun harus mengandung makna. Apa yang disebarkan manusia namun tidak mengandung informasi/makna apa pun kepada orang lain tidak dapat disebut suatu konsep.²³

Dilihat dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, ada beberapa konsep dasar yang akan dijelaskan:

- 1) Proses pendaftaran merek terdiri dari pengisian formulir yang disediakan dalam bahasa Indonesia dan dibuat 4 (empat) rangkap untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek. Pemohon harus melampirkan: Surat pernyataan ditanda tangani oleh pemohon bukan kuasa hukumnya lalu diberikan kertas bermeterai cukup, menunjukkan bahwa merek yang diminta adalah milik pemohon.

²² *Ibid*, hlm. 197.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 36.

- 2) Pembatalan merek adalah pembatalan terhadap merek dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat material suatu merek.
- 3) Merek terdaftar adalah tanda yang dikenalkan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal yang sudah didaftar atau dicatat
- 4) Merek tidak terdaftar adalah tanda yang dikenalkan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal yang tidak dicatat.
- 5) Itikad baik dalam merek adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
- 6) Itikad tidak baik dalam merek adalah pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan kebingungan yang nyata yang menyesatkan masyarakat konsumen yang mengandung unsur membonceng ketenaran merek milik orang lain.
- 7) Pendaftaran merek adalah pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam daftar mengenai tanda yang dikenalkan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal.
- 8) First to file adalah hak eksklusif sebagai merek yang lebih dahulu didaftar atau dilakukan permohonan pendaftarannya untuk menggunakannya.
- 9) Brand Ambassador adalah seseorang yang mempromosikan brand dan produknya ke jaringan mereka dengan tujuan meningkatkan brand awareness dan mendorong penjualan.
- 10) DITJEN HKI adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual instansi untuk pendaftaran Merek.
- 11) Pemohon adalah subjek hukum yang sedang mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

- 12) RSO adalah Ruben Samuel Onsu pihak dalam perkara yang dibahas.
- 13) PT. AGBS adalah Perseroan Terbatas Ayam Geprek Benny Sujono pihak dalam perkara yang dibahas.
- 14) BENSU adalah merek yang diperebutkan oleh para pihak dalam perkara yang dibahas.
- 15) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst adalah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang masalah pelanggaran merek.

I.6. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pertama ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan secara praktis, kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab kedua berisikan tentang uraian mengenai tinjauan teoritis tentang hukum kekayaan intelektual. kemudian penjelasan mengenai merek dan pendaftaran merek. Selanjutnya membahas mengenai tinjauan terkait apa sajakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisikan tentang penjelasan terkait metode penelitian yang terdapat dalam penulisan yang dibuat, diantaranya membahas tentang

metode pendekatan yang digunakan, spesifikasi dari penelitian dan metode pengumpulan data yang dipakai.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas mengenai penyebab terjadinya putusan hakim yang mengedepankan prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan melihat seluruh aspek yang berhubungan atau terkait dan itikad tidak baik yang dimiliki oleh salah satu pihak untuk pendaftaran suatu merek sehingga hakim mengenyampingkan asas first to file dalam putusannya dan mengedepankan asas itikad tidak baik.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang dari kesimpulan ini akan diberikan saran-saran yang diperlukan guna perkembangan hukum hak kekayaan intelektual menurut penulis.