

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara filosofis, landasan hak atas merek bagian dari kekayaan intelektual didasarkan pada adanya hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini melekat sebagai penghargaan atas temuan atau ciptaan yang merupakan hak milik individual, oleh karenanya perlu diberikan perlindungan hukum. Hak milik intelektual mulai diperjuangkan sebagai hak individual di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* dan *Anglo Saxon*. Kepemilikan yang berlandaskan konsep hak individual lebih menekankan pada pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi. Sebagai sebuah benda yang memiliki nilai ekonomi, maka merek dengan sendirinya dapat digunakan sebagai objek jaminan.<sup>1</sup>

Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) ialah hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud, dalam hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang/jasa satu sama lain. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena dengan Merek, suatu produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasal, kualitas, serta jaminan keasliannya.<sup>2</sup>

Sebuah merek merupakan kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek merupakan aset perusahaan yang dibangun dengan berbagai upaya dalam jangka waktu yang bisa jadi cukup lama. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.<sup>3</sup> Perlindungan merek merupakan salah satu dari hak milik industrial yang harus

---

<sup>1</sup> Venantia Hadiarianti, "Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI", *Jurnal Gloria Juris*, Volume 8 Nomor. 2, hal. 3, Mei-Juni 2008.

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 329.

<sup>3</sup> Lindsey (Et.al), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2005, hal. 151.

dilindungi. Hal tersebut bisa dilihat dari ketentuan *Article 1 Paris Convention for Protection of Industrial Property* yang menyebutkan:

- a. Negara-negara di mana Konvensi ini berlaku merupakan Persatuan untuk perlindungan kekayaan industri. (*The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of industrial property*).
- b. Perlindungan terhadap kekayaan industri mempunyai objek paten, model kegunaan, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan asal, dan pemberantasan persaingan tidak sehat. (*The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition*).
- c. Hak milik industri harus dipahami dalam arti seluas-luasnya dan wajib berlaku. (*Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply*).
- d. Tidak hanya pada industri dan perdagangan saja, tetapi juga pada pertanian dan industri ekstraktif dan semua produk manufaktur atau produk alami, misalnya anggur, biji-bijian, daun tembakau, buah-buahan, ternak, mineral, air mineral, bir, bunga, dan tepung. (*not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour*).
- e. Paten mencakup berbagai jenis paten industri yang diakui oleh undang-undang negara-negara Persatuan, seperti paten impor, paten perbaikan, paten dan sertifikat penambahan, dan lain-lain. (*Patents shall include the various kinds of industrial patents recognized by the laws of the countries of the Union, such as patents of importation, patents of improvement, patents and certificates of addition, etc*).

Merek tentu merupakan simbol reputasi, yang bisa mengangkat dan mempromosikan produk dan suatu perusahaan. Merek pun sudah digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal-usul barang, perlindungan hukum atas merek pun makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia.<sup>4</sup> Demikian juga, merek makin berperan untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan. Merek sebagai salah satu bagian HKI dimana erat hubungannya dengan kegiatan

---

<sup>4</sup> Balqis, W. G., (et.al), "Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), hal. 205-221, 2020.

ekonomi dan perdagangan yang berperan penting terhadap perekonomian dan perdagangan suatu negara.<sup>5</sup>

Karena pentingnya peranan merek maka perlu diberikan perlindungan hukum, untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan merek seperti mengikuti nama merek yang sudah terkenal. Dalam penggunaan merek dagang harus mempunyai hak eksklusif yang didapat dari negara dan diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Seperti halnya kasus sengketa merek, dimana Penggugat adalah Sugeng Hariyadi dan pihak Tergugat Mohammed Naji Mohammamed Bageri dan Turut Tergugat adalah Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek. Penggugat adalah seorang produsen arang yang mempunyai brand terlebih dahulu didaftarkan ke kantor Direktorat Merek (Turut Tergugat), adapun nama merek yang didaftarkan Penggugat yakni “ARRA dan Lukisan”. Kata “ARRA” yang diambil dari bahasa asing dan memiliki arti yaitu burung yang mempunyai sayap dengan harapan merek ini akan banyak dikenal oleh masyarakat luas dan mendunia. Pihak Tergugat juga mendaftarkan merek dagangnya ke kantor Turut Tergugat dengan brand “COCO ARRA”.

Sebelumnya pihak Penggugat dan Tergugat merupakan rekan bisnis yang awalnya Penggugat sebagai penyedia produk arang (*supplier*) dan Tergugat adalah pembelinya (*buyer*). Pada waktu itu terjadi masalah teknis saat Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengirimkan produk yang dipesan terlebih dahulu tetapi Tergugat belum melakukan pelunasan pembayaran kepada Penggugat. Karena ada suatu ketidakcocokan dan tidak ada kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hal itu yang membuat para pihak tidak menjalin kerjasama lagi. Namun disisi lain, Tergugat justru memesan produk yang lebih murah dengan membawa merek milik Penggugat ke pabrik lain. Dan Tergugat juga mendaftarkan merek baru ke Dirjen KI dengan menambahkan kata

---

<sup>5</sup> Disemadi, H. S., ((et.al), “Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 83-94, hal. 87, 2020.

“COCO” di depan awal merek yang didaftarkan dengan sengaja untuk mengelabui konsumen. Hal ini menunjukkan adanya unsur itikad tidak baik (*bad faith*) dari Tergugat terkait pendaftaran mereknya. Sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak. Sengketa merek ini awalnya didaftarkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tingkat pertama, namun karena permohonan Penggugat ditolak oleh Hakim maka Penggugat melanjutkan permohonan gugatan sengketa merek kembali ke tingkat kasasi Mahkamah Agung untuk mencapai penyelesaian sengketa merek yang sedang terjadi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Upaya Hukum Dalam Pembatalan Merek Dagang Karena Adanya Persamaan Objek Gambar Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar (Studi Kasus Putusan No.242K/Pdt.Sus-HKI/2022)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat persamaan objek gambar pada merek yang telah didaftarkan (Studi Putusan No.242K/Pdt.Sus-HKI/2022)?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pada kasus pembatalan merek akibat persamaan objek gambar pada merek yang telah didaftarkan (Studi Putusan No.242K/Pdt.Sus-HKI/2022)?
3. Bagaimana implementasi dan efektivitas hukum terhadap perlindungan merek dagang dalam kasus persamaan objek gambar menurut putusan No. 242K/Pdt.Sus-HKI/2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat persamaan objek gambar pada merek yang telah didaftarkan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa pada kasus pembatalan merek akibat persamaan objek gambar pada merek yang telah didaftarkan.

- Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan efektivitas hukum terhadap perlindungan merek dagang dalam kasus persamaan objek menurut putusan No. 242K/Pdt.Sus-HKI/2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis yaitu:**

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum bisnis terkait dengan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan, memperluas pengetahuan mengenai bentuk penyelesaian sengketa merek dagang, implementasi dan efektivitas hukum terhadap perlindungan merek dagang melalui hasil penelusuran hukum perdata dan hukum bisnis sebagai dasar hukumnya yang berkaitan dengan upaya hukum terhadap pembatalan merek akibat persamaan objek gambar pada merek yang telah didaftarkan.

##### **2. Manfaat Praktis yaitu:**

Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan referensi bagi masyarakat, *stacke holder*, perusahaan khususnya pemilik bisnis perusahaan, karyawan dan pemerintah dalam melindungi merek dagang.

#### **E. Kerangka Teori dan Konsepsi**

##### **1. Kerangka Teori**

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.<sup>6</sup>

##### **2. Kerangka Konsepsi**

Kerangka konsepsi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, Kerangka konsepsi menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

---

<sup>6</sup> Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Mizan, 1996. hal. 43.