

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak merek merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang dan/atau jasa maka dapat menjadi pembeda atas asal-usul mengenai barang dan jasa tersebut. Setiap produsen akan memberikan ciri khas pada barang atau jasa yang diproduksi yang menjadi pembeda dari barang atau jasa yang lainnya. Salah satu ciri khas yang paling mudah untuk dikenali oleh konsumen dan digunakan sebagai pembeda dengan produk dari produsen lain adalah adanya nama atau label yang diberikan oleh produsen yang bersangkutan yang sering disebut sebagai merek. Oleh karena itu merek merupakan suatu komponen yang sangat penting dan harus ada dalam setiap produk baik barang maupun jasa, karena merek digunakan untuk membedakan suatu barang atau jasa di pasaran. Selain itu merek juga dapat membantu para konsumen dalam memilih suatu barang berdasarkan kualitasnya.

Merek juga menjadi sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut. Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.¹ Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut maka pendaftaran merek merupakan upaya yang dapat ditempuh untuk memberikan perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar.

¹ Tim Lindsey, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung : PT Alumni, 2006), hlm. 131-132.

Pengertian merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang merevisi Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan :²

“Merek adalah 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 di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan merek berguna sebagai daya pembeda antara merek dagang atau jasa yang satu dengan lainnya yang sejenis. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, maka merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Para pengusaha ataupun perusahaan akan terus berusaha membuat agar mereknya dikenal secara luas oleh konsumen. Usaha-usaha yang dilakukan dimulai dari meningkatkan mutu barang dan/atau jasa, memberikan penawaran atau harga terbaik, hingga promosi-promosi yang dilakukan oleh para pengusaha ataupun perusahaan tersebut. Untuk membangun sebuah merek agar dikenal secara luas oleh konsumen tentu dibutuhkan waktu yang cukup lama, usaha yang cukup maksimal, dan tentunya juga biaya yang amat mahal, karena untuk meyakinkan konsumen dalam memilih suatu produk, merek tersebut harus bisa meyakinkan konsumen dan memberikan penawaran sebaik mungkin hingga cukup dikenal oleh banyak orang. Oleh karena begitu sulitnya untuk membangun sebuah merek, maka merek harus mendapatkan perlindungan. Untuk mendapatkan perlindungan maka merek haruslah didaftarkan. Dengan adanya pendaftaran merek maka negara memberikan perlindungan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan, dan akan memberikan Hak Eksklusif atas merek kepada mereka yang telah berhasil

² Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016

melakukan pendaftaran. Perlindungan yang dimaksud berupa penerimaan hak eksklusif yang bersifat monopoli untuk waktu tertentu dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan merek yang didaftarkan tersebut. Melalui Hak Eksklusif Pemilik Hak Merek dapat membatasi dan mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan, meniru atau berbuat sesuatu terhadap hak merek tersebut tanpa izin. Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa Permohonan Merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk barang/jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Indikasi Geografis terdaftar.

Di Indonesia ada beberapa kasus pelanggaran merek baik itu pemalsuan merek maupun peniruan merek, salah satu kasus tersebut adalah kasus peniruan merek lem kambing (*Goat Brand*) merek lem yang sudah sangat lama dikenal di masyarakat khususnya masyarakat di Medan, Sumatera Utara. Meskipun mereknya menggunakan bahasa Inggris yakni “GOAT BRAND = MEREK KAMBING” namun pada umumnya masyarakat menyebutnya dengan “lem cap kambing” dikarenakan gambar utama dari merek tersebut adalah Binatang Kambing yang telah di daftarkan berdasarkan atas dokumen permohonan pendaftaran Merek perusahaan dan Merek Perniagaan, tertanggal 3 April 1973 dan terus diperpanjang sampai dengan masa Perlindungan Merek Tahun 2025 sehingga secara hukum harus dilindungi oleh negara. Lem merek kambing (*Goat Brand*) telah eksis di perdagangan di masyarakat sejak tahun 1970an khususnya di wilayah Sumatera Utara, lem merek kambing (*Goat Brand*) sangat populer di masyarakat dikarenakan harganya yang terjangkau dan merupakan lem serba guna. Dalam kasus ini pemilik merek *Goat Brand* menggugat lem Merek “2 Kambing” yang pada pokoknya menyerupai lem merek milik Penggugat yaitu lem Merek kambing (*Goat Brand*). Perlindungan terhadap merek terkenal diberikan oleh negara melalui Undang-Undang, baik perlindungan yang bersifat *preventive* maupun yang bersifat *represif*. Perlindungan yang *preventive* terdapat dalam Pasal 4, 5, 6 UU No 5 Tahun 2001 tentang Merek yang saat ini sudah direvisi dalam Pasal 20, 21, 22 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan perlindungan *represifnya* ada dalam pasal ketentuan pidana dan Pasal 90 sampai Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001, yang di dalam UU No 20 Tahun 2016 diatas dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 UU No 20 Tahun 2016. Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban

dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dan hukum.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan pendaftaran merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dikaitkan dengan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas Merek Terdaftar menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dikaitkan dengan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pendaftaran merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dikaitkan dengan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atas Merek Terdaftar menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dikaitkan dengan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn