

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Merek, merek dagang dapat dipresentasikan kata, angka, skema warna, 2D (dimensi) dan 3D, suara, hologram atau simbol kombinasi dari 2 atau lebih untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh individu atau organisasi. Hukum yang bergerak pada bidang perdagangan barang dan jasa.<sup>1</sup>

Purwo Sutjipto mendefinisikan merek sebagai tanda atau simbol yang mempersonalisasikan suatu objek sehingga dapat dibedakan dengan objek sejenis lainnya.<sup>2</sup>

Merek dagang dapat disebutkan pada barang atau pada bagian kemasannya, atau juga dapat ditunjukkan dengan cara tertentu pada hal-hal yang terkait dengan layanan, misalnya logo Gojek pada jaket dan helm gojek, jadi merek tersebut harus dapat membedakan (self-distinguishing) atau mampu membedakan dari barang atau jasa perusahaan sejenis. Untuk memiliki kekuatan, pembeda merek harus dapat membuat keputusan (biasanya individu) tentang barang atau jasa yang relevan dan mencantumkan merek pada barang atau jasa untuk memiliki kekuatan diskriminatif.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, jelaslah bahwa fungsi utama dari merek dagang adalah untuk membeda-bedakan barang atau jasa dari usaha lain yang semacam. Oleh karena itu, merek dagang dapat menunjukkan pokok produk atau layanan yang terkait dengan pabrikan.

Suatu merek dapat mengidentifikasi sumber atau pabrik suatu produk-produk yang memungkinkan konsumen untuk bertanggung jawab atas kinerja Perusahaan atau pengecer tertentu. Bergantung pada suatu mereknya, pelanggan akan memiliki peringkat yang berbeda-beda untuk produk-produk yang sama. Itu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1.

<sup>2</sup> Purwosutjipto, H.M.N.P. Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm 82.

<sup>3</sup> Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. (DKI Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005) hal 83

bisa diidentifikasi sebagai hak milik merek atau milik ekslusif dari satu pihak dan tidak boleh digunakan oleh siapapun itu tanpa mendapatkan izin dari pemilik merek terdaftar.<sup>4</sup>

Suatu merek juga mendorong perkembangan komersial dan juga industri yang sehat serta berguna untuk semua pemangku kepentingan. Kamar Dadang Indonesia menyadari bahwa menyadari masalah paten dan merek dagang Indonesia dalam kerangka investasi pemegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia, khususnya perusahaan publik.<sup>5</sup>

Undang-Undang Merek 2001 mengurus tentang berbagai jenis merek, khususnya merek diatur dalam Pasal 1,2, dan 3 Undang-Undang Merek Tahun 2001, Yaitu barang dan jasa. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Merek dapat memberikan perlindungan merek adalah :

- a. Memiliki daya pembeda
- b. Tanda Pembeda
- c. Kegunaan barang atau jasa<sup>6</sup>

Merek yang dilindungi adalah merek terdaftar dari Depkumham (Departemen Hukum dan HAM atau hak asasi manusia), Pejabat Kekayaan Intelektual. Merek yang tercatat atau yang terdaftar adalah merek dagang yang sah serta diakui yang mempunyai nomor pendaftaran dan karenanya dilindungi oleh pemerintah melalui pendaftaran. Sebaliknya, merek dagang yang tidak terdaftar tidak mempunyai perlindungan hukum oleh negara. Pelanggaran merek dagang ialah pelanggaran, jadi jika salah satu pihak adalah pemilik suatu merek yang sah, pengadilan akan menuntut.

Merek dagang yang sudah terdaftar berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan bisa diperpanjang untuk waktu yang sama yaitu 10 (sepuluh) tahun pada akhir periode. pendaftaran merek, perlindungan merek secara spontan akan habis.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya (Jakarta: Erlangga Esensi, 2009) hlm 50.

<sup>5</sup> Putra, Ida Bagus Wyasa. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional (Bandung: PT Refika Aditama, 2000) hlm 23.

<sup>6</sup> Tutik, Titik Triwulan. Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Prestasi Publisher, 2006) hlm 50.

<sup>7</sup> Undang-Undang Pasal 35 Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Setiap pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi karena telah melaksanakan dengan jelas unsur-unsur yang melanggar, karena suatu pelanggaran hukum adalah dengan sengaja dan sengaja menggunakan merek pihak lain tanpa seizin pemilik merek, pemilik merek akan mendapatkan kerugian. Pemilik merek akan mengalami kerugian yang serius (fisik maupun imaterial) sebagai akibat dan pelanggaran merek. Karena pelanggaran merek dagang adalah suatu tindakan kejahatan. Jika suatu pihak melanggar ketentuan merek dagang, mereka akan dihukum sesuai dengan pelanggarannya.

Kasus pelanggaran merek telah sangat banyak terjadi di negara ini contohnya Indonesia, salah satunya sengketa merek terkenal seperti merek TIMBERLAND milik TBL LICENSING LLC terhadap merek TIMBERLIKE dengan nama pemilik Indra Halim yang telah mendaftarkan merek dagang yang substansinya sama yaitu merek Timberlike.

Merek TIMBERLAND dengan nomor IDM000010344 telah dilindungi Undang-Undang di Indonesia, sebagaimana terdaftar dalam DUM atau daftar umum merek pada departemen umum merek, terdaftar pada tanggal 9 Juli tahun 2004, yang sudah diperpanjang pada nomor pendaftaran 336470 yang sudah lama terdaftar pada tanggal 8 Juni tahun 1945 dan diperbarui dengan nota Nomor R.2991/2014 pada tanggal 26 Februari tahun 2014 untuk melindungi barang-barang Golongan 25 (pakaian, alas kaki, penutup kepala). Akibatnya Timberland bersifat ekslusif, maka nama merek tersebut tidak dapat digunakan kembali oleh pihak lain tanpa izin pemohon.

Perusahaan Timberlike atau Indra Halim telah mendaftarkan merek dengan nama TIMBERLAKE dengan Nomor IDM000471725 pada tanggal 28 Agustus 2015 atas nama tergugat atau termohon untuk menjaga barang kelas 25. Perusahaan telah menyatakan bahwa sesuai dengan bukti sertifikat merek TIMBERLAKE nomor IDM000471725, sudah terdaftar pada 28 Agustus tahun 2015 untuk melindungi golongan 25.

Mengenai nama merek, persamaan dan perbedaannya sangat jelas dan pengucapannya hampir identik (TIMBERLAND dan TIMBERLIKE) sehingga tergolong mirip sifatnya dan hal ini sangat merugikan penggugat dengan pemilik

merek TIMBERLAND sebagai sebuah merek terkenal. Hal tersebut mengakibatkan dibatalkannya pendaftaran merek timberlake dengan nomor IDM000472725 pada tanggal 28 Agustus 2015 dan Indra Halim pemilik merek Timberlike membayar denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya perkara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kaitan persamaan merek pada pokoknya terkait putusan No. 881 K/Pdt.Sus-Hki/2021 oleh TBL LICENSING dapat dilakukan pada Indra Halim apabila merek yang dipersengketakan dalam tahap pendaftaran merek?
2. Bagaimana dengan pertimbangan hukum hakim pada masalah perkara sengketa yang terjadi dalam merek yang terjadi didalam merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya No. 881 K/Pdt.Sus-Hki/2021 oleh TBL LICENSING dapat dilakukan kepada Indra Halim?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Agar mahasiswa bisa mempelajari atau mengetahui kaitan persamaan merek pada pokoknya terkait putusan No. 881 K/Pdt.Sus-Hki/2021 oleh TBL LICENSING dapat dilakukan kepada Indra Halim apabila merek yang dipersengketakan dalam tahap pendaftaran merek.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada masalah perkara sengketa yang terjadi didalam merek yang dimiliki persamaan pada pokoknya pada putusan No. 881 K/Pdt.Sus-Hki/2021 oleh TBL LICENSING dapat dilakukan pada Indra Halim.