

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha. Merek terdiri atas merek dagang, merek jasa dan merek yang digunakan pada barang dan atau jasa yang diperdagangkan dengan karakteristik yang sama atau disebut merek kolektif. Pada perkembangannya pengaturan merek di Indonesia telah mengalami penyempurnaan, sebagaimana dalam sejarahnya undang-undang mengatur merek pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dan diganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) yang masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Merek, yang dimaksud dengan 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.

Pada umumnya merek merupakan suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasi produk baik berupa barang maupun jasa dari para penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Pemakaian merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan barang yang menentukan kualitas barang serta sarana memperkenalkan produksi suatu perusahaan dalam kehidupan perekonomian, maka merek sebagai bentuk karya intelektual mempunyai peranan penting dalam perekonomian dibidang perdagangan barang guna membedakan produk yang satu dengan produk sejenis dalam satu kelas dan berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek terkenal (*well-known marks*).¹

Penggunaan merek merupakan aspek penting dalam dunia usaha, merek bukanlah sekedar nama tetapi mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman perusahaan dan jaminan mutu atas produk barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi perusahaan.² Jadi produk maupun jasa dengan merek yang mempunyai mutu dan karakteristik yang baik dapat mempengaruhi pasar melalui merek tersebut. Bahkan kadang yang

¹Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. (Bandung : PT Alumni, 2009), hlm. 2

² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*. (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 89

membuat suatu barang menjadi mahal bukan karena produknya tetapi mereknya.

Semakin banyaknya penggunaan merek dengan meniru merek suatu produk yang sudah terkenal di Indonesia, maka akan sangat merugikan para pemilik atau pemegang merek terkenal yang telah terdaftar, serta merugikan “*brand image*” yang telah berhasil dengan susah payah dirintis oleh pemilik atau pemegang merek terkenal tersebut, mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan atau pemegang merek terkenal yang bersangkutan untuk mempromosikan mereknya. Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul dan kualitas barang.³ Jelas sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut original.

Pada dasarnya pengaturan merek di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Merek. Pasal 2 Undang-Undang Merek tahun 2016 menyatakan merek yang dilindungi meliputi merek dagang dan merek jasa. Bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang Merek tahun 2016 kepada pemegang hak merek berupa hak eksklusif untuk mempergunakan sendiri atau memberikan lisensi bagi pihak lain atas

³ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 43

merek yang telah terdaftar. Serta bagi pihak lain tidak dapat mendaftarkan mereknya jika merek tersebut telah dipergunakan dan didaftarkan oleh pelaku usaha terdahulu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek tahun 2016 berikut:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Berkaitan dengan perlindungan merek, perusahaan cenderung berupaya mencegah pihak lain untuk menggunakan merek miliknya dalam produk-produk mereka. Perusahaan akan melakukan upaya apapun terhadap pembatalan pendaftaran merek yang secara nyata telah meniru merek mereka salah satu upayanya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Sengketa merek berikut antara Gunawan melawan PT. Bagava Alam Semesta yang telah mendapatkan putusan *in kracht* yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022.GUNAWAN sebagai Penggugat merupakan pemilik merek “C dan Logo” yang telah didaftarkan dengan nomor pendaftaran IDM000445067 pada tanggal 3 September 2012 untuk jenis barang di kelas 3 dan memiliki sertifikat pendaftaran. Namun pada 15 Juni 2017, PT. BAGAVA ALAM SEMESTA mendaftarkan merek “C dan Logo” dan

memiliki nomor pendaftaran IDM000776839 Kelas 3 tertanggal 15 Juni 2017. Padahal secara nyata dari bentuk simbol, warna merek, desain kedua merek tersebut terdapat kemiripan yang signifikan, sehingga GUNAWAN menggugat PT. BAGAVA ALAM SEMESTA di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tingkat pertama, Putusan Pengadilan Niaga mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak, juga memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya karena merasa keberatan dengan putusan tersebut, pihak Penggugat menempuh upaya hukum selanjutnya yakni kasasi ke Mahkamah Agung, dalam Putusan Kasasi nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022 permohonan pihak Penggugat atau Pemohon Kasasi dikabulkan dan membatalkan putusan pada tingkat pengadilan niaga.

Berdasar uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis sengketa tersebut dalam skripsi ini yang berjudul **“Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Merek “C Dan Logo” di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”**.

Tabel 1 Putusan Pengadilan Perkara “C DAN LOGO” antara GUNAWAN melawan PT. BAGAVA ALAM SEMESTA

No.	Nomor Putusan	Nama Para Pihak	Amar Putusan	Keterangan
1.	77/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.	<p>GUNAWAN, sebagai Penggugat</p> <p>melawan</p> <p>PT. BAGAVA ALAM SEMESTA, sebagai Tergugat</p> <p>dan</p> <p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA R.I. c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis, sebagai Turut Tergugat</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <p>- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (<i>Plurium Litis Consursium</i>);</p> <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <p>1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>Niet Onvankelijke Verklaard</i>);</p> <p>2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.690.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);</p>	Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht</i>)
2.	1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022	<p>GUNAWAN, sebagai Pemohon Kasasi semula Penggugat</p> <p>melawan</p> <p>PT. BAGAVA ALAM SEMESTA, sebagai Termohon Kasasi semula Tergugat</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat GUNAWAN tersebut;</p> <p>- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/</p>	

		<p style="text-align: center;">dan</p> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA R.I. c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek & Indikasi Geografis, sebagai Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat</p>	<p>2021/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 April 2022;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI SENDIRI :</p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <p>- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;</p> <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dari merek C dan logo dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek di bawah Nomor IDM000445067 tanggal 3 September 2012; 3. Menyatakan bahwa diantara merek Penggugat C dan logo di bawah Nomor IDM000445067 tanggal 3 September 2012 dan merek Tergugat C dan logo di bawah Nomor IDM000776839 terdapat persamaan pada pokoknya; 4. Menyatakan Tergugat telah beriktikad tidak baik dalam memperoleh pendaftaran merek C dan logo di bawah Nomor Pendaftaran IDM000776839; 5. Menyatakan batal pendaftaran merek Tergugat di bawah Nomor IDM000776839 berikut segala akibat 	
--	--	---	---	--

			<p>hukumnya;</p> <p>6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek C dan logo atas nama Tergugat dengan Nomor Daftar IDM000776839 tertanggal 15 Juni 2017 dan mencoretnya dari daftar umum merek dan menempatkan pengumumannya dalam berita resmi merek;</p> <p>- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);</p>	
--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengapa putusan Pengadilan Niaga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima?
2. Mengapa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan gugatan Penggugat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan putusan Pengadilan Niaga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan gugatan Penggugat

Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Secara Teoritis

Agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan hukum, baik untuk masyarakat umum maupun untuk para mahasiswa. Terutama untuk ilmu hukum perdata, khususnya hukum bisnis tentang analisis yuridis sengketa merek.

- b. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Digunakan ilmu tambahan serta referensi bagi

mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mengetahui lebih tentang analisis yuridis sengketa merek.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian ilmiah terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni:

- a. Nama : Anrew Reykza
Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Terkenal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
Permasalahan : Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan terhadap Merek Dagang Asing di Indonesia.
- b. Nama : Asnari Mulyadin
Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Merek oleh Pengadilan Niaga

- Permasalahan : 1. Bagaimana pertimbangan Pengadilan Niaga sehingga mengabulkan gugatan penggugat?
2. Apa dasar hukum pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya?
- c. Nama : Julius C. B. Oematan
- Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana
- Judul : Perlindungan Hukum Terhadap HAKI yang bernilai Tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Permasalahan : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta kebaya modifikasi milik Anne Avantie?
- d. Nama : Israel K. Laiskodat
- Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana
- Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Pemegang Hak Indikasi Geografis di NTT Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Indikasi Geografis

- Permasalahan : Faktor apa yang mengambat pendaftaran pemegang hak indikasi geografis tenun ikat di NTT?
- e. Nama : Marlina Bara
- Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana
- Judul : Deskripsi Tentang Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Merek
- Permasalahan : Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam menjatuhkan putusan pemidanaan pada para terdakwa pelanggaran merek?

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang ditampilkan di atas, diketahui bahwa fokus penelitian sebelumnya mengkaji kasus sengketa merek yang berbeda, pertimbangan hakim serta kendala yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara. Sementara itu, fokus penelitian ini tentang sengketa merek “C DAN LOGO” antara GUNAWAN melawan PT. BAGAVA ALAM SEMESTA dengan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur dan konstruktif.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Ditelusuri dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta secara mendalam.⁴

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian yang membahas suatu permasalahan secara terperinci dan dengan berbagai batasan-batasan tertentu seperti program, peristiwa, aktivitas, perusahaan, dan lain sebagainya.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoretis melalui studi kepustakaan atau studi dokumen karena sepenuhnya menggunakan data sekunder.⁵

⁴Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia, hlm.57

⁵Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.13

Penelitian normatif menghendaki peneliti aktif menganalisis norma, sehingga peran peneliti sangat menonjol.⁶

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

3. Variabel Penelitian

Variabel adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian.⁷ Variabel penelitian ini yakni terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*), uraiannya sebagai berikut :

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel terikat atau variabel akibat.⁸ Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sengketa merek “C DAN LOGO” antara Gunawan melawan PT. Bagava Alam Semesta.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat merupakan variabel yang timbul sebagai akibat dari adanya variabel bebas atau variabel sebab. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap sengketa merek “C DAN LOGO” antara Gunawan melawan PT. Bagava Alam Semesta.

⁶Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.9

⁷Beni Ahmad Saebani, *Op Cit*, hlm. 99

⁸Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 116

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data selalu ditentukan oleh sumbernya. Penelitian normatif selalu menggunakan data sekunder. Jadi jenis data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan baik berupa dokumen-dokumen hukum maupun referensi-referensi hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Secara umum bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953;
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek;
- 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1111 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur hukum yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan berbagai karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji putusan hakim terhadap sengketa merek “C DAN LOGO” antara Gunawan melawan PT. Bagava Alam Semesta.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, guna diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁹

⁹*Ibid*, hlm. 127