

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi pada saat ini, pengusaha yang memiliki produk dagang harus lebih meningkatkan inovasi dan kreasi yang memiliki ciri tersendiri agar produknya bisa dikenal oleh masyarakat luas, ciri khas dan kualitas dari sebuah produk yang menjadi pembeda dengan produk sejenis yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Hak kekayaan intelektual yang berhubungan erat dengan merek dagang didalamnya mengkaji perspektif hukum, perspektif ekonomi dan perspektif politik, merek dagang di Indonesia yang beraneka ragam diimbangi dengan masyarakat yang semakin pandai dalam memilih merek suatu produk, mencari informasi suatu produk yang diinginkan, maka dari itu pengusaha atau pemilik merek berusaha menarik perhatian masyarakat selaku pengguna barang (konsumen).

Merek merupakan ciri khas dari barang yang diproduksi oleh seseorang atau lebih orang atau badan hukum yang memproduksi suatu produk. Persaingan ketat di dunia perdagangan barang dan jasa membuat merek sangat berperan penting untuk pengenalan, tanda suatu produk dan pembeda antar produk yang lain. Merek sebagai alat promosi dengan kualitas, mutu barang, asal barang atau jasa yang dihasilkan dan tolak ukur suatu produk yang dipasarkan akan membuat hal tersebut merupakan pengertian dari hak ekuitas.

Upaya pencegahan sengketa merek yang digunakan oleh pihak lain yang ingin melakukan tindakan merugikan mengambil keuntungan dan merugikan pemilik hak merek, pemilik usaha akan susah berkembang jika tidak ada perlindungan hukum seperti yang ada pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang perlindungan merek, Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek kemudian disempurnakan lagi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Setelah Undang-undang tersebut berlaku pemerintah dengan segera membenahi segala sesuatu hal yang mengenai tentang merek mengenai sistem dan syarat mengenai tata cara pengajuan permohonan merek, hal tersebut memberikan layanan kepada para pedagang agar memiliki perlindungan hukum yang memadai atas apa yang telah dituangkan dalam ide, gagasan, dan pemikiran oleh pengusaha dalam rangka wujud merek.

Z. Asikin Kusumah Atmadja mengatakan, bahwa penemuan suatu produk yang berarti atau penting bagi pemiliknya maka tersedia perlindungan hukum untuk melindungi karya tersebut dari oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak sehat dengan cara meniru produk tersebut¹. *Passing Off* merupakan penurunan omset penjualan atau kerugian sesungguhnya yang alami oleh pemilik hak merek karena kenakalan produsen lain dalam memproduksi barang atau dagangan yang melakukan jalan pintas dengan menyamai, meniru, membuat dengan suatu merek yang sudah ada

¹ Suriyanto Ruslan, 2009, *Mendisain Logo*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 40.

yang menyebabkan kerugian seperti penurunan omset perusahaan, penurunan jumlah penjualan produk, menurunnya citra nama perusahaan, dan konsumen seperti tertipu karena produknya tidak seperti kualitas produk yang asli.

Hak untuk memperoleh suatu perlindungan suatu hak merek dagang yang mengandung nilai komersial dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hukum Kekayaan Intelektual hasil kreativitas yang salah satu didalamnya terdapat logo memiliki nilai komersil yang digunakan dalam usaha perdagangan, hal tersebut merupakan alasan mengapa HKI harus dilindungi, terutama perlindungan penjiplakan dari para kompetitor bisnis yang ingin melakukan hal curang². Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif karena merek yang dimiliki sudah terdaftar, pendaftaran merek wajib dijalankan oleh pemilik merek ke direktorat merek, pendaftar merek harus memiliki itikad baik terhadap permohonan mereknya, tidak curang, jujur, dan tidak memiliki niat untuk meniru atau menjiplak merek lain demi kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Hak atas merek mengenai perlindungannya telah disinggung sebelum kemerdekaan Indonesia, Undang-undang mengenai merek pertama kali dilakukan dalam pemerintahan Belanda hingga mengalami beberapa perubahan Undang-undang sampai saat ini, dari beberapa perubahan Undang-undang tersebut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mengatur lebih detail mengenai peraturan sistem, syarat mengajukan merek sesuai dengan tata caranya, tetapi karena banyak

² Syafrinaldi, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, Riau.

pemilik merek yang tidak mengetahui tatacara pendaftaran merek maka apabila dikemudian hari suatu hal yang membuat keberatan pemilik hak merek tidak bisa melakukan banyak hal karena tidak ada perlindungan hukum yang melindungi pemilik merek tersebut.

Undang-undang merek menggunakan sistem *first to file* yang artinya perlindungan merek dituangkan kepada seseorang yang mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral HKI (Dirjen HKI). Perlindungan hukum di Indonesia mengenai merek terdaftar termuat didalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana disebutkan bahwa, “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan.”³, jangka waktu perlindungan bisa diperpanjang sampai 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan.

Penyelesaian sengketa merek terdapat di Pengadilan Niaga agar sengketa diselesaikan dengan tepat tanpa menghambat kegiatan usaha, sanksi sengketa merek berupa sanksi pembayaran ganti rugi juga terdapat sanksi pidana. Berdasarkan pasal 1 angka 2, 3, dan 4 UMM merek dibedakan menjadi tiga bagian yaitu merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Merek dagang yaitu merek yang digunakan dalam merek diperdagangkan oleh seseorang atau sekelompok orang secara bersama-sama dalam membedakan antara barang yang satu dengan barang lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada bidang jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau

³ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2012, *Undang-Undang Merek Baru*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

sekelompok orang secara bersama untuk membedakan jasa yang lainnya. Merek kolektif atau merek barang dan jasa yaitu merek yang digunakan pada merek atau jasa dengan karakteristik yang sama pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh orang atau jasa jenis lainnya.

Dari sekian banyak persoalan didunia perdagangan, salah satunya sengketa merek dagang dimuat dalam putusan pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Sengketa tersebut terjadi antara penggugat PS GLOW melawan tergugat MS GLOW. Pada awalnya pihak MS GLOW melaporkan pihak PS GLOW ke Pengadilan Niaga Medan dan pada putusannya dimenangkan oleh MS GLOW, tetapi beberapa saat yang hampir bersamaan pihak PS GLOW melaporkan balik pihak MS GLOW ke Pengadilan Niaga Surabaya tetapi dalam putusan mengatakan bahwa gugatan dimenangkan oleh pihak PS GLOW. Pihak penggugat yaitu PS GLOW telah menggugat hak atas merek dagang digunakan oleh tergugat yaitu MS GLOW dalam mengiklankan dan memasarkan dagangannya. Tergugat dianggap telah memiliki kesamaan kemasan produk dan merek dagang, penggugat merasa dirugikan atas penggunaan merek memiliki kemiripan pada pokoknya atau keseluruhan dengan barang yang sejenis, didalam persidangan pihak tergugat mengatakan telah mendaftarkan merek dagangnya sejak tahun 2016 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Sudah jelas dan disebutkan bahwa pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang dengan sengaja memakai merek dengan kesamaan pada intinya atau sejenisnya untuk barang atau jasa, apabila

melakukan hal curang tersebut maka dapat dikenai gugatan ganti rugi serta penghentian yang berkaitan dengan merek tersebut.

Hal tersebut membuat penulis ingin melakukan penelitian yang mendalam tentang hak merek. Penulis mengambil kasus ini karena kasus ini sangat viral dan sangat menarik untuk diteliti. Penulis menetapkan mengambil penelitian yang berhubungan dengan hak merek dalam perdagangan. Adapun penelitian ini dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul “**HAK ATAS MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (STUDI MENGENAI SENGKETA MEREK DAGANG MS GLOW DAN PS GLOW)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW ditinjau dari hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW ditinjau dari hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis melalui penelitian yang dilakukan bisa menambah ilmu serta wawasan tentang HKI yang berhubungan dengan sengketa merek dagang.

Manfaat praktis :

- a. Harapan penulis melalui penelitian yang dilakukan bisa dijadikan bahan pedoman serta informasi dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan HKI yang berkaitan dengan merek dagang.
- b. Harapan penulis agar penelitian ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan mengenai merek dagang untuk masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberi pandangan tema yang dibahas oleh peneliti melalui penelitian terlebih dahulu yang sama, penulis berharap tidak ada pengulangan mengenai materi penelitian berdasarkan penelitian sementara yang dilakukan oleh penulis melalui, jurnal, buku, dan skripsi. Peneliti melakukan pengamatan terhadap peneliti terdahulu yang memiliki hubungan yang sama terhadap tema yang dipilih oleh peneliti mengenai Hak Atas Merek Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Adinda Pratiwi dengan judul Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-undang NO. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Antara Geprek Benu Dengan I Am Geprek Benu, dalam penelitian tersebut

membahas mengenai sistem pendaftaran merek di Indonesia, Perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar, analisis putusan pengadilan sengketa merek tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani Maudy Putri dan Rinitami Njatrijani yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang, dalam penelitian tersebut membahas tentang kapan PT Inter IKEA System BV Swedia kehilangan hak atas mereknya dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang IKEA.

Melihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu **“HAK ATAS MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (STUDI MENGENAI SENGKETA MEREK DAGANG MS GLOW DAN PS GLOW)”**. Tidak sama dengan penelitian yang sebelumnya, dimana penelitian yang sebelumnya membahas tentang Sistem Hak Merek sedangkan penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek dan Penyelesaian Sengketa Suatu Merek Dagang.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah uraian yang didalamnya berisi teori, konsep dari sumber dari literatur yang didapat, yang memiliki tujuan memberikan arahan dan pemahaman untuk peneliti dalam membuat penelitian yang dibuat. Menurut Ahli mendefinisikan bahwa, kerangka berpikir

merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang penting.⁴ Berikut adalah bagan kerangka pemikiran dari alur penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI terdiri dari dua macam yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri, yang merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual (HKI), HKI meliputi:

- a. Merek
- b. Desain Industri
- c. Paten
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- e. Varietas Tanaman

⁴ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Cv. Alfabeta.

f. Rahasia Dagang

Pada penelitian ini membahas tentang merek yang memiliki pengertian bahwa merek adalah cirikhas atau tanda dengan berupa nama, gambar, kata, huruf, angka, susunan warna atau perpaduan dari unsur-unsur tersebut dengan daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Hukum Kekayaan Intelektual ini bermanfaat untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Tujuan dari HKI ini untuk mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat agar terus maju dan berkembang. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki sifat Eksklusif dan merupakan suatu hal yang baru didalam hukum Indonesia, HKI adalah hak privat oleh seseorang atau sekelompok orang yang bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karyanya. Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual mendukung perlunya *system* dokumentasi dengan bagus sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama.

Perlindungan hukum merek di Indonesia termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan."⁵ peraturan tersebut menjadi payung hukum dari pemegang HKI yang telah didaftarkan pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada hak dari merek dagang, dari peraturan tersebut cukup jelas bahwa telah disebutkan pengertian merek, indikasi

⁵ Sudargo 2012, Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

geografis tentang merek. Hak atas merek bersifat khusus sedangkan sifat pendaftaran merek bersifat wajib. Orang lain tidak boleh memakai suatu merek apabila tidak memiliki izin dari pemilik merek tersebut, seseorang yang ingin memiliki merek harus mendaftarkan mereknya ke kantor DJKI. Lamanya menyebutkan jangka waktu perlindungan merek yaitu dengan jangka waktu yang sama dengan permohonan mengajukan perpanjangan perlindungan merek yaitu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya dalam jangka waktu perlindungan merek.

Merek merupakan tanda atau media promosi yang dilakukan oleh pemilik produk agar produknya dikenal dipasaran nasional maupun internasional, merek yang bagus dan menarik dapat menarik perhatian serta kesetiaan dari konsumen atau pemakai merek tersebut, pemilik merek sangat menjaga reputasi yang baik agar memperoleh pengakuan serta kepercayaan dari konsumen, maka dari itu pemilik merek selalu berusaha mencegah orang lain untuk menggunakan atau meniru mereknya. Perlindungan hukum atas merek di Indonesia menjadi hal utama yang diperlukan oleh pemilik merek dalam penyelesaian sengketa merek, dalam hal mengatur dan menyelenggarakan keberadaan merek di Indonesia semua dilimpahkan kepada pemerintah selaku badan penguasa yang berwenang sepenuhnya dalam mengatur dan menyelenggarakan keberadaan merek di Indonesia. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada yaitu dengan membuat dan menegakan secara tegas Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak merek serta memberikan sanksi yang tegas kepada pihak

yang melanggar perlindungan merek tersebut. Pemerintah Indonesia juga melindungi indikasi geografis yang telah dihasilkan oleh alam, hasil pertanian, hasil kerajinan tangan dan hasil industri lainnya. Jangka waktu perlindungannya selama ciri dan atau kualitas tersebut masih ada, perlindungan diberikan dengan adanya pertimbangan sebagai perlindungan kepada produsen dan masyarakat konsumen barang atau jasa. Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran indikasi hak atas merek dikenakan sanksi dengan beragam permohonan ganti rugi dan penghentian produksi, serta pemusnahan barang yang terkait.

Sengketa hak atas merek antara MS GLOW dan PS GLOW yang awal mulanya terjadi sengketa karena pihak MS GLOW merasa pihak PS GLOW meniru produk MS GLOW yang merupakan milik Shandy Purnama Sari tersebut memiliki kesamaan dari nama hingga kemasan produknya, MS GLOW telah terdaftar sejak tahun 2016 sedangkan PS GLOW baru terdaftar pada tahun 2021 maka dari itu pihak MS GLOW melaporkan pihak PS GLOW ke Pengadilan Niaga Medan pada bulan Maret 2022 lalu, dalam putusan hakim dinyatakan permohonan dikabulkan sebagian. Pihak PS GLOW tidak terima akan gugatan tersebut lalu melaporkan balik ke Pengadilan Niaga Surabaya dan hasilnya mengabulkan gugatan sebagian, Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan bahwa pihak PS GLOW mempunyai hak eksklusif atas merek yang terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk jenis golongan barang dan jasa kelas tiga (kosmetik), hakim juga memutuskan bahwa pihak tergugat yaitu MS GLOW memiliki

kesamaan pokok merek dagang PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW, pengajuan ganti rugi yang diajukan oleh pihak penggugat awalnya Rp 360 miliar, tetapi yang dikabulkan hanya Rp37,9 miliar. yang mana salah satu pihak melanggar hak atas merek dagang, lalu sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan niaga Surabaya yang menghasilkan putusan bahwa MS GLOW bersalah. Pada akhirnya setelah melalui proses sengketa yang panjang, pihak MS GLOW dan PS GLOW menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalur damai secara kekeluargaan, tidak jadi saling menggugat dan membayar ganti rugi, pihak PS GLOW juga menghentikan produksinya, hal tersebut disampaikan oleh pemilik PS GLOW yaitu Putra Siregar.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses dengan tujuan menciptakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.⁶ Agar penulisan yang digunakan secara sistematis dan tertata serta data yang didapatkan terpercaya dan akurat, maka metode yang digunakan sangat menentukan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Normatif. Normatif yaitu penelitian hukum doktrinal dengan melakukan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

pengumpulan data-data dengan bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan tinjauan yuridis. Hal yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkonsep hukum yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang terjadi didalam penelitian tersebut, pendekatan dengan perundang-undangan ini dilaksanakan dengan meninjau kemiripan antar Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Kasus (*case approach*) metode pendekatan ini dengan menggunakan kasus yang kongkrit dengan kasus dan peristiwa yang terjadi di lapangan, metode pendekatan ini digunakan untuk kasus hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dengan kasus yang sudah memiliki putusan dengan pertimbangan hakim sehingga bisa digunakan sebagai argumentasi pemecah isu yang dihadapi. Penggunaan metode penelitian tersebut sesuai dengan judul penelitian studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Metode ini diterapkan

untuk memfokuskan peraturan yang ada dengan fakta di lingkungan di sekitar.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data Sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh di lapangan dari wawancara, bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 3) Putusan pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sangat berhubungan erat dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan menafsirkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dari data yang ada seperti jurnal, artikel ilmiah, tesis, disertasi, makalah, maupun *website* yang terkait dengan merek dan sengketa merek

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang berupa dokumen yang berisi konsep keterangan yang mendukung bahan

hukum yang lain seperti kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan bentuk yang lain yang berkaitan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan cara memperoleh data tersedia di perpustakaan yang pernah ditulis sebelumnya dimana ada hubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan.⁷

5. Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis Deskriptif yang mana peneliti menelaah data sekunder lalu menyajikan data berikut dengan analisisnya.⁸ Data analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis deskriptif, data analisis yang digunakan didukung dengan analisis kualitatif yang memiliki tujuan menghasilkan data deskriptif.

⁷ Bambang sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁸ M. Nazil *Metode Penelitian*, 2010, Jakarta: Ghalia Indonesia.