

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern di era perdagangan bebas saat ini. Dikatakan demikian, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkungannya mencakup reputasi penggunaan merek (*goodwill*), lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.<sup>1</sup> Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan kualitasnya, kepuasan dan kebanggaan yang melekat pada merek.

Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa.<sup>2</sup> Merek telah digunakan sejak ratusan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mukai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak, dan alat-alat pemotongan. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya.<sup>3</sup> Merek memiliki peranan penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu penilaian, kualitas atau reputasi merek barang dan jasa dengan merek tertentu. Bagi para konsumen, merek juga memiliki fungsi penting karena para konsumen seringkali membeli suatu produk dengan melihat dari merek produk tersebut karena menurut pandangan politik merek tersebut dikenal memiliki

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001, hlm. 68.

<sup>2</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 3.

<sup>3</sup> Muhammad djumhana, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya, 2003), hlm. 159.

kualitas tinggi. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut dimasa yang akan datang. Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara produk yang asli dengan produk- produk yang identik atau mirip.<sup>4</sup> Melihat pentingnya pengaturan merek sehingga dibuatlah Undang-Undang yang disesuaikan dengan perkembangan dan Undang-Undang merek yang terakhir adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pesatnya perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atas produk barang dan atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantage*) untuk bersaing di pasar global.<sup>5</sup>

Pada tahun 1992, Undang-Undang No.19 tahun 1992 mengenai merek diundangkan menggantikan Undang-Undang No. 21 tahun 1961. Dengan adanya peraturan baru tersebut, surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek pun dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi aturan merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO. Tahun 1997, Undang-Undang No.19 tahun 1992 diubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No.14 tahun 1997 dengan mempertimbangkan aspek-aspek dari TRIPs-GATT. Pada tahun 2001, UU Merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah. Undang-Undang tersebut berisi

---

<sup>4</sup> *World Intellectual Property Organization (WIPO), Membuat Sebuah Merek, (Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2008) hlm. 4*

<sup>5</sup> *Ibid* hlm. 4

tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam aturan terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum.

Dalam Undang-Undang No.15 tahun 2001 adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.

Kompleksitas dari aturan hukum mengenai merek telah menjamin kepastian hukum dalam beberapa hal, namun tidak menutup kemungkinan adanya persengketaan merek.

Salah satu perkara merek penelitian ini tentang sengketa merek “BMW & LOGO” melawan merek “BMW”. Pada tingkat Mahkamah Agung, Pemilik merek “BMW” sebagai Pengugat di Mahkamah Agung dan Pemohon dalam Peninjauan Kembali digugat oleh Tergugat dalam Mahkamah Agung dan Termohon dalam Peninjauan Kembali selaku pemilik merek “BMW (BODY MAN WEAR)”. Perkara ini telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016. Bahwa Penggugat adalah salah satu produsen mobil terkemuka di dunia; Penggugat, berdasarkan namanya, yaitu BMW, berada dalam peringkat 100- besar dari daftar perusahaan FORTUNE GLOBAL 500. Merek BMW diberi peringkat 12 teratas dari peringkat 100-besar Merek Global Terbaik oleh salah satu agensi pemberi peringkat merek paling dihormati yaitu Interbrand; Tidak dapat dihitung karena banyaknya majalah-majalah otomotif yang telah menulis tentang dan memberikan ulasan mengenai mobil BMW milik Penggugat. Lebih lanjut, mobil-mobil Penggugat telah digunakan dalam film-film Hollywood yang populer dan yang terkini adalah film action Mission Impossible Four yang dibintangi oleh actor Tom Cruise yang sangat terkenal. Mobil-mobil BMW juga telah digunakan dalam banyak film-film blockbuster Hollywood seperti film-film James Bond (*Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World is Not Enough*) dan *Bourne Supremacy*.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan merek terkenal dalam kasus (Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft vs BMW (*BODY MEN WEAR*)?)
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus sengketa pada Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft vs BMW (*BODY MEN WEAR*)?
3. Bagaimana Pandangan Islam tentang analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa BMW dalam putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah tindakan pendaftaran BMW di Direktorat HKI telah sesuai dengan Undang-Undang Merek di Indonesia.
2. Untuk menganalisis konsekuensi yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang penyelesaian sengketa merek BMW.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa BMW dalam Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016?

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu dalam lapangan Hukum Kekayaan Intelektual khususnya terhadap permasalahan mengenai Hukum Merek.
2. Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat, pelaku bisnis atau praktisi hukum dan instansi terkait yang membidangi HKI yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual atau lebih khusus Direktorat Merek.

### **E.Kerangka konseptual**

Menurut Adisumarto, Pengertian Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap tersebut itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan tersebut telah ada pemiliknya. Biasanya dalam membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

Menurut Kartawijaya, Merek adalah kelengkapan produk, jadi setiap produk harus memiliki merek, sehingga konsumen tidak mengalami kesulitan dalam mencari produk kembali produk tersebut. Merek juga mempunyai fungsi untuk membedakan kualitas produk yang satu dengan yang lainnya. Selain itu merek juga merupakan suatu jaminan dari produsen atas kualitas dari produk yang dihasilkan.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu Merek adalah 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.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, yaitu 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.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.”

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek merumuskan “Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”

---

<sup>6</sup> <https://ilmumanajemenpemasaran.wordpress.com/artikel/merek/definisi-merek/definisi-me>

Pemilik Merek merupakan pemohon yang telah disetujui permohonannya dalam melakukan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Menurut Purwaningsih,<sup>7</sup> suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang.

*Passing Off* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.

### **2. Jenis Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, tesis, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

---

<sup>7</sup> <https://whrtinisaputri.blogspot.sg/2016/05/pengertian-hak-cipta-hak-paten-hak.html>

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm/265

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

### **3. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan pada norma hukum, kaidah-kaidah dan doktrin hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan.

### **G. Sistematika Penulisan**

1. BAB I: Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.
2. BAB II: Dalam bab ini akan dipaparkan perlindungan hukum bagi merek terkenal dan hal ini akan dikaitkan dengan teori *passing off* dan itikad baik.
3. BAB III: Bab ini akan menganalisis mengenai kasus posisi sengketa merek BMW, mulai dari Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri, Tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
4. BAB IV: Bab ini akan menganalisis pandangan Islam terhadap sengketa merek milik Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft dan BMW (*Body Men Wear*).
5. BAB V: Bab ini memberikan kesimpulan secara umum atas permasalahan yang dibahas dan saran-saran mengenai pentingnya pengaturan pendaftaran merek kaitannya dengan merek yang tidak boleh didaftarkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal yang sudah ada. Saran tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan serta gambaran yang jelas bagi para pihak yang berkepentingan.