

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Milik Industri/*industrial property rights* atau biasa disebut hak kekayaan industrial adalah hak mengenai milik industri atau kekayaan industrial, terutama yang mengatur perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di bidang industry. Hak milik industry meliputi paten, merk, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak dan pemuliaan varietas tanaman.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak, mau tidak mau kita akan selalu bersinggungan dengan pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada produk-produk yang kita konsumsi atau kita gunakan. HKI sendiri pada hakikatnya adalah sebuah hak negatif (*negative right*) yang diberikan kepada pihak penemu atau pencipta untuk memonopoli penggunaan temuan atau ciptaannya itu. Lebih jauh lagi, hak tersebut memberikan wewenang kepada pihak penemu atau pencipta untuk melarang pihak lain menggunakan temuan atau ciptaannya itu tanpa konsekuensi tertentu.²

Secara normatif, “HKI adalah ‘*product of mind*’ atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut ‘*creation of mind*’ yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta waktu dan biaya. HKI adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang atas segala hasil kreatifitas dan karya intelektualnya, dimana hak eksklusif ini dapat berupa pemanfaatan secara komersial. Indonesia mengakomodir kebutuhan terhadap perlindungan hak eksklusif ini dengan turut serta dalam forum *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan

¹ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek*, ed.1, cet.1, (Malang: Setara Press, 2020), hal. 8.

² Suhaimi, *et.al.*, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia”. *Jurnal Ius Civile* Vol. 5, No. 1 April 2021, Hal. 2.

Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs).³

Secara sederhana HKI adalah suatu hak lahir sebagai hasil pemikiran kreasi intelektual yang menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.

Adapun dari definisi di atas, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen berikut ini:⁴

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan reward yang sesuai bagi para investor dan pencipta HKI. Melalui *rewards* tersebut orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu peningkatan kehidupan manusia. Tujuan utama sistem hukum HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.

HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis, yang secara konvensional dipilah dalam 2 kelompok, yaitu:

- a) Hak Cipta (*copyright*) dan hak-hak terkait
- b) Hak atas Kekayaan Industri (*industrial Property*) yang berisikan

³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 67.

⁴ Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 2.

- 1) Paten / *Patent*
- 2) Merek / *Trademark*
- 3) Desain Industri / *Industrial Design*
- 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 5) Rahasia Dagang / *Trade secret*
- 6) Varietas Tanaman.⁵

Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreasi inovatif dari ide/gagasan yang kemudian melahirkan hak dan itu perlu diberikan perlindungan. Semula konsep ini terasa sangat menonjolkan kepentingan individu, tapi lambat laun dapat diterima secara rasional. Pembeneran/Justifikasi terhadap HKI mulai diterima berbagai kalangan, baik dari negara berkembang maupun para pihak yang mungkin akan menjadi pemegang *license* HKI. Menurut Sudaryat, Sudjana, dan permata HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis.⁶

Pada umumnya, terutama di negara-negara berkembang terdapat banyak persoalan di bidang kemasyarakatan. Jika menggunakan pranata-pranata dalam masyarakat sebagai titik tolak, maka dapat diperinci bermacam-macam masalah yang pada waktu ini dapat dianggap sebagai masalah yang cukup gawat. Contohnya dalam masalah hak kepemilikan atau hak cipta, pembajakan dan pelanggaran hak cipta.⁷

Pembajakan dan pelanggaran hak cipta tampaknya telah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Terkadang masyarakat sendiri tidak menyadari, bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk pelanggaran hak cipta.

Islam memiliki konsep kepemilikan, sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi :

⁵ Tommy Suryo Utomo, *Ibid*, hal. 13.

⁶ Sudaryat, Sudjana, Rika Rattna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan UU Yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010), hal. 15.

⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), hal. 15.

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ^{قل} وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ
 اللّٰهُ ^{قل} فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ^{قل} وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: *Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*

Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdapat Hak Merek, Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Pasal 1 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG 2016), merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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.⁸

Purwo Sutjipto menyatakan, “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.”⁹

Pada dasarnya, merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa. Dalam undang-undang, merek juga dikenal sebagai merek kolektif. Sebenarnya, merek sudah digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal-usul barang. Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Demikian juga merek pun makin berperan

⁸ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek*, ed.1, cet.1, (Malang: Setara Press, 2020), hal.10-11.

⁹ H.M.N.Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta:Djambatan, 1984), hal.82.

untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan.¹⁰

Berdasarkan UUMIG 2016, 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. Pada hakikatnya, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut.

- 1) Fungsi pembeda yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain
- 2) Fungsi jaminan reputasi yakni selain sebagai tanda asal usul produk juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
- 3) Fungsi promosi yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar
- 4) Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.¹¹

Dalam mengenai Hak atas Merek yang penulis telah uraikan penulis menemukan suatu produk hukum berbentuk Putusan Dalam Mahkamah Agung Nomor: 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2020, yang mana telah di putuskan pada hari kamis, tanggal 9 april 2020. Dalam hal ini Samhwa Paints Ind.Co.,Ltd selaku (Penggugat) di PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Korea sekaligus sebagai pemilik yang sah, pencipta dan satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek terkenal “Samhwa” yang sudah melekat pada (Penggugat) Samhwa Paints Ind.Co.,Ltd. Penggugat juga berhasil memperluas pasar distribusi produk yang menggunakan merek

¹⁰ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek*, ed.1, cet.1, (Malang: Setara Press, 2020), hal. 53.

¹¹ *Ibid.*, hal. 61.

“Samhwa” dan secara bersamaan juga secara konsisten melindungi merek “Samhwa” di banyak negara, antara lain di negara Korea, China, Amerika Serikat, Vietnam, Malaysia, dan sebagainya. Keterkenalan Merek “Samhwa” milik penggugat juga dapat dibuktikan melalui mesin perambah www.google.com dimana apabila dilakukan pencarian dengan kata kunci Samhwa akan ditemukan rujukan pada produk-produk dengan Merek Samhwa milik penggugat. Oleh karenanya merek milik Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Merek Terkenal dengan reputasi Internasional, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486 K/Pdt/1991.

Sebagai pemilik Merek yang sah di berbagai negara, Samhwa Paints Ind.Co.,Ltd ingin mengajukan permohonan pendaftaran mereknya kepada dirjen HKI yaitu “Samhwa” namun permohonannya ditolak dikarenakan sudah ada yang memakai nama Merek yang sama dan kelas barang yang sama yang telah di daftarkan oleh perusahaan PT Futanlux Chemitraco di Indonesia. Dengan begitu pemilik merek yang asli yaitu Samhwa asal Korea mengajukan gugatan untuk pembatalan Merek yang telah dipakai atau didaftarkan oleh perusahaan PT Futanlux Chemitraco dengan itikad tidak baik tersebut.

Adapun pertimbangan Hakim di PN.Niaga sebagai berikut. Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-2 sampai dengan P-7A, apabila dicermati dari tanggal pendaftaran (*filling date*) sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga majelis tidak bisa memastikan apakah Merek-merek Samhwa milik Penggugat yang terdaftar di beberapa negara saat ini masih aktif mendapat perlindungan. dan menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis berkesimpulan Merek Samhwa milik Penggugat bukan Merek terkenal, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat, tidak bisa membuktikan dalilnya bahwa Merek Samhwa milik Penggugat adalah merek yang Terkenal, sehingga beralasan hukum untuk ditolak. Adapun amar PN.Niaga mengadili Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 4.616.000,- (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Setelah kalah pada pengadilan pertama, Samhwa Paints Ind.Co.,Ltd mengajukan Kasasi yang dimana Samhwa Paints Ind.Co.,Ltd sebagai (Pemohon) Kasasi dan PT Futanlux Chemitraco atau Henry Chandra Tjo sebagai (Termohon) Kasasi. Di dalam kasasi tersebut adapun pertimbangan Hakim secara singkat adalah: Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 1 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 19 September 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek SAMHWA milik Termohon Kasasi adalah merek terkenal, terdaftar di beberapa negara seperti Korea, Tiongkok, Vietnam, Amerika Serikat dan Malaysia dan terbukti masih aktif mendapat perlindungan; Adapun Amar putusan dalam Kasasi, Hakim mengadili Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SAMHWA PAINTS.IND.CO.LTD tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Juli 2018.

Setelah kalah di kasasi Henry Chandra Tjo/PT Futanlux Chemitraco selaku (Pemohon) Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali melawan Samhwa Paints.Ind.Co.Ltd (Termohon). Adapun pertimbangan Hakim di dalam Peninjauan Kembali tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pendaftaran merek “SAMHWA” oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan Nomor IDM 000417588 tersebut didasari iktikad tidak baik dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen/khalayak umum seakan-akan merek tersebut sama dengan merek SAMHWA milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang merupakan merek terkenal.

Adapun Amar Putusan dalam Peninjauan Kembali Hakim Mengadili Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HENRY CHANDRA TJO/PT FUTANLUX CHEMITRACO tersebut. Dan Menghukum

Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kriteria merek terkenal kepada SAMHWA?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa merek pada Putusan Nomor : 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2020?
3. Bagaimana pandangan islam terkait perlindungan Hak atas Merek Terkenal “Samhwa” yang digunakan oleh perusahaan PT Futanlux Chemitraco?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan kriteria merek terkenal kepada SAMHWA.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek dalam putusan nomor : 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2020.
- c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan islam terkait perlindungan Hak atas Merek Terkenal “Samhwa” yang digunakan oleh perusahaan PT Futanlux Chemitraco.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan umum khususnya mengenai ilmu hukum yang mana penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai hak atas merek,

B. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya dan untuk menambah wawasan tentang hak atas merek.

D. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹²

B. Jenis Data

Jenis dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi,¹³ antara lain mencakup seperti Dokumen-dokumen resmi, Buku-buku sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta:Universitas Indonesia,1984), hlm. 52.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya¹⁴ dalam penelitian ini, yang terdiri dari Jurnal, Skripsi, Artikel, Buku-Buku, Makalah dan Majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁵

C. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan dan studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁶

D. Analisis Data

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.¹⁷

¹⁴ Soekanto, *Op.cit*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 21.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), hlm. 27.

E. Kerangka Konseptual

- a. Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.¹⁸
- b. 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.¹⁹
- c. Pembatalan Merek menurut Prof. Dr. Rahmi jened adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/merek>. Diakses pada 31 Agustus 2021.

¹⁹ Indonesia (a), Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁰ Snhlawoffice.com, “Beracara di Pengadilan Niaga dalam perkara Gugatan Merek”, <https://www.snhlawoffice.com/id/artikel/62-beracara-di-pengadilan-niaga-dalam-perkara-gugatan-merek-3>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2021.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka berbagai tinjauan umum mengenai penerapan kriteria merek terkenal dan pembatalan merek yang telah di daftarkan di dirjen HKI milik pihak lain.

BAB III Pembahasan Ilmu

Berisikan penjelasan dan menguraikan tentang penerapan kriteria merek terkenal pada putusan Mahkamah Agung Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2020.

BAB IV Pembahasan Agama

Bab ini membahas tentang pandangan agama islam terkait merek yang di claim oleh pihak lain.

BAB V Penutup

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.