

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek adalah ujung tombak perdagangan barang dan jasa.¹ Karena merek dapat memperoleh reputasi yang baik dari masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat konsumen terhadap merek yang telah dibangun dengan membutuhkan waktu, biaya dan kerja keras.

Dalam dunia perdagangan, Merek merupakan salah satu bentuk HaKI yang telah digunakan dan memiliki peran penting selama ratusan tahun, karena merek diaplikasikan untuk membedakan asal usul produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam periklanan dan pemasaran karena masyarakat sering mengaitkan image, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.²

Merek juga sebagai jantung perusahaan yang bernilai sangat tinggi dalam arti merek tersebut sangatlah penting bagi suatu perusahaan, Maka dari itu, perlindungan merek sangat dibutuhkan untuk melindungi pemilik merek yang sah dari pihak yang ingin menirukan mereknya tersebut karena di Indonesia masih banyak ditemukan kasus pada pelanggaran merek.

Tindak kejahatan di Indonesia dibidang kekayaan intelektual masih sangatlah tinggi, pelanggaran merek yang sering kita jumpai saat ini ialah persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, dalam hal ini tindak kejahatan terhadap merek dapat merugikan pemilik merek pertama yang sah dan kejahatan yang paling banyak terjadi adalah penjiplakan.

¹ Rahmi Jened. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Ed. 1, cet. 2. (Jakarta: Kencana, 2017.) hal. 3

² Tim Lindsey. et.al., *Hak Kekayaan Intelektuan Suatu Pengantar*. (Bandung: Penerbit P.T. Alumnus, 2003), hal. 131

Pemilik merek yang sah memiliki hak untuk menghalangi pihak lain memakai mereknya tanpa seizin pemilik merek pertama yang sah. Pelanggaran persamaan pada pokoknya yang sering kita temui dalam merek adalah adanya persamaan dari segi nama pada merek jasa tersebut yang akan menimbulkan kesan yang sama karena memiliki persamaan pada bunyinya yang menyebabkan terkecohnya masyarakat konsumen.

Perjanjian TRIPs pada Pasal 16 menegaskan bahwa pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa izin memakai merek dari pemilik merek bersangkutan yang memiliki kesamaan atau serupa dengan barang atau jasa dengan merek yang telah didaftarkan. Pemakaian atas merek yang bersangkutan tidak boleh menimbulkan kekacauan dalam masyarakat mengenai asal-usul suatu barang atau jasa.³

Unsur persamaan pada pokoknya menjadi sangat penting untuk menjadi salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam penilaian terhadap pendaftaran merek. Pada peraturan perundang-undangan mengenai merek di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁴

Adanya Undang-Undang tersebut untuk melindungi pemegang hak atas merek dari kejahatan suatu merek atau seseorang dan badan hukum yang beritikad tidak baik untuk memakai, menirukan atau membonceng ketenaran suatu merek tersebut dan yang masih banyak terjadi adalah pelanggaran unsur persamaan pada pokoknya.

Penjelasan mengenai pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst. Hal 8.

⁴ Sendy Anugrah Sutisna Putra, "Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal". *Jurnal Hukum Aktualita*. Vol.2 No. 1, Juni 2019, hal 31.

penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Dalam arti “persamaan pada pokoknya” dianggap terpenuhi apabila merek hampir serupa dengan merek orang lain didasarkan pada:⁵

- A. Persamaan Bunyi.
- B. Persamaan Arti.
- C. Persamaan Tampilan

Berikut Beberapa kaidah yang menjadi dasar fatwa MUI dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual, firman Allah dalam Al-Quran Surah an-Nisa ayat 29 dan Surah Asy-Syu'ara ayat 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

QS. Surah an-Nisa ayat 29

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

Dalam QS. Surah Asy-Syu'ara Ayat 183

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Pelanggaran-pelanggaran merek sangat banyak terjadi, terutama merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya. Hal ini dapat dilihat dalam kasus merek ACC Memberi Kemudahan milik PT. Astra Sedaya Finance (penggugat) dengan KlikACC milik PT. Aman Cermat Cepat (tergugat), kasus ini bermula saat ACC tidak terima dengan merek KlikACC karena memiliki persamaan pada pokoknya sehingga dinilai bisa mengecoh konsumen.

⁵ Rahmi Jened, *op.cit.*, hal. 181-182

Merek “KlikACC” berjalan dibidang jasa pembiayaan kelas 36 dan merek “ACC memberi kemudahan” milik PT. Astra Sedaya Finance mendapatkan kelas yang sama yaitu 36 dibidang jasa pembiayaan. “ACC memberi kemudahan” sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu di Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat merek dan indikasi geografis dengan nomor pendaftaran IDM000554835 dan sudah didaftarkan sejak tahun 2014. Jauh sebelum merek tergugat didaftarkan.

Berdasarkan hal diatas, penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian hukum terhadap banyaknya pelanggaran yang terjadi pada merek jasa yang terdapat dimasyarakat serta perlindungan hukum yang didapat oleh pemegang merek jasa “ACC Memberi Kemudahan” dan mengkaji argumentasi hakim mengenai objek penelitian tersebut.

Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **“PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK JASA “ACC MEMBERI KEMUDAHAN” AKIBAT ADANYA MEREK JASA “KLIKACC” YANG MEMILIKI UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak merek jasa “ACC Memberi Kemudahan” atas pelanggaran merek yang dilakukan oleh merek jasa “KlikACC” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara merek jasa “KlikACC” yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan “ACC Memberi Kemudahan” berdasarkan Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021?
3. Bagaimana pandangan islam mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Merek Jasa “ACC Memberi Kemudahan” Akibat Adanya Merek Jasa “KlikACC” Yang Memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak merek jasa “ACC Memberi Kemudahan” atas pelanggaran merek yang dilakukan oleh merek jasa “KlikACC” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara merek jasa “KlikACC” yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan “ACC Memberi Kemudahan” berdasarkan putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.
3. Untuk menganalisis pandangan islam mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Merek Jasa “ACC Memberi Kemudahan” Akibat Adanya Merek “KlikACC” Yang Memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021).

2) Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
Secara teoritis penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam hak kekayaan intelektual mengenai perlindungan hak merek. Selain itu, sebagai referensi bagi masyarakat dan mahasiswa fakultas hukum khususnya tentang perlindungan hak merek.
2. Secara praktis
secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan terhadap para mahasiswa dan masyarakat, terkait pentingnya upaya perlindungan hak merek.

D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep yang menjadi fokus pengamatan penulis dalam melakukan penelitian demi memperoleh penjelasan dalam penulisan ini maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan penulisan ini yaitu:

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.⁶

2. 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 sejenis lainnya.⁷
3. 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.⁸
4. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.⁹
5. Pelindungan hukum adalah upaya untuk melindungi pendaftaran merek yang dianggap oleh Undang-Undang sebagai pemakai merek pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan berupa pendapat para ahli.

2. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

⁶ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, UU Nomor 20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 Nomor 252, TLN Nomor 5953, pasal 1 ayat 1.

⁷ *Ibid*, pasal 1 ayat 3.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 5.

⁹ *Ibid*, pasal 21

¹⁰ Hery Firmansyah. *Pelindungan Hukum Terhadap Merek*. (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013) hal.36

- A. Bahan hukum primer merupakan pertauran perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung, antara lain:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019.
 - c. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga/Jkt.Pst.
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
- B. Bahan hukum sekunder yaitu berupa penulisan menggunakan buku-buku hukum, artikel-artikel, jurnal yang mengenai tentang penelitian.
- C. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung data yang telah ada pada hukum primer dan bahan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau bahan Pustaka yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada sesuai dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

F. Sistematika Penulisan

BAB I, pada Bab ini, penulis menguraikan sekilas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Pada Bab ini, berisikan tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan diambil dari referensi atau bahan Pustaka terdiri dari teori-teori hukum positif serta analisis yang berhubungan dengan penulisan mengenai perlindungan hukum terhadap merek jasa “ACC Memberi Kemudahan” akibat adanya merek jasa “KlikACC” yang memiliki unsur

persamaan pada pokoknya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021).

BAB III, Pada Bab ini, berisikan tentang deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV, Pada bab ini, berisikan tentang pandangan islam yang berkaitan dengan penulisan mengenai perlindungan hukum terhadap merek jasa “ACC Memberi Kemudahan” akibat adanya merek “KlikACC” yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021).

BAB V, Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang ada dalam penulisan ini.