

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah masyarakat Indonesia yang semakin berkembang saat ini berbagai macam produk barang maupun jasa yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri sangat mudah ditemukan diberbagai pusat perdagangan. Semua produk tersebut saling berkompetisi dalam penawaran kepada masyarakat baik dari segi jenis, kualitas maupun harga.¹

Dari kompetisi tersebut maka menimbulkan efek yang kurang baik dalam kegiatan perdagangan masa kini, yaitu ditemukannya sebagian orang atau beberapa orang yang tidak bertanggung jawab dengan melanggar hak atas merek pemilik demi keuntungan semata, maka untuk melindungi hak pemilik merek tersebut serta memberikan jaminan kepada pemilik hak merek di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek serta perlindungan hukum dari International yaitu, TRIPs.

Tujuan Perjanjian TRIPs adalah untuk memberikan perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak menuju perdagangan yang sehat. Perjanjian TRIPs mengatur norma-norma standar yang berlaku secara Internasional tentang HKI dan obyek HKI secara luas, yaitu :²

- 1) Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related Rights*);
- 2) Merek (*Trademarks*);
- 3) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
- 4) Desain Industri (*Industrial Designs*);
- 5) Paten (*Patens*);
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits*);

¹ Mariska Y. Rantung, "Akibat Hukum Merek Dagang Yang Terdaftar Pada Suatu Perusahaan" Jurnal Hukum, Lex Privatum, Vol. II, No.1, April 2014, hal. 68.

² "Naskah Akademik RUU tentang merek",

https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf. Diakses pada tanggal 5 Maret 2020

- 7) Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*);
- 8) Larangan Praktek Persaingan Curang dan Perjanjian Lisensi (*Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses*).

Dalam hal ini, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dari dalam negeri juga di berikan kewajiban untuk melindungi serta memberikan jaminan, salah satu obyek HKI secara luas yang tercetak dalam tujuan perjanjian TRIPs yaitu Merek (*Trademark*). Merek (*Trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.³

Namun jika kaitkan dengan hukum Islam, Islam mendukung dengan kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak. Kebebasan ini mensyaratkan suatu penegakan keamanan dan ketertiban sosial dalam masyarakat, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang nya dan kedzhaliman mutlak. Dalam kaitannya Allah SWT, sangat menentang perbuatan keji, baik yang nyata maupun tersembunyi dan melanggar hak tanpa alasan yang benar. Maka diperlukan perlindungan hak setiap orang diperlukan jaminan hukum. Hak-hak seorang warga negara terhadap negaranya harus dijamin secara timbal balik. Dan diberikan persamaan hak untuk membicarakan masalah-masalah bersama. Bahkan hal Islam memberikan jaminan hak setiap orang. Setiap pemilik boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran hak maka hak pemilik dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi (denda) yang sepadan dengan hak nya. Apabila terjadi perselisihan dalam pemenuhan hak, maka pihak pemerintah atau hakim wajib memaksa pihak tertentu agar memenuhi hak orang lain. Namun atas dasar keadilan dan

³ *Ibid.*, hal.3.

kemuliaan budi pekerti, Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang dada dan bermurah hati dalam menuntut pemenuhan haknya.⁴

Pada kenyataannya, perlindungan hukum atas merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek tidak cukup memberikan jaminan. Apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum, pendaftaran dapat dihapuskan atau dibatalkan. Salah satu alasan merek dapat dihapuskan dari dalam Daftar Umum Merek adalah merek tidak di pergunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Dirjen HKI atau biasa disebut *Merk non use*.⁵

Merk non use merupakan penyimpangan terhadap pengertian atau definisi merek menurut Undang-Undang Permasalahan yang cukup penting dalam *Merk non use* adalah adanya itikad tidak baik dari pemegang *Merk non use* untuk merugikan pihak lain dan menyesatkan konsumen, pihak lain disini merasakan kerugian yaitu tidak dapat mendaftarkan merek yang dimilikinya atau terjadi penundaan dalam pendaftaran merek.

Dalam penerapannya, *merk non use* menimbulkan banyak masalah. Yang pertama, dalam Undang-Undang hanya menjelaskan konsekuensi yang dihasilkan jika suatu pihak ketiga yang berkepentingan dapat melakukan gugatan atas merek yang tidak digunakan atau *Merk non use* 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak dari pemakaian terakhir atau pendaftaran terakhir dapat dihapus merek tersebut. Kedua, untuk secara menyeluruh pengertian dari *Merk non use* serta kelengkapannya tidak tertulis didalamnya dan yang menjadi masalah besar seperti contoh kasus pada putusan nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt.Pst.

Dalam hal ini, terjadinya penundaan dalam pendaftaran merek juga terjadi yaitu dengan pendaftaran gugatan atas sengketa merek yang diajukan ke Pengadilan oleh PT NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI mengajukan gugatan

⁴ Abdushshamad Saifullah, Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Hak Asasi Manusia, Vol. IV, No. 1, Juni 2018, Hal. 68.

⁵

atas penghapusan merek yaitu INFINITY kepada PT SEKAWAN NIAGA MUSTIKA ALAM. Dalam gugatannya, PT NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI meminta penghapusan merek INFINITY milik PT SEKAWAN NIAGA MUSTIKA ALAM dan dengan adanya bukti kuat dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut, merek milik PT SEKAWAN MUSTIKA ALAM tidak digunakan atau dipasarkan. Dapat diduga merek terdaftar INFINITI milik PT SEKAWAN NIAGA MUSTIKA sebagai pendaftar *Merk non use* melakukan penyimpangan dalam hak atas merek yang dimiliki oleh pemilik merek yaitu Penggugat PT. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI tidak dapat mendaftarkan merek yang dimilikinya di karenakan jika tidak di gugat Penggugat itu. Maka, Penggugat mengkhawatirkan jika dirinya akan di gugat atas persamaan pada pokoknya, karena dalam pengucapannya kedua merek tersebut (INFINITI dan INFINITY) memiliki kesamaan pada pokoknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR INFINITY (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt.Pst).**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa merek terdaftar INFINITY dapat dihapuskan oleh pihak yang berkepentingan?
2. Bagaimana akibat hukum penghapusan merek INFINITY bagi para pihak yang berkepentingan?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap akibat hukum penghapusan merek terdaftar INFINITY (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt.Pst)?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis syarat penghapusan merek terdaftar oleh pihak yang berkepentingan;
- b. Untuk menganalisis akibat hukum penghapusan merek INFINITY bagi para pihak yang berkepentingan;
- c. Untuk menganalisis akibat hukum dari akibat hukum penghapusan merek terdaftar INFINITY (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga Jkt.Pst) menurut sudut pandang Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan aspek Hukum Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat terutama khususnya bagi penulis sendiri dapat untuk lebih memahami akibat dari penghapusan merk terdaftar yang tidak digunakan.
- b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran khususnya dalam bidang hukum dan Hak Kekayaan Intelektual;
- c. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana penghapusan merk terdaftar akibat merek yang tidak digunakan menurut pandangan hukum Islam.

E. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan dalam penulisan ini maka ada beberapa definisi hukum sesuai dengan penulisan ini yaitu :

- a. *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.⁶

- b. *Merek yang terdaftar* adalah merek yang sah dan diakui oleh undang-undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari negara melalui Kantor Pengadilan.⁷
- c. *Penghapusan merek* adalah hapusnya suatu merek yang di karenakan merek barang dan/atau jasa tersebut tidak di kegiatan perdagangan.⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu, untuk itu melakukan suatu penelitian hukum pada dasarnya tidak dapat terlepas dari penggunaan metode penelitian.⁹

Sebab, setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari menganalisa dan memahami obyek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada di dalam suatu penelitian.¹⁰

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan. Jadi, penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam

⁶ Indonesia (a) *Undang Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, UU Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1.

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

⁸ *Ibid.*, Pasal 74.

⁹ Metodologi Penelitian : “ Pengertian Metode Penelitian”

<https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/> diakses pada tanggal 17 September 2020.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia,2014), hal.6-7.

melakukan penelitian.¹¹ Dalam penulisan ini maka di gunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini peneliti memakai metode penelitian hukum secara normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif itu adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹²

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹³

Peneliti hanya memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, dalam rangka memecahkan masalah tersebut yaitu mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data sebagai bahan acuan dasar dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dan dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku.

¹¹ Kartini Kartono dalam Marzuki. Metodologi Riset(Yogyakarta: UII Press, t.t). hal. 55.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal.57.

¹³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah data sekunder dan data tersier. Dengan menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Data yang digunakan penulis dalam meneliti dan membahas pokok-pokok masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- a) Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- c) Peraturan Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- d) Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan, yang terdiri dari buku-buku, referensi, jurnal-jurnal hukum terkait, internet dan lain-lain.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai data primer atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Hal. 42-43.

¹⁵ Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 106.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau studi dokumenter. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analys*.¹⁶

4. Analisis Data

Dalam menganalisa permasalahan hukum, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif. Sebenarnya analisa kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang di nyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹⁷ Dengan metodologi penelitian diatas maka diharapkan agar penelitian ini dapat memiliki susunan yang sistematis, baik bagi dari segi materi maupun segi teknis penulisan ini dapat tercapai.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara keseluruhan isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum, sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori maupun kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang akan digunakan untuk

¹⁶ Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2010), hal. 22.

¹⁷ *Ibid*, hal. 32.

mendukung analisa atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari teori-teori hukum positif dan analisis yang akan dilakukan peneliti.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan serta menguraikan dan membahas jawaban dari rumusan masalah terkait akibat hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha PT NISSAN JIDOSHA KABUSSIKHI tentang AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR INFINITY yang dilakukan oleh PT SEKAWAN NIAGA MUSTIKA ALAM dengan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Jkt.Pst.

BAB IV : AGAMA

Bab ini menjelaskan bagaimana akibat hukum dari penghapusan merek terdaftar terhadap UU Merek No. 20 Tahun 2016 dalam pandangan Islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjadi penutup dari Bab I sampai Bab III sehingga memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah sengketa tersebut serta saran yang bisa menjadi langkah preventif untuk mengurangi sengketa merek.