

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu alasan mengapa investor menanamkan modal di Indonesia adalah mengharapkan adanya royalti dari alih teknologi termasuk di dalamnya royalti atas transfer hak kekayaan intelektual yang salah satu bentuknya adalah royalti atas pemberian lisensi atas Merek (Margono, 2010:7).

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 bagian yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang mencakup tentang Paten, Desain industri, Merek, Penanggulangan praktek persaingan curang, Desain tata letak dan sirkuit terpadu, rahasia dagang. Setiap orang atau perusahaan yang ada, sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai Merek (*trademark*), nama usaha (*bussines name*), dan nama perusahaan (*company name*).

Merek pada mulanya merek dipakai sebagai semacam pernyataan kepemilikan dan properti, yang hingga kini masih dipraktikkan dalam berbagai konteks, misalnya: perternakan, industri balap kuda, karya seni (seperti dalam seni lukis dan seni rupa), dan bahkan bisnis. Di Indonesia, merek mulai berkembang pesat sejak peralihan antara abad ke-19 dan abad ke-20, pada masa penjajahan

Belanda sudah banyak produk Indonesia seperti jamu, rokok, kecap, kopi, teh dan batik menggunakan logo atau gambar sebagai merek hanya saja, tujuan pemakaian merek pada saat itu lebih difokuskan sebagai tanda untuk mengidentifikasi produsen, perancangan dan/atau penyedia jasa spesifik. Fokus *branding* pada masa itu belum difokuskan pada identitas dan *difrensiasi* masing-masing merek individual, apalagi pada aspek ekuitas merek.

Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran, publik sering mengaitkan suatu bentuk atau rupa barang, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai (Lindsey, 2013:137).

Merek menggambarkan jaminan atas kualitas dan kuantitas suatu barang dan jasa atas hasil usaha saat diperdagangkan. Merek juga dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam era persaingan bebas, atau dapat dikatakan kualitas tingginya suatu produk ditandai oleh merek terkenal yang melekat pada barang dagangan.

Sama halnya dengan seperti salah satu kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia yaitu antara PT. Ratania Khatulistiwa dengan Inter Ikea Sistem B.V. (IKEA Swedia). Dimana kasus ini berawal dari gugatan perusahaan yang berasal

dari Surabaya yaitu PT. Ratania Khatulistiwa yang mengajukan gugatan pembatalan permohonan pendaftaran merek dagang “IKEA” milik Ikea Swedia untuk kelas barang jenis 20 dan 21. Dalam gugatannya tersebut, PT. Ratania Khatulistiwa berdalih bahwa merek dagang milik Ikea tersebut sudah tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya. Ikea Swedia mendaftarkan merek dagang “IKEA” untuk kelas barang jenis 20 pada tanggal 27 Oktober 2010, dan untuk kelas barang jenis 21 didaftarkan pada tanggal 09 Oktober 2006. Pengajuan gugatan terhadap merek “IKEA” tersebut pun menjadi sebuah tujuan kepada pihak perusahaan PT. Ratania Khatulistiwa karena perusahaan tersebut ingin mendaftarkan merek dagang mereka yang juga memiliki kesamaan nama yaitu “IKEA”. Namun merek yang ingin didaftarkan PT. Ratania Khatulistiwa ini merupakan singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi” untuk jenis barang kelas 20 dan kelas 21.

Berdasarkan kajian terhadap pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek dagang IKEA di atas jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang merek dan indikasi geografis Nomor 20 tahun 2016 mendefinisikan merek yaitu 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 diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat dihapuskan.

Seperti yang diketahui bahwa merek adalah tanda dari suatu produk atau barang yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, suatu tanda yang

memudahkan kita membedakan barang dengan kualitas yang di pasarkan di pasaran yang tentu sangat berkaitan erat dengan kehidupan. Sama seperti dengan hak cipta dan hak paten maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda materil dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek bagian menimbang butir (a), yaitu berbunyi:

“Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri”.

Hal ini dinilai penting karena ditinjau dari ketiga jenis regulasi yang ada ternyata terdapat substantif yang mengatur dalam pengaturan jangka waktu pembatalan pendaftaran merek. Pengaruhnya pemegang merek perlu memperoleh kejelasan tentang durasi waktu yang penting diketahui dalam kaitannya dengan pembatalan merek. Dengan begitu sangat dipentingkannya pembatalan merek terlebih dahulu karena dengan mendaftarkan merek yang akan kita gunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa akan mendapatkan perlindungan hukum.

Jika pembatalan merek justru dilakukan akan berdampak terhadap jenis produk yang beredar tidak memiliki jaminan *legal formil*. Sehingga perlu juga dicermati substansi pengaturan mengenai merek yang boleh diajukan pembatalan mereknya, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan baik bagi pemegang hak atas merek maupun publik selaku konsumen.

Kajian studi analisis yuridis (Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-Hki/2015) terhadap penghapusan pendaftaran merek akibat tidak dipergunakan dalam kegiatan perdagangan sangat penting dilakukan mengingat, merek pada saat ini bukan hanya suatu nama atau simbol saja, serta merek memiliki aset kekayaan yang sangat besar. Merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan..Hal ini karena konsumen menilai merek, reputasi, citra dan sejumlah kualitas-kualitas yang konsumen inginkan yang berhubungan dengan merek. Konsumen sebagai pihak yang menggunakan, dalam hal ini mau membayar lebih untuk produk dengan merek tertentu yang telah diakui dunia dan yang dapat memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif.

Pada dasarnya Menteri dapat menghapus pendaftaran merek dari Daftar Umum. Pasal 74 ayat (1) mengatakan bahwa :

“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”

Penghapusan merek tersebut akan dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (Pasal 74 (3)). Pihak penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar (Pasal 76 (3)).

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan antara lain jaksa, yayasan/lembaga

keagamaan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan undang-undang.

Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat pula mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar tapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun masih terdapat pengecualian atas pembatasan waktu tersebut karena gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sama halnya dengan putusan Pengadilan Niaga tentang penghapusan merek, terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan merek, juga hanya dapat diajukan kasasi.

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hak atas merek yang sudah dibatalkan tersebut kembali kedalam otoritas negara dan menjadi hak yang bebas, demikian pula dengan tanda yang dijadikan merek yang dibatalkan tersebut menjadi tanda yang bebas dan dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak lain sesuai dengan tata cara dan prosedur perolehan hak melalui permohonan pendaftaran merek.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengarahkan fokus kajian penelitian “ANALISIS YURIDIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015) TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK AKIBAT TIDAK DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian yang telah diajukan peneliti dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015 pembatalan hak merek masih menimbulkan celah terjadinya sengketa pembatalan merek
2. Terdapat kealpaan terhadap tinjauan jangka waktu keberlakuan merek yang tidak diindahkan oleh IKEA.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah mengenai bagaimana bentuk pengaturan pembatalan merek menurut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015). Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu terkait dengan akibat hukum pembatalan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut bagi para pihak dan bagi pemegang hak atas merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015).

1.4 Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan pembatalan merek menurut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015)?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut bagi para pihak dan bagi pemegang hak atas merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015)?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu indikasi kearah mana, atau data (informasi) apa yang akan dicari melalui penelitian ini (Suyitno, 2018:81). Berdasrkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum

Sebagai sumber pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum terutama hukum perdata khususnya analisis yuridis terhadap penghapusan pendaftaran merek akibat tidak dipergunakan dalam kegiatan perdagangan (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/pdt.sus-hki/2015)

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan pembatalan merek menurut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015).
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan menurut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015).

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pembatalan merek yang telah didaftarkan di Indonesia, selain itu juga diharapkan menjadi refrensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata serta untuk lebih memperdalam

khasanah ilmu yang terletak pada pembatalan merek yang telah didaftarkan.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan mengenai pembatalan merek yang telah didaftarkan. Diharapkan kedepannya penerapan pembatalan merek berjalan dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi pemegang hak atas merek tersebut maupun publik sebagai konsumen. Serta memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkenaan dengan hukum merek dan sengketa merek.

- b. Bagi Pemegang Hak Merek

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran mengenai pembatalan merek yang telah didaftarkan sehingga pemegang hak atas merek mencermati substansi pengaturan pembatalan merek, sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi pemegang hak atas merek.

- c. Bagi Masyarakat (Konsumen)

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami pembatalan merek yang telah didaftarkan serta sebagai sarana pembangunan pemikiran tentang pembatalan merek yang telah didaftarkan.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan bisa membantu bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis seperti yang dilakukan peneliti agar dapat memahami penelitian, mekanisme dan mengetahui analisis yuridis terhadap penghapusan pendaftaran merek akibat tidak dipergunakan dalam kegiatan perdagangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-Hki/2015

