

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian merk yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merk adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Suatu merk pabrik atau merk perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan di barang atau di atas bungkusannya dengan tujuan membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.¹

Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. *American Marketing Association* mendefinisikan merek sebagai “nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing.²

Fungsi merek bagi perusahaan antara lain untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan

¹ OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 14.

² Philip Kotler, 2000, *Manajemen Pemasaran, jilid. 1 Cetakan ke-13*, Jakarta: Erlangga, hal. 258.

persediaan dan catatan akuntansi. Nama merek dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar, proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten, dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga.

Perdagangan barang dan jasa merk merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan merk memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merk selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (market). Bagi konsumen merk selain mempermudah identifikasi, juga merupakan simbol harga diri. Bagi masyarakat, pilihan barang terhadap merk tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan, diantaranya kualitas yang terpercaya produknya telah mengenal lama dan lain-lain, sehingga fungsi merk sebagai jaminan kualitas semakin nyata.³

Citra merek merupakan suatu hal yang akan diingat oleh konsumen pada saat akan membeli suatu produk tertentu. Citra merek menurut Kotler dan Keller adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang ditampilkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen, selalu diingat pertama kali ketika mendengar slogan.⁴ Menurut Tjiptono citra merek

³ Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga, hal. 52.

⁴ Ike Venessa & Zainul Arifin, *Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Survei pada Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis*

merupakan deskripsi asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Citra merek (*brand image*) merupakan pengamatan dan kepercayaan yang digenggam konsumen seperti yang dijelaskan pada asosiasi atau ingatan daripada konsumen.⁵

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.⁶

Kasus sengketa merek terkait dengan citra merek dijelaskan pada Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg dimana kerjasama antara Penggugat dengan CV. Indo Raya Utama awalnya berjalan lancar, karena produk Sediaan Pembersih dengan merek CRYSTAL-X diterima pasar dengan baik, sehingga Penggugat bisa memasarkannya dalam jumlah yang cukup besar dan terus terjadi peningkatan penjualan secara luas di seluruh Indonesia, dan telah dijual pula ke beberapa Negara diluar Indonesia.

Seiring dengan berjalannya perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat menemukan adanya indikasi pemalsuan terhadap produk Sediaan Pembersih dengan merek CRYSTAL-X yang mirip dengan produk Sediaan Pembersih

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tahun Angkatan 2013/2014 dan 2014/2015 Pengguna Kartu Pra-Bayar Simpati), Jurnal Administrasi Bisnis: Vol. 51 No. 1 Oktober 2017, hal. 45.

⁵ Fandy Tjiptono, 2015, *Brand Management & Strategy*, Yogyakarta : Andi, hal. 49.

⁶ OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 329.

merek CRYSTAL-X yang diproduksi oleh Penggugat di daerah pemasaran wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas adanya indikasi pemalsuan tersebut, maka pada tanggal 04 Desember 2012 Penggugat melalui salah satu karyawannya yang bernama Gunawan Budiharjo melaporkannya kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Bukti Laport Nomor: STBL/825/XII/2012/DIY/ Ditreskrim. Bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya ditemukan tersangka pelaku pemalsuan tersebut yaitu Sdr. Sudirman yang notabene masih menjabat selaku Pesero Pengurus CV. Indo Raya Utama.

Tergugat menyatakan bahwa pembersih dengan merek yang sama yaitu CRYSTAL-X dengan kualitas 3 sudah didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3), UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”.

Contohnya: Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang samadengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Ketentuan tentang itikad baik ini masih banyak menimbulkan persoalan dalam pendaftaran merek karena: pertama, ketidakjelasan konsepsi mengenai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, sehingga banyak pelaku usaha dengan sengaja mendaftarkan mereknya dengan meniru dengan merek lainnya. Aspek prosedural dan administratif, pendaftaran merek telah memberikan tuntutan dan patokan yang dielaborasi dalam regulasi tataran teknis. Namun dalam tahapan pemeriksaan substansi, masalahnya menjadi tidak sederhana. Karena yang dimaksud substansi bukan hanya masalah elemen figuratif atau visual untuk menentukan ada persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lainnya. Lebih dari itu undang-undang mensyaratkan harus adanya motif itikad baik. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana menilai, mengukur, dan memberikan judgement yang tepat terhadap motif itikad tidak baik yang berdimensi persaingan curang. Hal ini menuntut adanya sistem pengawasan pendaftaran merek yang lebih tegas dan lebih tertib.⁷

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap sengketa merek baik terhadap dasar gugatan, alat bukti, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa oleh sebab itu penulis

⁷ Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, *Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25 Mei 2018: 219- 236

memilih judul skripsi “**Analisis Itikad Baik Pada Hak Merek (Studi Kasus Merk Cristal-X Semarang)**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengenai itikad baik pada merek dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian para pihak pada Putusan Nomor :01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai itikad baik pada merek dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian para pihak pada Putusan Nomor :01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat daripada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

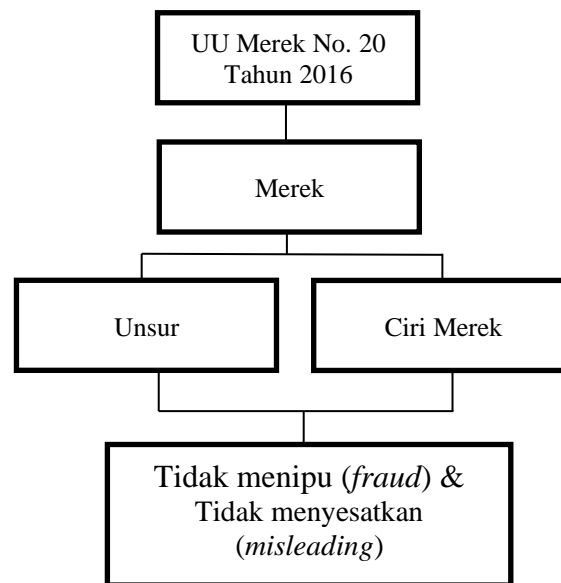
Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa, khususnya mengenai Itikad Baik Pada Hak Merek.

2. Manfaat praktis

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi para pemilik merek serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak dalam memahami Itikad Baik Pada Hak Merek.

E. Kerangka Pikiran

Gambar 1 Kerangka Pikiran



Keterangan

Pengertian merk yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Ada enam pengertian yang dapat disampaikan melalui suatu merek diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Atribut
- b. Manfaat
- c. Nilai
- d. Budaya
- e. Kepribadian

Merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan.

Batasan bahwa gambar, nama, kata, huruf, angka atau susunan warna yang dijadikan merek harus memenuhi syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Memiliki daya pembeda;
- c. Bukan menjadi milik umum;
- d. Bukan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan.

Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik meliputi perbuatan penipuan (*fraud*), rangkaian menyesatkan (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara

sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*).⁸ Pasal 21 ayat (3), UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya”.

J. Satrio menjelaskan dua pengertian itikad baik, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif (*subjectief goeder trow*) adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan itikad baik. Itikad baik objektif (*objectief goeder trow*) adalah kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan itikad baik.⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Itikad Baik Pada Hak Merek (Studi Kasus Merk Cristal-X Semarang).¹⁰

⁸ Agus Mardianto, *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1, 2010, hal. 47.

⁹ J. Satrio, 2000, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 179.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Itikad Baik Pada Hak Merek (Studi Kasus Merk Cristal-X Semarang).

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

- a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis;
- b) KUHPerdata;
- c) Putusan Nomor :01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan Itikad Baik Pada Hak Merek.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Mahkamah Agung yang merupakan objek penelitian dan observasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:¹¹ studi pustaka, yaitu Metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam mengenai Itikad Baik Pada Hak Merek (Studi Kasus Merk Cristal-X Semarang).

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai mengenai Itikad Baik Pada Hak Merek (Studi Kasus Merk Cristal-X Semarang). Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

¹¹ Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Merek
 - 1. Pengertian Merek
 - 2. Fungsi dan Manfaat Merek
 - 3. Pendaftaran Merek
 - 4. Hak Merek
 - 5. Asas Itikad Baik
 - 6. Pelanggaran Merek
- B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Merek
 - 1. Penyelesaian Sengketa
 - 2. Pertimbangan Hakim
 - 3. Putusan Hakim

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Ketentuan Mengenai Itikad Baik Pada Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Para Pihak Pada Putusan Nomor :01/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Niaga Smg.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA