

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia mengatur hak kekayaan intelektual dengan tujuan untuk melindungi suatu pemikiran atau ide seseorang yang tercipta akibat adanya kemampuan intelektual seseorang yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan melalui cipta, rasa dan karyanya yang dituangkan ke dalam karya-karya intelektual. Dalam hal ini hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan atau mendapatkan suatu manfaat dari karya intelektual. Hak kekayaan intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan atas hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat di perjual belikan (Asyhadie,2014:215).

Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai benda intelektual, yaitu benda tidak berwujud yang mana pada prinsipnya pemilik Hak Kekayaan Intelektual dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, yang artinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umum manusia. Salah satu alasan mengapa investor menanamkan modal di Indonesia adalah

mengharapkan adanya *royalty* dari alih teknologi termasuk di dalamnya *royalty* atas transfer hak kekayaan intelektual berupa pemberian lisensi atas Merek (Margono,2010:7). Dalam hal ini pemegang atas Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak monopoli, yaitu hak yang dapat digunakan untuk melarang siapapun tanpa persetujuan membuat ciptaan/ penemuannya ataupun menggunakannya.

Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua kelompok besar 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.Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual bukan lagi merupakan kebutuhan domestik suatu negara, tetapi telah menjadi tuntutan universal dalam upaya membangun pasar dunia yang harmonis dan dinamis.Keputusan ini sangat tepat namun dalam pengimplementasiannya, kita patut mengkhawatirkannya, melihat supermasi hukum yang belum bias diterapkan di negara kita (Sutedi,2013:8). Walaupun telah ada Undang-undang yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, mengatur tentang merek, pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Merek tetap saja masih sering terjadi.Pada Pasal 7 TRIPS (*Tread Related Aspect of Intellectual Property Right*) dijabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakkan HKI adalah sebagai berikut :

“Perlindungan dan penegakkan hukum HKI burtujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.”

Dalam pengaturannya dilihat dari sejarah Merek peraturan perundangan tentang merek sebelumnya diberlakukan Undang-undang No.15 Tahun 2001 yang

saat ini sudah ada Undang-undang baru yang mengatur tentang Merek yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Definisi mengenai merek menurut Undang-undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

“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 diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”

Pengaturan mengenai merek terkenal memang belum di atur secara spesifik di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis namun dapat kita lihat melalui *Singapore Trade Marks Act* memerikan definisi merek terkenal yang dapat ditemui pada Pasal 2 ayat (1) alenia ke-22 yang berbunyi.

“Well known trade mark” means

(a) Any registered trade mark that is well known in Singapore; or

(b) Any unregistered trade mark that is well known in Singapore and that belongs to a person who

(i) Is a national of a Convention country; or

(ii) Is domiciled in, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in Convention country,

Dapat diketahui bahwa menurut Singapura merek terkenal merupakan merek dagang yang terdaftar di Singapura atau merek dagang yang terkenal di Singapura asalkan merek tersebut diimilik oleh orang yang negaranya merupakan negara konvensi. Singapura memberikan perlindungan hukum bagi merek terkenal baik itu yang telah didaftarkan di Singapura maupun yang belum didaftarkan di Singapura namun, Singapura hanya memberikan perlindungan hanya di wilayah Singapura saja bukan secara Global.

Perlindungan hukum bagi merek asing dan merek lokal, baik itu terkenal dan tidak terkenal hanya diberikan kepada merek-merek yang sudah terdaftar. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang ‘beritikad baik’ bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan apabila terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.

Seperti contohnya pada penggunaan merek asing yaitu BMWatau singkatan dari *Bayerische Motoren Werke*, dan versi inggrisnya *Bavarian Motor Works*, bermula pada tahun 1913. Karl Fredrick Rapp mendirikan Rapp Motoren Week, sebuah perusahaan yang berfokus pada pembuatan motor di Munich, Jerman. Seiring berjalannya waktu merek BMW semakin dikenal banyak orang. Pendaftaran pertama merek BMW di Jerman terdaftar di bawah Pendaftaran Nomor 410579 pada 15 November 1929 dan berlaku hingga 28 Februari 2019 untuk barang-barang di Kelas 07 dan 12. Pendaftaran pertama untuk BMW logo di Jerman setidaknya sejak tahun 1917, (Keterangan dari putusan Mahkamah Agung RI). Sedangkan di Indonesia ada pelaku usaha yang menggunakan merek BMW sebagai BMW (*Body Man Wear*) yang dimiliki Henrywo Yuwijono asal Indonesia adalah sebuah merk yang memproduksi pakaian, seperti kemeja, kaos, celana, sampai celana dalam. Perusahaan yang dimiliki oleh warga Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut telah pengajuan pendaftaran mereknya sejak tanggal 3 Mei 2002, dengan nomor pendaftaran

IDM000016513 dan tanggal pendaftaran mereknya 17 September 2004 di kelas 25 (Keterangan dari keputusan Mahkamah Agung).

Tanggal 10 Desember 2013, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan dari *Bayerische Motoren Werke* (BMW) asal Jerman terhadap *Body Man Wear* (BMW) asal Indonesia. Majelis Hakim memutuskan amarnya berdasarkan pertimbangan bahwa BMW milik penggugat terbukti sebagai merek terkenal yang mana telah di ditiru Nama atau cara penyebutannya dan juga memiliki persamaan pada Logo milik BMW tergugat (Keterangan dari keputusan Mahkamah Agung RI).

Tak terima dengan keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pihak tergugat (BMW: Body Man Wear) bersama kuasa hukumnya Ruly Johari melakukan eksepsi (pembelaan). Dalam eksepsinya tersebut menyatakan gugatan dari penggugat sudah kadaluarsa. Mahkamah Agung membacakan amar keputusannya nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRYWO YUWIJOYO (Henrywo Yuwijoyo Wong). Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2013. Lalu Pihak Penggugat ingin mengajukan peninjauan kembali namun ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada tanggal 11 Mei 2016.

Hal tersebut tentunya telah melanggar hak eksklusif merek BMW asal Jerman, karena merek BMW asal Indonesia menggunakan merek asing tanpa izin dengan itikad tidak baik dikarenakan cara penyebutan dari huruf BMW, yang merupakan unsur dominan pada merek milik Tergugat adalah identik dengan merek-

merek BMW dan logo BMW milik Penggugat, Tampilan secara *visual* dari merek-merek milik Tergugat adalah sama pada pokoknya dengan tampilan secara visual dari BMW dan logo BMW milik Penggugat dan Kesan keseluruhan dari merek-merek Tergugat adalah sangat mirip dengan Merek-merek BMW dan logo BMW milik penggugat.

Jika dilihat dari kasus diatas, perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada merek terkenal asing yang telah didaftarkan di Indonesia tentu sangat merugikan pihak penggugat yang mana hak eksklusif atas kekayaan intelektualnya telah dilanggar. Kurang spesifiknya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap merek terutama pada merek terkenal asing di Indonesia tentunya dapat menimbulkan masalah di kemudian hari seperti yang terjadi pada kasus BMW diatas.

Berdasarkan kajian terhadap adanya keaburan norma dalam kasus diatas peneliti tertarik untuk mengkaji “STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL MELALUI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DENGAN *SINGAPORE TRADE MARKS ACT*”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya norma kabur dalam pengaturan merek terkenal yang telah terdaftar di Indonesia.
2. Terjadinya kasus pelanggaran hukum atas hak merek terkenal yang telah terdaftar di Indonesia.
3. Lemahnya regulasi tentang merek terkenal yang sudah terdaftar di Indonesia yang tentunya telah melanggar hak eksklusif pemegang merek.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dalam penulisan ini penulis melakukan pembatasan masalah yaitu mengenai perlindungan hukum atas merek terkenal yang telah terdaftar baik itu merek asing ataupun merek lokal.

Ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu terkait dengan perlindungan hukum bagi merek terkenal yang telah di daftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya di Indonesia jika dikaji melalui Undang-undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan *Singapore Trade Marks Act*.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam proposal berjudul “Studi Komparasi Perlindungan Hukum Merek Terkenal Melalui

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dengan *Singapore Trade Marks Act*”diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal menurut Undang-undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta, berdasarkan *Singapore Trade Marks Act*?
2. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dikatakan cukup dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran sengketa merek terkenal?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitis yang sudah ada. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum:

Sebagai sumber pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum terutama Hak Atas Kekayaan Intelektual mengenai perlindungan hukum Hak merek bagi merek terkenal asing yang telah terdaftar di Indonesia. Agar dapat mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan.

2. Tujuan Khusus

Agar dapat mengetahui bentuk pengaturan perlindungan hukum atas merek terkenal asing yang telah terdaftar di Indonesia serta akibat hukum yang

timbul apabila melanggar hak eksklusif menurut Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan kemajuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual terhadap Hak Merek. Agar penelitian ini dapat menjadi refreni dalam pengembangan ilmu hukum di bidang perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Indonesia. Dan penelitian ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran yang terjadi akibat problem sosiologis terhadap merek.

2. Manfaat Praktis Hasil dari peneltian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat dan masukan pada :

a. Bagi peneliti :

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis dapat menemukan berbagai permasalahan tentang merek terkenal terdaftar di Indonesia dengan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan merek asing yang telah terdaftar di Indonesia menurut Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.

b. Bagi Masyarakat :

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum terkait merek terkenal yang baik itu merek asing ataupun lokal telah didaftarkan di Indonesia agar nantinya dapat menjadi acuan bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya.

c. Bagi Penegak Hukum :

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivator bagi penegak hukum di Indonesia, dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual terutama pada saat Pendaftaran agar tidak terjadi pelanggaran lagi terhadap pendaftaran merek asing maupun local yang memiliki kesamaan baik itu kesamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu.

d. Bagi Pemerintah :

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi motivator terbentuknya Undang-undang sebagai peraturan pelaksana untuk mengatur persyaratan dalam pendaftaran atas Hak Kekayaan Intelektual yaitu pendaftaran merek lebih detail agar terhindar dari pendaftaran merek yang memiliki kesamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek lain, guna memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang telah terdaftar terlebih dahulu.

e. Bagi Pemilik Merek/Pengusaha :

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan pengetahuan lebih terhadap perlindungan hukum bagi merek terdaftar dan mampu memberikan pertimbangan bagi pengusaha agar tidak seenaknya membuat merek dengan meniru pokok atau keseluruhan merek lain yang telah terdaftar.

