

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam realita kehidupan masyarakat moden, dimana sector ekonomi dan perdagangan memegang peranan penting dalam struktur kehidupan masyarakat, seringkali masyarakat harus menghadapi problematika Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) berupa pelanggaran hak atas merek. Kepentingan negara berkembang dengan kepentingan negara maju berkenaan dengan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual mungkin berbeda, termasuk didalamnya issue mengenai pelindungan *tradisional knowledge* dan *folklore*, perbedaan tersebut tentu dikarenakan HKI memang berasal dari negara maju yang berkepentingan untuk melindungi HKI di negara berkembang, sementara bagi negara berkembang, HKI merupakan sesuatu yang baru sejalan dengan masuknya penanaman modal asing dan kepentingan alih teknologi.¹ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya dipilah menjadi *copyright* dan *industrial property right*. *Copyright* meliputi hak cipta dan hak-hak yang terkait yakni paten, merek, dan sebagainya. Untuk memenuhi syarat perolehan merek harus ada unsur pembeda dari merek yang telah ada.²

Merek memainkan peranan penting dalam perekonomian dunia modern. Merek merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu produk yaitu sebagai suatu identitas produk yang menjadikannya asset yang penting dalam pemasaran produk, terkait dalam hal tersebut.³ Tujuan utama diberikannya merek adalah memberikan informasi yang akurat kepada konsumen mengenai sumber dan/atau asal suatu barang dan/atau jasa agar konsumen dapat langsung menemukan produk yang dicarinya dengan mengidentifikasi merek sebagai tanda yang melekat pada produk yang mempunyai daya pembeda dan mudah untuk diidentifikasi.⁴

¹ Endang Purwaningsih, Muslikh, dan Nurul Fajri Chikmawati, Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi: Kajian HKI Dalam Dunia Investasi Termasuk Pada UMKM, cet.1, (Malang:Setara Press, 2019), Hal. 1.

² Ibid, Hal, 4

³ Thomas Mc Carthy, Trademark and Unfair Competition, Dikutip dari Michael B. Weitman, Fair Use in Trademark in the Post – KP Permanent World: How Incorporating Principle From Copyright Will Lead to Less Confusion in Trademark Law, Brooklyn Law Review, Volume 71, Issue 4, 2006, Hal. 1669.

⁴ Sara Marie Andrezejewski, “Leave Little Guys Alone: Protecting Small Business from Overly Litigious Corporations and Trademark Infringement Suits, Journal of Intellectual Property Law”, Volume 19, Issue 1, 2011, Hal. 129.

Merek memiliki banyak fungsi sentral dalam dunia perdagangan terutama sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan satu dengan yang lainnya (*Product identity*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau asal daerah/negara asalnya. Merek menjelma menjadi jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality quarantee*) yang memberikan jaminan mutu bagi konsumen.⁵ Di Indonesia sendiri telah mengubah dan menambah Undang-Undang Merek sedemikian rupa sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang 15 Tahun 2001, dan kemudian diubah lagi dengan yang terbaru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, membuktikan bahwa peranan merek sangat penting. Dibutuhkan adanya peraturan yang lebih luwes seiring dengan perkembangan dunia usaha yang pesat.

Telah diaturnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang bertanggung jawab. Penggunaan secara tanpa hak atas merek pada suatu produk dengan maksud mengambil keuntungan atas merek yang digunakannya masih banyak terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pembajakan (merek palsu) atau melalui pemanfaatan reputasi (terjadi persamaan pada pokoknya pada merek yang mempunyai reputasi dimata konsumen).⁶

Konsekuensi dari merek yang telah didaftar adalah harus dipergunakan dengan permintaan pendaftarannya. Undang-Undang Merek menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang digunakan. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Undang-Undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapus.⁷

Pada kenyataan di lapangan, rendahnya pengetahuan mengenai perlindungan merek sangat mempengaruhi pula rendahnya upaya pendaftaran merek, khususnya bagi pemilik merek pada usaha UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Padahal

⁵ Direktorat Jenderal HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000), Hal. 42.

⁶ Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari-Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, (Surabaya: 2014), Hal. 98-99.

⁷ Jisia Mamahit, "Pelindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa", *Jurnal Lex Privatum Vol. 1, No. 3, Universitas Sam Ratulangi*, (Manado: 2013), Hal. 92.

produk yang dihasilkan tidak kalah kreatif dan inovatif dengan produk lain yang sejenis, bahkan dengan produk impor dari negara-negara lain. Namun, ada pula pelaku usaha yang sudah mengetahui fungsi tersebut, namun tidak mengetahui mekanisme untuk memperoleh hak atas merek, alasan keterbatasan biaya pun menjadi salah satu pertimbangan belum dilakukannya pendaftaran merek, pada dasarnya UMKM masih bersifat merintis usaha. Padahal, kelalaian seseorang dalam mendaftarkan suatu merek, dapat berakibat diklaim/didahului oleh pihak lain dalam mendaftarkan merek yang sama atau mirip untuk produk barang atau jasa sejenis, sehingga seorang dapat kehilangan hak untuk menggunakan mereknya sendiri yang sebenarnya sudah lebih dahulu dipergunakan.⁸

Mengenai kasus ini bahwa Penggugat VIEGA Holding Gmbh&Co.KG dan Tergugat VIEGA memiliki merek yang sama yaitu nama depan merek VIEGA, Penggugat VIEGA mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis mencermati Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis pada bagian Konvensi, yang pada pokoknya mentayakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa merek “VIEGA’ yang digunakan oleh Tergugat I yang telah didaftarkan oleh Tergugat II adalah bertentangan dengan Ideologi atau azas-azas kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (2) yang merupakan syarat pengecualian terhadap Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang RI No 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penulis menganggap perlu melakukan penelitian mengenai kasus sengketa merek antara pengusaha local dan pengusaha asing penulis mengambil contoh kasus yaitu perkara putusan NOMOR 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020 antara Viega Holding GmbH & Co.KG dan VIEGA. Penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas putusan ini.

Adapun hukum islam, merek pertama kali digunakan di negara-negara Eropa, dan Undang-Undang tentang perlindungan merek baru muncul pada pertengahan abad 19. Hanya saja, dalam fiqih klasik ditemukan topik pembahasan yang mirip dengan merek, yaitu *al-mal* (harta) dan *milikiyyah* (kepemilikan). Dari topik dimaksud, ulama fiqih kontemporer mengkaji dan menghukumi merek.

⁸ Yudhitiya Dyah Sukmadewi, “Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia, Wilayah Jawa Tengah)”, Jurnal Ius Constituendum Vol. 2, No. 1, April 2017, Magister Hukum Universitas Semarang, (Semarang: 2017), Hal. 110.

Dalam hukum islam segala suatu dapat dimiliki kecuali benda yang tidak bermanfaat seperti sebiji jagung, dan benda serta manfaat yang haram, seperti bangkai. Diketahui merek bermanfaat dan tidak diharamkan, karenanya ia dapat dimiliki. Oleh karna itu, pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya, sebagaimana ia berhak mengomersilkan dan mentasarufkannya seperti menjual, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Setiap pelanggaran atas merek berupa menjiplak, meniru, membajak, dan memalsukan produk bermerek hukumnya haram, karena masuk dalam katagori memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah subhanahu wata'ala berfirman:⁹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ رَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa: 29).¹⁰

Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah haji wada' bersabda:

اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي
بَلَدِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا

Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu bagi kamu sekalian adalah haram, sebagaimana haramnya harimu ini, di negaramu ini, di bulanmu ini. Sedangkan orang yang melakukan pelanggaran atas merek dapat dikenakan hukuman takzir. Takzir merupakan hukuman terhadap suatu kejahatan yang belum ada ketentuannya dalam hukum islam. Hukuman atas pelanggaran terhadap merek bisa menjadi lebih berat manakala Tindakan tersebut mengakibatkan gangguan Kesehatan, gangguan lingkungan hidup, atau bahkan kematian manusia.

⁹ Nuonline, “merek menurut hukum islam”, <https://islam.nu.or.id/post/read/93065/merek-menurut-hukum-islam>. Diakses pada tanggal 9 November 2021.

¹⁰ Al-Quran dan Terjemahan. Departemen Agama RI, Jakarta: An Nisa, hal. 38.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan Undang–Undang Merek Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menilai keterkenalan merek Viega?
3. Bagaimanakah pandangan islam mengenai perlindungan terhadap merek terkenal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan:

Adanya tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan diatas:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan kriteria merek terkenal dalam pertimbangan hakim pada kasus Viega.
3. Untuk mengetahui pandangan islam mengenai perlindungan terhadap merek terkenal.

Manfaat Penelitian:

Adapun manfaat penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, dalam hal ini yang menyangkut tentang pelanggaran merek dengan melakukan pembajakan dan penjiplakan terhadap merek.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir penulis mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah penulis terima kedalam penelitian yang sebenarnya.

b. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi dalam perpustakaan untuk menambah bahan bacaan atau pengetahuan lebih bagi para pembaca.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut :

1. 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.¹¹
2. 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.¹²
3. Permohonan adalah permintaan pendaftaran merek atau pendaftaran indikasi geografis yang diajukan kepada Menteri.¹³
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan merek atau indikasi geografis.¹⁴
5. Pemeriksa adalah pemeriksa merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Pendaftaran Merek.¹⁵
6. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.¹⁶
7. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.¹⁷
8. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.¹⁸
9. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar¹⁹

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat (1)

¹² Indonesia, loc.cit., Pasal 1 ayat (5)

¹³ Indonesia, loc.cit., Pasal 1 ayat (8)

¹⁴ Indonesia, loc.cit., Pasal 1 ayat (9)

¹⁵ Indonesia, loc.cit., Pasal 1 ayat (12)

¹⁶ Indonesia, loc.cit., Pasal 21 ayat (1)

¹⁷ Indonesia, loc.cit., Pasal 21 ayat (1)

¹⁸ Indonesia, loc.cit., Pasal 1 ayat (18)

¹⁹ Indonesia, loc.cit., Pasal 3

10. Strategi adalah pembentukan posisi yang kuat dimulai dengan menganalisis situasi untuk mengetahui posisi merek-merek pesaing dan posisi merek saat ini. Setelah perusahaan perlu merancang identitas merek, yaitu posisi merek yang diinginkan, dan kemudian mengkomunikasikannya melalui proses brand positioning. Hasilnya adalah posisi merek.²⁰

11. Rancangan adalah sesuatu yang sudah dirancang atau desain.²¹

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian normative, yaitu penelitian hukum yang meneliti dari bahan Pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

2) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - Pasal 77 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - Pasal 77 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, penelitian, dan internet.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁰Beberapa strategi merek dari para ahli, <https://ramakertamukti.wordpress.com/2009/03/22/beberapa-strategi-merek-dari-para-ahli/>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2021

²¹ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kamusbesar.com/rancangan> . Diakses pada tanggal 4 Oktober 2021

3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum dikumpulkan melalui bahan Pustaka, identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan Pustaka yang berkatitan.

4) Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka mengenai perlindungan terhadap merek dan di dalam bab ini akan memuat pengertian dan teori-teori.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan rumusan masalah satu dan dua, tentang pengaturan merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

BAB IV PANDANGAN ISLAM MENGENAI MEREK YANG ADA DALAM PUTUSAN NOMOR 794 K/PDT.SUS-HKI/2020

Pada bab ini berisi mengenai pandangan islam khususnya mengenai merek dalam system hukum di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan penulis serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini, dan menjawab secara menyeluruh permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta solusi yang diusulkan penulisan untuk menyelesaikan masalah ini.