

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kegiatan bisnis di Indonesia terus meningkat seiring dengan kemajuan globalisasi. Sebuah produk tidak dapat dipisahkan dari bisnis dan pengusaha. Pengusaha dengan antusias membangun profil bisnis mereka untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan posisi di pasar bisnis. Tujuan dari membangun profil bisnis atau ciri khas suatu produk adalah jika perusahaan tersebut sudah memiliki nama dan produk yang populer di masyarakat tentunya produk atau tampilan unik berupa gambar, huruf, warna atau kata memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nama atau tanda unik suatu produk inilah yang seringkali ditiru oleh orang lain dan juga digunakan untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Produk intelektual yang bernilai ekonomis perlu dilindungi agar dapat memberikan rasa keadilan bagi pemiliknya. Hukum ada untuk memberikan perlindungan dimana hukum menyediakan tempat dimana karya intelektual digunakan dan dilindungi. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk memberikan perlindungan hukum bagi merek yang telah terdaftar. Komitmen ini merupakan respon pemerintah atas berbagai sengketa merek yang melibatkan merek-merek ternama yang telah sampai ke pengadilan Niaga. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹

¹ Kontan co.id, praktisi kekayaan hukum intelektual berbicara soal pentingnya perlindungan merek terkenal, <https://nasional.kontan.co.id/news/praktisi-hak-kekayaan-intelektual-bicara-soal-pentingnya-perlindungan-merek-terkenal> diakses pada tanggal 15 April 2022

Pengakuan dan juga reward (penghargaan) terhadap hasil kreativitas seseorang dengan tatanan hukum yang disebut rezim hukum hak kekayaan intelektual. Rezim hukum ini memberikan perlindungan terhadap hasil karya penemu (inventor) atau pencipta dari pihak lain yang secara tidak sah menggunakan atau memanfaatkan hasil karyanya. Selain itu rezim hukum HKI juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dari hasil temuan ataupun karya cipta penemu atau pencipta. Atas hasil kreasi tersebut, masyarakat beradab mengakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan²

Menurut pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki kekayaan intelektual masih rendah. Padahal ketika publik mengetahui bahwa ada nilai ekonomi di balik perlindungan kekayaan intelektual. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Direktur Jenderal Kekayaan intelektual akan memberikan intensif pendaftaran dan pendaftaran kekayaan intelektual kepada kelompok-kelompok yang kurang mampu.³

Hak Merek dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan intelektual, yang memiliki peran penting untuk kelancaran bisnis dan membantu konsumen untuk mengidentifikasi produk. Tanpa merek, konsumen kesulitan mengidentifikasi dan mengingat suatu produk. Oleh karena itu merek memiliki nilai komersial yang besar, dan bahkan merek sering kali lebih berharga daripada aset fisik suatu perusahaan.

² Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, hal. 2

³ Tempo.co. DJKI rencana beri intensif pendaftaran kekayaan intelektual, <https://nasional.tempo.co/read/1581863/djki-rencana-beri-insentif-pendaftaran-kekayaan-intelektual/full&view=ok> diakses pada tanggal 15 April 2022

UU Merek mendefinisikan merek sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan komersial. Bentuk tanda tersebut dapat bermacam-macam mulai dari logo, nama, angka, atau bahkan suara. Terhadap pemilik merek munculah Hak Merek yang memberikan hak penuh atas penggunaan Merek tersebut sebagai pemiliknya.⁴ Merek harus dapat dibedakan (*capable of distinguishing*) agar antara barang dan jasa dari suatu perusahaan dapat dibedakan dan tidak menimbulkan kerancuan di masyarakat.

Dalam UU Merek menyebutkan bahwa Merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar yang menimbulkan hak atas merek, kemudian hak merek terdapat hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dengan untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakannya sendiri atau memberikan izin pada pihak lain untuk menggunakannya.⁵

Pengaturan dan perlindungan terhadap merek terkenal dapat dibedakan pada tataran internasional dan nasional. Secara internasional pengaturan merek terkenal terdapat pada TRIPs. Pada pasal 16 ayat (2) disebutkan untuk menentukan suatu sebagai merek terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek dagang tersebut pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk pengetahuan yang diperoleh Negara anggota dari kegiatan promosi merek yang bersangkutan.⁶

Selanjutnya pengaturan merek terkenal pada tataran nasional terdapat pada UU Nomor 15 tahun 2001 juncto UU Nomor 20 tahun 2016, Model pengaturan merek terkenal

⁴ Alya Nuzulul Qurniasari, Budi santoso, Sartika Nanda Lestari, “ *Kriteria Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukumnya Dalam Kasus Skyworth Group LTD Dan Linawaty Hardjono Berdasarkan Putusan Mahkamah RI nomor 32 pk/pdt.sus-HKI/2018*”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, h.2.

⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni, 1977, hal.11

⁶ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

dalam UU Merek tahun 2001 juga sama dengan UU Merek Tahun 2016, mengenai kriteria merek terkenal, UU Merek Tahun 2016 juga sama mengharuskan untuk memperhatikan pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut dan reputasi merek yang diperoleh karena promosi, investasi di beberapa negara, bukti pendaftaran di beberapa negara, dan survei oleh lembaga yang bersifat mandiri.

Salah satu contoh sengketa mengenai merek terkenal adalah kasus sengketa merek dagang antara PT.Gudang Garam Tbk dengan H.Ali Khosin,SE selaku PR Jaya Makmur (gudang baru) yang memiliki produk serupa dengan PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan gudang garam telah berdiri sejak tahun 1958 dan pada tahun 1971 diubah menjadi perseroan terbatas.⁷ Pada tahun 1979 logo dan merek gudang garam terdaftar pada Departemen Kehakiman, direktorat Jenderal Hukum dan Perundang undangan, Direktur Paten dan Hak Cipta pada tanggal 1980.

Selain itu juga perusahaan Gudang garam masuk dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1990 setelah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk melakukan penawaran umum saham GGRM (IPO) kepada masyarakat luas sebanyak 57.807.800 dengan harga penawaran 10.250 per saham.⁸ Bahwa pihak gudang garam yang sudah bersusah payah membangun merek tersebut sangat keberatan dengan munculnya merek dan logo serupa yaitu gudang baru milik PR Jaya Makmur. Kemudian pihak gudang garam sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan Niaga Surabaya dengan nomor perkara 04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby, pada tingkat pertama majelis hakim mengabulkan gugatan pihak gudang garam. Dengan amar putusan mengabulkan gugatan

⁷ Annualreport.id,PT Gudang Garam Tbk,
<http://annualreport.id/perusahaan/PT%20GUDANG%20GARAM,%20Tbk>, diakses pada 18 April 2022

⁸ Britama.com,Sejarah dan Profil Singkat GGRM, Gudang Garam Tbk,
<https://britama.com/index.php/2012/11/sejarah-dan-profil-singkat-ggrm/> , diakses pada 18 April 2022

penggugat untuk seluruhnya, kemudian menyatakan merek gudang garam milik penggugat adalah merek terkenal. Serta memerintahkan tergugat II dalam hal ini Direktorat Jenderal Haki mencoret pendaftaran merek gudang baru.

Atas amar putusan tersebut pihak PR Jaya Makmur mengajukan kasasi dengan nomor perkara 162 K/pdt.Sus-HKI/2014 dan pada tingkat kasasi tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan dari pemohon kasasi yang sebelumnya tergugat. Kemudian pihak gudang garam mengajukan peninjauan kembali dengan nomor perkara 119 Pk/Pdt.Sus-HKI/2017 dengan amar putusan menetapkan PT Gudang Garam Tbk berhak atas merek dan logo tersebut dan membatalkan putusan 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Berdasarkan hasil 3 (tiga) putusan tersebut terdapat perbedaan majelis hakim menafsirkan merek terkenal oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dan bagaimana pembuktian merek terkenal .

1.2.RUMUSAN MASALAH

Sesuai latar belakang adapun beberapa rumusan masalah yang muncul dari penelitian ini yaitu :

1. Apa yang menjadi kriteria merek terkenal ?
2. Apa yang menjadi Ratio Decidendi hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby dan hakim pada tingkat PK dengan Nomor perkara 199 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang menyatakan merek gudang garam merek terkenal ?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini :

- a. Untuk menganalisis mengenai kriteria apa saja yang harus terdapat pada suatu merek untuk dapat dikategorikan sebagai merek terkenal.
- b. Untuk menganalisis Ratio Decidendi dari majelis hakim pengadilan Surabaya dan hakim tingkat PK yang menyatakan merek gudang sebagai merek terkenal.

1.4.MANFAAT PENELITIAN

Peneliti berharap agar penelitian berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Merek Produk Rokok Gudang Garam Vs Gudang Baru Perkara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Surabaya Nomor 162 K/Pdt.Sus/HKI/2014) “ ini bertujuan agar peneliti dapat mengetahui kriteria dalam menentukan suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk lebih memahami persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan ketika hendak mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek dan logo agar tidak terjadi kerancuan di kemudian hari.

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat guna pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hak kekayaan intelektual serta menambah literature yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi suatu masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak sebagai aparat penegak hukum khususnya terhadap hakim dalam menerapkannya.

1.5.TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang bersifat preventif ataupun represif, baik lisan maupun tulisan. Dengan kata lain adanya perlindungan hukum untuk memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kedamaian dan kepastian. Menurut Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan merupakan perlindungan harkat dan martabat, serta

pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut semata-mata agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Perlindungan hukum, menurut Harjono dapat diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum meliputi perlindungan atas hak masyarakat yang merupakan hasil transformasi kepentingannya, sehingga dapat dihormati, dilindungi dan dipenuhi, yang dapat dipenuhi secara efektif apabila disediakan upaya hukum yudisial dan upaya hukum non yudisial. Upaya hukum yudisial merupakan upaya tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan dalam rangka penegakan hukum, dan istilah ini juga biasa disebut dengan istilah upaya hukum korektif. Sedangkan yang dimaksud upaya hukum non yudisial meliputi upaya hukum yang bersifat preventif.¹⁰

1.5.2. Konsep Perlindungan Merek

Pada prinsipnya, perlindungan bagi merek hanya diberikan kepada merek terdaftar, dengan jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang secara terus menerus. Hanya merek yang benar-benar punya daya pembeda yang didaftar,

⁹ Tesis hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 20 Juni 2022

¹⁰ Tri Astuti Handayani, Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro*, h.21

artinya merek tidak boleh sama atau menyerupai merek yang telah terdaftar milik pihak lain. Oleh karena itu pendaftaran merek melarang adanya persamaan pokoknya atau keseluruhannya.

Sebagaimana diatur pada pasal 21 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pada prinsipnya permohonan pendaftaran merek apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu atau memiliki persamaan dengan merek terkenal. Mengenai penentuan merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat akan merek terkait, kemudian bukti pendaftaran merek di beberapa negara.

1.6. ORISINALITAS PENELITIAN

Sebagai bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk skripsi maupun artikel ilmiah lainnya di berbagai Universitas program studi Ilmu Hukum yang membahas tentang Sengketa terkait merek terkenal . Diantara hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang dapat dilihat berikut ini :

1. Kevien Dicky Aldison, Sunarjo, Hendra Djaja., berjudul kajian yuridis tentang merek terkenal dan upaya hukum terhadap pelanggarnya, penelitian tahun 2021, universitas Merdeka Malang. Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan pada dengan yang akan ditulis peneliti yaitu mengenai kriteria merek terkenal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan pada pembuktian apakah merek dan logo gudang garam sudah memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai merek

terkenal, sedangkan pada peneliti terdahulu lebih condong membahas kriteria merek terkenal secara umum.

2. Cucu Sumiati, Yoyo Arifardhani, berjudul Perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal terhadap pendaftar yang beritikad tidak baik berdasarkan sistem pendaftaran konstitutif (First to file) pada barang sejenis menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2016 (studi kasus putusan nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst), penelitian tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena membahas terkait merek terkenal serta itikad baik untuk pendaftaran merek.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih condong membahas mengenai perlindungan terhadap pendaftar merek pertama dengan itikad baik sedangkan penelitian ini lebih condong untuk meneliti akibat hukum yang akan timbul apabila pemohon tidak memiliki itikad baik.

Setelah mengkaji kedua penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat digunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi masyarakat luas.

1.7.METODE PENELITIAN

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yaitu dengan melakukan analisis terhadap pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan tersebut serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

1.7.2. Pendekatan

Sebagai penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

1. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) di mana penggunaan pendekatan ini diharuskan untuk memahami hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus (case approach)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, karena sifat penelitian hukum yang bersifat perspektif atau bersifat penafsiran terhadap sumber-sumber hukum yang otentik atau sumber hukum yang berlaku.

3. Pendekatan Konsep (concept approach)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dari pandangan para ahli atau doktrin dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan sarana hukum apa saja yang dapat dipergunakan oleh penulis.

1.7.1. Sumber bahan hukum

1. Bahan Hukum Primer

Adapun yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Permenkumham 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Putusan No 04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga Sby, Putusan No 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014, Putusan No 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, artikel ilmiah hasil penelitian yang terkait dengan Hak Merek dan kriteria merek terkenal serta mendukung kebenaran hukum primer sebagai petunjuk bagi penulis.

1.8.SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KRITERIA MEREK TERKENAL

Dalam bab ini memuat tentang pembahasan berupa penjelasan yang didapat dari rumusan masalah pertama penelitian di atas yaitu mengenai definisi hak kekayaan intelektual, definisi Hak Merek, dan kriteria merek terkenal..

BAB III RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN SURABAYA DAN HAKIM PADA TINGKAT PK YANG MENYATAKAN MEREK GUDANG GARAM MEREK TERKENAL

Dalam bab ini memuat tentang analisis pertimbangan hakim pada tingkat pertama Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN-Niaga dan hakim majelis pada tingkat PK

Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang menyatakan gudan garam sebagai merek terkenal.

BAB IV PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran pembahasan rumusan masalah.

