

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini membawa dampak di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah di bidang Industri dan Perdagangan. Dalam perkembangan sistem perdagangan yang mendunia inilah aspek dari Hak Kekayaan Internasional memegang peran yang penting. Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.¹ Perlindungan terhadap suatu Hak Kekayaan Intelektual inilah yang lahirnya didasarkan pada pemahaman bahwa diperlukan adanya suatu penghargaan atas hasil-hasil usaha kreatif manusia itu sendiri.² Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan 3 (tiga) elemen penting berikut ini:

- 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.³

Sejarah perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari tiga cabang utama dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri yaitu Merek, Paten, dan Hak Cipta.⁴ Merek seperti yang dikenal selama ini sebenarnya telah melewati proses perjalanan yang sangat panjang.⁵ Usia merek sama lamanya dengan usia dari perdagangan itu sendiri.⁶ Selama beberapa dekade terakhir ini merek telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Untuk membedakan produk baju atau gerabah dari seorang

¹ <http://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki>, diakses pada tanggal 16/01/2022 jam 20.07

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

³ *Ibid.*, hal. 4

⁴ Anne Gunswati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: PT. Alumni, 2015), hal.3

⁵ *Ibid.* hal. 6

⁶ *Ibid.* hal. 8

pedagang dengan produk sejenis dari pedagang lain, pada masa lampau atau zaman dahulu digunakan kata atau simbol dengan maksud sebagai tanda pembeda. Di era yang sama pula, bangsa Mesir sudah menerakan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah raja. Sama seperti halnya di Mesir, di China, India, Persia, Roma, Yunani dan tempat-tempat lainnya, tanda-tanda berupa nama dari pengrajin sudah digunakan sebagai merek sejak 4000 (empat ribu) tahun yang lalu⁷.

Sejenis tanda yang juga berfungsi seperti merek telah lama digunakan oleh para pedagang untuk membedakan asal barang yang diperdagangkan.⁸ Beberapa cara dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu diantaranya dengan memberi tanda resmi (*hallmark*), cara ini banyak diterapkan oleh para tukang emas, tukang batu, tukang perak dan alat-alat pemotong.⁹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomis.¹⁰ Maka, dalam perkembangannya pula, muncul berbagai macam bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Secara umum Kovensi Paris yang menjadi arti penting dalam perkembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI berupa Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade – GATT*) sebagai bagian dari pada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO – World Trade Organization*) telah disepakati pula norma-norma dan standar-standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi¹¹:

1. Hak Merek dan hak- hak lain yang terkait (*Trademark and Related Rights*).
2. Merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial Design*);

⁷ Robert P. Merges et al, *Intellectual Property in The New Technology*, (New York: Aspen Publisher, 2003), hal. 529

⁸ Tomi Suryo Utomo, *Op., Cit.*, hal. 3.

⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 149.

¹⁰ *Ibid*, hal. 21-22.

¹¹ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 17

5. Paten (Patents) termasuk perlindungan varietas tanaman;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits);
7. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (Protection Information);
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences)

Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.¹²

Sejarah berkembangnya pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dimulai sejak tahun 1840-an, dan pada tahun 1885 Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia.

Pengaturan tentang Merek di Indonesia sendiri sekarang ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan dasar hukum yang terbaru tentang perlindungan merek di Indonesia. Sampai dengan saat ini, tercatat bahwa pemerintah telah 3 (tiga) kali merevisi Undang-Undang Merek, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, tentang Merek, Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, tentang Merek, Undang-Undang No. 15 tahun 2001, tentang Merek dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peratifikasian dari Undang-Undang HKI yang berlaku saat ini disebabkan pula salah satu faktornya dari perkembangan dan penyesuaian Perjanjian Internasional TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang berada di bawah kesepakatan organisasi perdagangan dunia atau yang lebih dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*)

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2016 pasal 1 ayat 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

¹² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 16

barang dan/atau jasa”.¹³ Maka berdasarkan sejarah perkembangannya, hukum merek merupakan bagian dari hukum yang mengatur tentang persaingan curang (*unfair competition*) dan pemalsuan barang agar konsumen mengenali asal barang tersebut.¹⁴ Prinsip awal perlindungan merek ini pada dasarnya adalah tidak seorang pun berhak menjual barangnya kepada masyarakat seolah-olah barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan tanda yang sama yang telah dikenal masyarakat sebagai tanda milik seseorang.¹⁵ Hal tersebut dikarenakan bahwa suatu merek mendapatkan perlindungan dari HKI berupa hak eksklusif yaitu hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemilik merek yang terdaftar untuk menggunakan merek itu sendiri sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa pentingnya tanda tersebut yang merupakan merek milik orang yang telah memakainya dan menjadi tanda pembeda dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut.¹⁶ Saat ini merek menjadi aset yang sangat berharga bagi produsen, distributor, bahkan di tingkat penjual terendah.¹⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan babak baru dalam perkembangan hukum merek di Indonesia.¹⁸ Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah diakomodasinya perlindungan merek non-tradisional dan sistem pendaftaran merek internasional.¹⁹ Selanjutnya, beberapa penyempurnaan juga dilakukan dalam Undang-Undang ini, yang antara lain termasuk penyederhanaan prosedur pendaftaran merek dan mempercepat waktu penyelesaian proses pendaftaran merek.²⁰

Permasalahan yang timbul dari lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mana didalamnya kurangnya pemahaman tentang kriteria merek terkenal atau dalam kata lain Undang-Undang Merek di Indonesia tidak memberikan pengaturan secara detail mengenai merek terkenal yang

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252.), Pasal. 1 ayat 1.

¹⁴ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal.1

¹⁵ *Ibid.*, hal. 2

¹⁶ Rahmi Jend, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 2

¹⁷ *Op. Cit.*, hal. 3

¹⁸ *Ibid.*, hal. 5

¹⁹ *Ibid.*, hal. 6

²⁰ *Ibid.*, hal. 8

ada. Akan tetapi di dalam ketentuan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016, terdapat penjelasan tentang penolakan permohonan yang mana mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Perlindungan terhadap merek merupakan salah satu bagian penting dari hukum merek itu sendiri. Dengan adanya perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Merek terhadap suatu merek memberikan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.²¹

Munculnya suatu tindakan peniruan atau plagiat atas suatu merek pada mulanya ditandai dengan melihat adanya peluang dari keberhasilan kekuatan suatu merek yang sedang booming atau terkenal, kemudian melihat dari kesempatan tersebut maka timbulah niat untuk melakukan tindakan peniruan tersebut.

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang diatas maka menarik untuk dikaji secara hukum dalam bentuk judul: “Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diambil beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa Merk menurut Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek?
2. Apa saja kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa merek ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang penyelesaian sengketa Merk menurut Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa merek;

²¹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni ,2006), hal. 151

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dan dapat menambah wawasan bagi para akademisi yang ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai Penyelesaian Sengketa Merek.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi para pihak baik bagi yang berkepentingan seperti kalangan praktisi hukum, civitas akademika, pemerintah maupun masyarakat luas mengenai perlindungan hak merek. Selain itu, diharapkan pula bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat menjadi referensi dari penelitian sejenis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Menyadari bahwa akan luasnya bidang pembahasan mengenai Penyelesaian Sengketa Merek melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa ini, maka skripsi ini akan penulis batasi hanya sampai pada persoalan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

F. Kerangka Teori

Pembahasan dan penjelasan penelitian ini, maka dibutuhkan kerangka teori yang mana dipergunakan sebagai petunjuk dalam menyelesaikannya. Untuk itu teori yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Pengertian teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari

kedua belah pihak. Keempat *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.²²

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara- cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Tood Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan- hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.
- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari

²² Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 4-6

arbitrator tersebut.

- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.²³

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan oleh hukum.²⁴ Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu²⁵:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa melalui penetapan putusan dari pengadilan sehingga pemegang hak merek tersebut merasa mendapatkan perlindungan dari hukum yang ada.

Penulis dalam hal ini mengaitkan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan teori perlindungan hukum represif. Hal tersebut dikarenakan dalam kasus ini permasalahan tersebut telah terjadi dan menurut teori perlindungan hukum represif bahwa perlindungan hukum diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa. Dan dalam kasus ini perlindungan hukum yang diberikan pada pemilik merek dapat berupa ganti rugi, penjara, dan hukuman tambahan apabila pihak Pak Gembus menindaklanjuti.

²³ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, (New York: Colombia University Press, 1978), hal. 9-11

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

²⁵ *Ibid.*, hal.56

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pustaka maka sistem penulisan yang dipergunakan yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan penelitian mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, sampai dengan sistematika penulisan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang kajian pustaka yang menerangkan pokok penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang metode yang dipergunakan dalam penelitian yaitu mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, lokasi penelitian, teknis pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian yaitu berfokus kepada factor-faktor dan penyelesaian sengketa merek di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian dan saran penelitian dari peneliti.