

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum berupa hak ekonomis atas aktivitas intelektual seorang pencipta yang menghasilkan karya dari kemampuannya di bidang industri dan seni dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual/ *Intellectual Property Rights*. *Personality theory* yang dikemukakan oleh Friedrich Hegel memaknai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah manifestasi dari kerja intelektual seseorang yang layak diberikan pengakuan hak moral (*moral rights*) maupun insentif.¹

Secara umum, hak kekayaan intelektual dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri atau *industrial property rights* yang melindungi hal-hal seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Ketika Belanda pertama kali mendirikan koloni di Indonesia pada tahun 1844, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta, yang semuanya melindungi kekayaan intelektual.

Dengan memodernisasi aturan dan ketentuan seputar HKI, yaitu melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan UU Merek kolonial Belanda, sehingga pada saat itu masyarakat dapat terlindungi dari produk palsu.² Undang-Undang Hak Cipta tahun 1981 dan Undang-Undang Paten tahun 1989 juga mengakomodir kekayaan intelektual. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001, dan Undang-Undang Merek Dagang No. 15 Tahun 2001, sebagaimana diperbarui oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) adalah peraturan yang telah dimodifikasi dan diberlakukan guna menyempurnakan aturan-aturan mengenai merek.

¹ Sudjana, 2019, "*Istilah, Pengertian, dan Ruang Lingkup, Prinsip dan Teori Perlindungan*", Alfabeta, Bandung.

² Gossain Jotyka dan I Gusti Ketut Riski Suputra, 2021, "*Prosedur Pendaftaran dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*", Ganesha Law Review, Vol. 3 No. 2, <https://doi.org/10.23887/blr.v3i2.447>.

Persaingan usaha yang semakin kompetitif mendorong pelaku usaha melakukan kepentingannya dengan melindungi kekayaan intelektual berupa merek. Merek adalah simbol pembeda yang digunakan baik berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, maupun kombinasi unsur berfungsi untuk menilai perbedaan barang dan jasa yang diproduksi, tidak hanya oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.³

Merek adalah hal yang kecil namun bernilai besar. Pentingnya akan terdaftarnya sebuah merek seringkali terabaikan oleh para pelaku usaha. Padahal, merek tidak hanya sebagai identitas bagi pemilik merek, melainkan sebagai aset perusahaan dan sumber pendapatan yang memiliki manfaat moral dan ekonomis berupa hasil keuntungan bagi pemilik merek.⁴ Diakui atau terdaftarnya suatu merek menjadi sebuah *branding* dan meminimalisir terjadinya pelanggaran hak atas merek.

Berlakunya sistem pendaftaran konstitutif mewajibkan pemilik merek untuk melakukan pendaftaran guna memperoleh perlindungan hukum.⁵ Sistem pendaftaran *first to file* dimaksudkan bahwa pendaftar pertama mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut DJKI). Apabila pemohon beritikad baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU MIG, maka pemohon tersebut berhak sebagai pemilik atas merek tersebut baik menggunakannya sendiri maupun memberikan lisensi kepada pihak lain, dibuktikan adanya sertifikasi kepemilikan merek.⁶

Adanya sertifikat sebagai bukti kepemilikan merek belum mampu menutup terjadinya penyalahgunaan merek oleh pihak yang melakukan *bad faith* dengan maksud meniru, melakukan imitasi, atau mendompleng ketenaran terhadap merek lain sehingga berakibat pada pembatalan dan/atau penghapusan merek.

³ Pemerintah RI, 2016, "*Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*", 2016, Sekretariat Negara, Jakarta.

⁴ Chandra Gita Dewi, 2019, "*Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*", Deepublish", Yogyakarta, hlm. 2–3.

⁵ Kemenkumham, 2019, "*Merek dan Indikasi Geografis Tentang Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis Serta Pelindungannya*", Kemenkumham RI, Jakarta.

⁶ Khoirul Hidayah, 2017, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Setara Press, Malang.

Ketentuan Pasal 1 angka UU MIG, menyatakan hak eksklusif diberikan oleh negara kepada pemegang merek yang telah terdaftar dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, termasuk kemampuan untuk menggunakan merek atau memberi wewenang kepada orang lain untuk menggunakannya. Emmy Yuhassarie mengemukakan dua (teori) guna menilai persamaan suatu merek, pertama teori *holistic approach* yang menilai merek sebagai satu kesatuan, secara bunyi, arti, ejaan, serta tampilan. Kedua, *dominancy theory* yang menitikberatkan pada unsur dominan yang paling menonjol pada suatu merek.⁷

Perundang-undangan memberikan payung hukum terhadap merek terkenal sebagaimana diakomodir dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, yang memberikan interpretasi terhadap Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) dan Perjanjian TRIPs. Sebuah merek dianggap terkenal jika merek tersebut, (i) tingginya pengetahuan masyarakat akan merek tersebut, (ii) merek tersebut memiliki reputasi yang kuat dan tersebar luas, (iii) merek tersebut telah diinvestasikan secara internasional bersama dengan bukti pendaftaran merek di yurisdiksi yang relevan secara internasional, dan (iv) hasil survei oleh lembaga yang tidak memihak dan menunjukkan bahwa merek tersebut terkenal.⁸

Kerap kali pelanggaran merek terjadi ketika pihak ketiga menggunakan merek dagang atau jasa terdaftar tanpa adanya lisensi dengan niat membonceng (*bad faith*), kelalaian konsultan HKI dan/atau pejabat DJKI (pemeriksa merek) dalam menilai dan mengabulkan permohonan pendaftaran merek. Sekali pun sebenarnya suatu merek mengandung persamaan pada pokoknya, baik secara sebagian atau seluruhnya dengan merek terdaftar.

Menentukan adanya seberapa mirip dua merek satu sama lain dapat ditinjau dari persamaan pengucapan, bunyi, penulisan, penempatan, bentuk, atau kombinasi unsur terkait. Parameter lain dapat digunakan juga dengan melihat asas itikad baik dan faktor-faktor yang diklasifikasikan sebagai kesamaan, seperti bunyi ucapan yang menimbulkan kesamaan dengan merek yang terdaftar sebelumnya dan merek terkenal (seperti dalam kasus Eiger).

⁷Emmy Yuhassarie, 2005, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*", Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

⁸Pemerintah RI, 2016, "*Pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*", Sekretariat Negara, Jakarta.

Ronny Lukito selaku *Chief Executive Officer* (CEO) PT EigerIndo MPI menemukan adanya merek Eiger terdaftar yang telah resmi terdaftar lebih dahulu, memiliki persamaan dengan merek Eiger miliknya. Namun merek Eiger milik Budiman Tjoh tersebut tidak melakukan produksi barang untuk diperdagangkan. Ronny Lukito mengklaim dirinya sebagai pemilik terkenal yang dibuktikan dengan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek di luar negeri meliputi Brazil, Chile, Ekuador, Hong Kong, Jerman, Spanyol, dan sebagainya merasa adanya pemboncengan terhadap mereknya.

Penggugat aktif mengembangkan merek Eiger baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ronny Lukito mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek Eiger di kelas 25 milik Budiman Tjoh dan melakukan permohonan pada DJKI untuk membatalkan merek Eiger milik Budiman Tjoh. Dalam amar putusannya, Pengadilan Niaga memutuskan untuk menolak eksepsi Budiman Tjoh dan Direktorat Jenderal HKI, berpihak pada penggugat seluruhnya dan memutuskan bahwa Ronny Lukito selaku penggugat telah menunjukkan itikad baik dalam mengajukan pendaftaran merek.

Dalam amar putusannya, Pengadilan Niaga memutuskan untuk menolak eksepsi Budiman Tjoh dan Direktorat Jenderal HKI, mengabulkan seluruhnya gugatan Ronny Lukito yang beritikad baik. Dalam perkara Nomor 375K/Pdt.Sus.HKI/2020 diajukan oleh Budiman Tjoh yang mengajukan upaya hukum kasasi dengan memohon Majelis Hakim untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara No. 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam sengketa merek ini, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual membatalkan merek "EIGER" milik Budiman Tjoh setelah Majelis Hakim kasasi menolak permohonannya. Keberatannya atas putusan Hakim tersebut, Budiman Tjoh (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) mengajukan peninjauan kembali dan Hakim mengabulkan peninjauan kembali Budiman Tjoh serta membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 375K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Berlandaskan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali mengesampingkan merek terkenal dalam peninjauan kembali perkara Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Selanjutnya, bagaimana penerapan sistem pendaftaran merek dagang

yang memberikan keadilan hukum bagi pemegang merek terkenal dengan gelar "merek terkenal". Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan penelitian Skripsi dengan judul: **Asas Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Pertama (*First to File*) Atas Pendaftaran Merek Terkenal (Studi Putusan Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021).**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian hal di atas, permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali mengesampingkan Merek Terkenal dalam Putusan Perkara Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021?
2. Bagaimana pelaksanaan Sistem Pendaftaran Merek yang memberikan Keadilan Hukum bagi Pemegang Merek Terkenal?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada merek dagang "EIGER" dan merupakan studi kasus Putusan Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, Putusan Nomor 375K/Pdt.Sus.HKI/2020, dan Putusan No 41/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus sengketa merek ini terjadi antara Merek Eiger milik Ronny Lukito (Penggugat) dan Budiman Tjoh (selaku Tergugat) dengan sengketa merek terkenal terhadap merek terdaftar. Budiman Tjoh mengajukan kasasi atas keberatannya sebagaimana Putusan di tingkat Pengadilan Negeri maupun Kasasi dengan pertimbangan Majelis yang mengabulkan merek Eiger milik Ronny Lukito. Budiman Tjoh mengajukan peninjauan kembali dan Majelis Hakim mengabulkan permohonannya dengan pertimbangan yang berdasarkan pada penerapan sistem pendaftaran pertama (sistem konstitutif), berbeda dengan pertimbangan putusan sebelumnya yang didasarkan pada keterkenalan merek Eiger milik Ronny Lukito.

Majelis Hakim mempertimbangkan untuk melindungi pemegang merek yang telah terdaftar terlebih dahulu berdasarkan sistem pendaftaran pertama (*first to file*), dan mengesampingkan merek terkenal. Merek terkenal, baik terdaftar atau tidak terdaftar, diberikan perlindungan oleh negara sebagaimana ketentuan dalam konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS, yang memungkinkan penolakan atau

pembatalan merek yang merupakan tiruan dari merek terkenal. Namun, pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketa merek terkenal Eiger ini, Hakim menerapkan untuk mengesampingkan merek terkenal. Dengan demikian, timbul ketidakadilan hukum bagi pemegang merek terkenal tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Majelis Hakim yang mengesampingkan merek terkenal.
- b. Untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendaftaran merek yang memberikan keadilan hukum bagi pemegang merek terkenal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini harus menambah pemahaman dan memperkuat perbendaharaan studi perkembangan ilmu hukum terhadap sengketa merek terkenal.
- b. Manfaat secara praktis adalah sebagai berikut:

1) Bagi Pemilik Merek

Dengan penelitian ini diharapkan Pemilik Merek dapat memperdalam wawasan atas merek terdaftar dan melakukan preventif terhadap terjadinya persamaan maupun pelanggaran merek.

2) Bagi Pemerintah

Diharapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk merumuskan strategi atau mekanisme pengurangan jumlah sengketa merek dan penyelesaian sengketa merek yang memberikan keadilan hukum. Pemeriksa merek dapat melaksanakan pemeriksaan permohonan merek yang berdasarkan asas kecermatan dan asas-asas pemerintahan yang baik.

3) Bagi Lembaga Peradilan

Dengan penulisan ini diharapkan menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung untuk dapat konsisten

dan berkesesuaian dengan ketentuan perundangan maupun sistem yang dianut dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa merek terkenal yang memberikan keadilan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian normatif digunakan Penulis dalam penelitian ini. Berdasarkan fokus kajian jenis penelitian, penelitian normatif digunakan untuk meneliti bahan pustaka untuk menarik kesimpulan mengenai objek penelitian.⁹ Sumber data sekunder meliputi undang-undang, peraturan, peraturan dan perjanjian internasional (seperti konvensi Paris, perjanjian TRIPS), dan studi kasus terkait digunakan dalam penyelidikan ini.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggabungkan analisis hukum dengan analisis kasus, yakni melalui *statute approach* dan *case approach*. *Statute approach* sebagai pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti kesenjangan dalam penerapan praktis suatu undang-undang atau peraturan.¹⁰

Studi kasus juga digunakan dalam penulisan ini. *Case approach* sebagai pendekatan kasus Penulis gunakan dengan mengkaji kasus atau putusan yang ada yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dianalisis, dan putusan yang dihasilkan bersifat mengikat.¹¹ Penulis menelaah peraturan dan putusan dengan sumber data yang relevan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam Penelitian terbagi diklasifikasikan antara sumber data yang diperoleh dari lapangan dan data yang diperoleh melalui

⁹Irwansyah, 2019, "*Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*", Mirra Buana Media, Yogyakarta.

¹⁰Saiful Anam, 2017, "*Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*", Saiful Anam & Partners: Advocates & Legal Consultants, Jakarta.

¹¹*Op. Cit.*

bahan kepustakaan. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk menyusun data untuk analisis penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli adalah bahan hukum primer dalam suatu penelitian.¹² Sumber-sumber hukum utama berikut digunakan penulis dalam menganalisis penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- 3) *TRIPS Agreement* (1994) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
- 4) Konvensi Paris (1967) diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek.
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.
- 9) *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks*.
- 10) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

¹²Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Mataram", hlm 45.

11) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 375K/Pdt.Sus.HKI/2020.

12) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku, jurnal ilmiah, tesis, dan pandangan sarjana hukum tentang topik yang dikaji semuanya termasuk dalam kategori sumber data hukum sekunder dan dengan demikian berkaitan erat dalam hubungannya dengan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum yang berfungsi sebagai petunjuk dan penjelasan untuk sumber hukum primer dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan kamus bahasa Inggris dapat digunakan sebagai sumber hukum tersier.¹³

4. Cara Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode *library research* dalam penelitian ini yang berlandaskan pada studi dokumen akademisi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen hukum tertulis yang berkaitan dengan merek Eiger digunakan untuk memperoleh data untuk penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis pembahasan penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan yang kemudian diperoleh untuk dikembangkan menjadi sebuah hipotesa.¹⁴ Maka,

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm 24.

¹⁴ Ahyar Hardani et al., 2020, "*Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", Pustaka Ilmu", Yogyakarta, hlm 162.

penulisan ini menerapkan analisis secara kualitatif dengan mengkaji data-data maupun informasi yang dikumpulkan guna memperoleh jawaban, dan kesimpulan dari penelitian sehingga dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.