

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis semakin meningkat baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan.¹ HKI merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, cipta, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual.

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar ruang lingkup hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta (*copy right*) dan hak kekayaan industry (*industrial property rights*).²

Hak merek sebagai salah satu dari HKI merupakan hal yang sangat penting di ranah bisnis, karena dengan adanya merek pada suatu produk maka konsumen bisa mengetahui dan membedakan kualitas produk barang atau jasa yang akan digunakan. Tanpa adanya merek pada suatu produk konsumen sulit untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya. Pemberian merek terhadap suatu

¹ Sulastrri, satino, dan yuliana, Perlindungan hukum terhadap merek, *jurnal yuridis*, 2018, Vol 5, No. 1. hlm, 160.

² <http://repository.uki.ac.id/7161/2/BABI.pdf>, Diakses pada, 22 Desember 2022, pukul 05:40

barang atau jasa juga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.³

Dalam dunia perdagangan, merek telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Beragamnya merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen menjadikan konsumen dihadapkan oleh berbagai macam pilihan, bergantung kepada daya beli atau kemampuan konsumen.⁴ Produk merupakan barang ataupun jasa yang memiliki nilai dan dapat diperjual belikan di tengah masyarakat. Produk yang dipasarkan di tengah masyarakat pasti memiliki suatu simbol ataupun nama yang membedakannya dengan produk lain.⁵

R. Soekardono menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, dimana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang atau badan-badan perusahaan lain.⁶

Merek diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) 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 membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

³ Ali Ismail Shaleh, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejeni, *Jurnal of judicial review*, Vol 2, No 2, 2020, hlm. 294.

⁴ Jisia Mamahi, 2019, Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 1.No.3, 2013, hlm 90.

⁵ Gatot supramono, 2008, *Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Hery firmanysah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Pengguna Dan Perlindungan Merek*, pustaka yustisia, Yogyakarta, hlm. 29.

Maka merek adalah suatu tanda atau cap pada suatu barang sebagai daya pembeda yang merupakan suatu unsur yang paling utama untuk barang tersebut dalam hal perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU MIG yang berbunyi: “Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.⁷

Negara Indonesia menganut sistem *first to file* yang berarti bahwa untuk memiliki hak atas suatu merek diperlukan pendaftaran. Pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya akan memperoleh perlindungan oleh negara dengan diberikannya suatu hak eksklusif. Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) terlebih dahulu hanya merek yang terdaftar pada Dirjen HKI yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tulisan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sekalipun ia

⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/549416-none-49a553fc.pdf>, Diakses pada 02 februari 2023 pukul 20:00 hlm. 114

memiliki ataupun membuat merek tersebut pertama kali tanpa ia daftarkan kemudian ada yang meniru dan mendaftarkan ke Ditjen HKI, maka pihak yang kedua ini yang dianggap sebagai pemiliknya karena ia terlebih dahulu mendaftarkannya ke pemerintah.⁸

Jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan ia diberikan suatu sertifikat merek yang merupakan bukti dari pada hak miliknya atas suatu merek, maka orang lain tidak dapat menggunakannya dan orang lain tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian. Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistem lisensi). Dan jika tidak didaftar, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek.⁹

Permasalahan kemudian muncul apabila tanpa sengaja ataupun dengan sengaja membuat ataupun menggunakan simbol maupun nama yang serupa maupun hampir serupa terhadap suatu produk atau ada dua simbol atau nama produk yang sama, simbol nama yang serupa atas merek tersebut diakui oleh pemerintah yang membuat para pihak yang memiliki hak atas merek tersebut akan saling mengklaim sebagai pemilik merek terdaftar pertama atas simbol dan merek tersebut. Dalam perlindungan tersebut pemilik merek akan mendapatkan kepastian hukum terhadap merek yang sudah didaftarkan, baik untuk digunakan, diperpanjang, dan dialihkan serta dihapuskan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa merek. Tujuan dari adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek semakin meningkat deras karena sudah

⁸ Ariandika herviandi, dkk, 2017, Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dagang Di Negara Lain, *Jurnal diponegoro law journal*, Vol 6, No 1, 2017, hlm. 2.

⁹ I Gede Mahendra Juliana Adiputra, Ida Ayu, 2020, Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak atas Merek, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 68.

banyak orang yang meniru merek lain. Apalagi saat ini bisnis perdagangan sudah bertambah maju dan jangkauan daerah penjualan menjadi semakin luas.¹⁰

Bagi merek yang sudah didaftarkan oleh pemiliknya, masih bisa ditiru oleh orang lain apalagi jika merek itu belum didaftarkan. Sehingga apabila ada merek yang sudah terdaftar kemudian muncul merek baru yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar. Jika terjadi hal yang demikian kemudian pemilik merek yang pertama mengetahui, dia dapat mengajukan gugatan kepada Dirjen HKI bahwa merek yang baru muncul itu mempunyai persamaan dengan mereknya. Apabila hal itu memang terbukti biasanya perlindungan terhadap hak atas merek terdaftar yang terakhir akan berakhir.¹¹

Ada teori yang dapat dipergunakan untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek teori *holistic approach* dan Teori *dominan cy*. Menurut Teori *holistic approach* untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan, baik dari bunyinya, artinya, ejaannya maupun dari tampilannya. Teori *dominancy* menentukan adanya persamaan merek antara merek yang satu dengan yang lainnya cukup diambil unsur yang dianggap paling dominan dari merek tersebut..

Merek yang sudah terdaftar dalam daftar umum merek, masih dapat dimintakan penghapusan pendaftaran merek tersebut. Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan atas prakarsa Ditjen HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan atau berdasarkan gugatan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak ketiga. Gugatan penghapusan pendaftaran merek oleh pihak ketiga menurut Henry Soelistyo harus dilihat siapa sebenarnya yang beriktikad baik

¹⁰ Devy utari, 2021, *Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Terdaftar*, Universitas Basowa Makasar hlm. 4.

¹¹ Zaenal arifin, iqbal, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5, No. 1, 2020, hlm. 49.

dan yang beriktikad tidak baik, karena filosofi dari pendaftaran merek adalah perlawanan terhadap iktikad tidak baik. Iktikad baik tersebut antara lain dalam kepemilikan atau pemakaiannya.¹² Penghapusan Pendaftaran Merek berdasarkan gugatan pihak ketiga akan dilakukan oleh Dirjen HaKI apabila putusan pengadilan tentang hal tersebut telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³

Kasus yang baru-baru ini terjadi dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai sengketa merek dagang MS Glow dan PS Glow dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan. PT. Kosmetik Cantika Indonesia dengan merek dagang MS Glow telah terdaftar di Ditjen HKI pada 20 September 2016 dengan nomor pendaftaran IDM000633038 untuk kelas barang/jasa 3 untuk jenis barang :kosmetik, bedak, pewarna rambut, krim wajah, lipstick, deodorant pembersih wajah,lulur. Pada kasus ini tergugat PT. Pstoreglow Bersinar Indonesia dengan merek dagang PS Glow yang telah di daftarkan di Ditjen HKI pada 24 Januari 2022 dengan No. pendaftaran IDM000943834 kelas barang/jasa 3.

PT. Kosmetik Cantika Indonesia mengajukan gugatan pembatalan merek dagang terdaftar PT. Pstoreglow Bersinar Indonesia melalui pengadilan Niaga Medan. Gugatan pihak MS Glow beralasan pihak PS Glow ditemukan produk-produk kosmetik yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan menggunakan produk kosmetik merek MS GLOW namun dengan menggunakan merek PS GLOW dan PS GLOW MEN, terdapat kemiripan antara produk MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN, terdapat kemiripan produk dalam penulisan merek, warna kemasan, wangi, dan warna produk, terdapat kemiripan, persamaan baik mengenai

¹² *Ibid*, hlm. 45.

¹³ *Ibid*, hlm.48.

bentuk cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi, ucapan yang terdapat pada merek tersebut, sehingga hal ini akan mengecoh, membingungkan, menyesatkan konsumen yang selama ini telah menggunakan kosmetik merek MS Glow .

PT. Kosmetik Cantika Indonesia meminta Pengadilan Niaga PN Medan membatalkan merek dagang PS GLOW penggugat menilai mendaftarkan merek PS GLOW terdapat perbuatan melanggar hukum dan bukan berdasarkan itikad baik permohonan pendaftaran merek dengan mengikuti atau memanfaatkan ketenaran MS Glow . Penggugat juga meminta pengadilan menyatakan pemilik satu satunya, pendaftar dan pengguna pertama (*first to use*) pemilik merek MS Glow yang sah menurut hukum.

Merek tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda, permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya. Menurut Pasal 21 Ayat (1) UU MIG persamaan pada pokoknya memiliki kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek satu dengan merek lainnya, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat pada merek tersebut. Dan pada pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG juga menerangkan bahwa dalam hal merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal lainnya untuk barang atau jasa sejenis.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut masih banyaknya celah untuk melakukan pelanggaran merek yang beritikad tidak baik dengan cara

melakukan pelanggaran merek. Dan berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat kita lihat masih kurangnya penegakkan hukum atas pelanggaran merek di Indonesia. Maka dari itu, perlu diadakannya penelitian yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terutama mengenai merek terkenal di Indonesia.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP SENGKETA MEREK TERDAFTAR.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap sengketa merek terdaftar berdasarkan putusan No.2/Pdt.Sus. HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara antara MS GLOW dengan PSTORE GLOW berdasarkan putusan No.2/ Pdt.Sus.HKI/merek/ 2022/ PN Niaga Medan?
3. Bagaimana Akibat pembatalan pendaftaran merek terdaftar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap sengketa merek terdaftar berdasarkan putusanNo.2/Pdt. Sus. HKI/Merek/2022/ PN Medan.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara MS GLOW dengan PSTORE GLOW berdasarkan putusan No.2/ pdt.S. HKI/merek/2022/PN Niaga Medan.
3. Untuk mengetahui Akibat pembatalan pendaftaran merek terdaftar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan hukum mengenai Pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap Sengketa Merek terdaftar dan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan saran kepada perusahaan dalam menetapkan merek dagangan dengan baik agar tidak terlibat sengketa dengan perusahaan lainnya.
- b. Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai sengketa merek dagang yang memiliki persamaan sehingga masyarakat lebih cerdas dalam memilih merek agar tidak tertipu.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. *Research* berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). kata *research* berarti mencari kembali . Oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian.”¹⁴ Metode penelitian adalah sarana utama dalam

¹⁴ Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodis, serta konsistensi.¹⁵

Pengertian penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jelas menganalisisnya. Soetandyo Wignyoebroto juga menyebutkan penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan metode penelitian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pengkajian dilakukan menurut studi kepustakaan dengan pendekatan kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.¹⁷

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah landasan norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai

¹⁵ *Ibid*, hlm. 17

¹⁶ *Ibid*, hlm.18

¹⁷ Zainuddin ali, *Op.Cit*, hlm 105

asas-asas, kaidah huku, norma, dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin.¹⁸

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai objek penelitian ini, dalam hal ini dilakukan analisis mengenai kaitan antara teori-teori dalam ilmu hukum dan praktik dalam pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini yang nantinya mendapatkan beberapa kesimpulan.¹⁹

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Penelitian kepustakaan atau *Library research* yaitu, penelitian yang mencari sumber data pada bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan sumber bacaan lainnya.

b. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data sekunder antara lain, dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan sebagai berikut ini:

¹⁸Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Norma*, Yogyakarta, hlm. 48.

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

- 1) Data primer merupakan data yang belum diolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Data ini diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang diteliti sesuai dengan yang dibutuhkan.
- 2) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
 - d) PermenKumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- 3) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, dan memahami bahan hukum primer, seperti: Buku, jurnal-jurnal penelitian, teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain.²⁰
- 4) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti: kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.²¹

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normative dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pada data sekunder.

²⁰ Soerjono soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Press, hlm. 216.

²¹ Zainuddin ali, *Op.Cit*, ,hlm. 23

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literature) serta seferansi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibalas.

5. Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Setelah data dikumpulkan dilakukan Pengelolaan data yang digunakan dengan teknik *editing* , yaitu dengan cara mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kuallitatif kemudian disajikan secara deskriptif, untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

