

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek merupakan bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai penting berdasarkan aspek ekonomi. Merek merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting dalam proses perdagangan suatu produk industri, baik perdagangan domestic maupun perdagangan internasional, karena dengan merek yang melekat pada suatu produk industri, setiap konsumen dapat membedakan jaminan kualitas dan kuantitas yang terdapat dalam suatu produk industri.

Merek adalah hak merek yang memiliki sifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Merek yang melekat pada suatu produk industry dapat dianggap sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa, karena melalui merek setiap pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng reputasi. Merek juga dapat dijadikan sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and*

advertising device) yang memberikan informasi tertentu kepada konsumen tentang suatu barang dan/atau jasa.¹

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa 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.² Hal menonjol yang menjadi pembeda pada Merek ini biasanya terdapat pada Merek yang memang sengaja dibuat, agar dapat menarik perhatian pengunjung.

Pemilik dari pada sebuah Merek Dagang atau Merek Jasa yang telah dibuat dan nantinya diharapkan memiliki perlindungan hukum secara yuridis, sudah seharusnya mendaftarkan Merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan agar supaya dapat memberikan Hak Eksklusif (khusus) kepada pemilik Merek Dagang atau Merek Jasa tersebut secara sah guna mencegah adanya pihak lain yang ingin menggunakan Merek yang telah kita daftarkan.

Di Indonesia sendiri sistem pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa menganut Sistem Pendaftar Pertama (*Sistem First to File*), dimana

¹ Yusuf Gunawan, "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum", *Jurnal IBLAM Law Review*, Vol 2, No 02, (Mei 2022), hlm 141-164

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

sistem pendaftar pertama ini memungkinkan setiap orang maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan Mereknya untuk kelas dan jenis barang/ jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik Hak atas Merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut. Atau dengan kata lain, pendaftar Merek Dagang atau Merek Jasa yang pertama kali mendaftarkan Merek tersebut dapat lebih dahulu diberikan kepastian hukum dan legitimasi bahwa yang bersangkutan dikatakan sebagai pemilik yang sah atas Merek yang didaftarkan tersebut selama tidak adanya sanggahan atau keberatan daripada pihak lain dalam proses pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa itu sampai dengan diterbitkannya sertifikat.³

Berbicara mengenai Sistem Pendaftar Pertama (*Sistem First to File*) itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 5 mendefinisikan Hak Merek sebagai berikut: “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.”⁴ Lebih lanjut hal tersebut tertuang juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana menegaskan kembali bahwa Hak atas Merek, diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.⁵

Pihak pertama yang mendaftarkan Mereknya merupakan pihak yang sah atas Merek tersebut, tetapi harus berdasarkan asas itikad baik. Dalam

³Salsabila Cahyadi, Mercy M.M. Setlight, Anastasia E. Gerungan, “Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.XI/No 4 Mei 2023

⁴ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

sistem pendaftar pertama (*sistem first to file*), siapapun yang mendaftarkan terlebih dahulu akan diterima pendaftarannya. Sistem pendaftar pertama (*sistem first to file*) memberikan hak atas merek yang terdaftar kepada siapa saja yang mendaftarkan terlebih dahulu yang terdaftar dalam Kantor Umum Merek, maka dialah yang berhak atas Merek tersebut.⁶ Jadi yang dimaksud dengan “Terdaftar” adalah setelah masa ketika Merek tersebut melewati alur permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, kemudian proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Namun meski telah ada dan diatur secara eksplisit terkait dengan Merek, nyatanya tetap banyak pelanggaran-pelanggaran tentang Merek yang sampai naik ketahapan pengadilan yang tepatnya eksis di Pengadilan Niaga yang memang merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa-sengketa Merek.⁷ Hal ini sebagaimana disebutkan cukup menjelaskan bahwa ketidaksesuaian pada sistem pendaftaran Merek Dagang yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Sistem Pendaftar Pertama (*Sistem First to File*) secara langsung yang menyebabkan sengketa Merek Dagang tersebut terjadi.

Berdasarkan putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst dalam gugatannya Penggugat tidak menerima adanya merek Coco Arra karena menurutnya hal itu telah merugikan dirinya sebagai pendaftar pertama di kelas NCL 4 dengan kata Arra+Lukisan, karena apabila kata “Coco Arra” diucapkan, maka yang terdengar dominan adalah

⁶ Raden Fajar Agung Kusumawardhana, “Efektifitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek”, *Jurnal Privat Law*, Vol 11 No. 1 (Januari-Juni 2023)

⁷ Chandra Gita, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta, Budi Utama

kata “ARRA”. Merek “Coco Arra” milik tergugat memiliki tampilan yang sama pada pokoknya dengan merek “Arra+Lukisan”. Dengan ini penggugat menilai bahwa adanya niat tidak baik dari tergugat dalam mendaftarkan mereknya.

Akan tetapi, majelis hakim dalam putusannya menolak gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, karena hakim menilai bahwa merek tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat. Sehingga hakim menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp. 2.405.000 (dua jutaempat ratus lima ribu rupiah). Oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI 2022. Dalam putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Kasasi dari Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

TABEL I**Data Tentang Putusan Gugatan Pembatalan Merek**

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak			Pokok Perkara	Amar Putusan	Ket
		Penggugat	Tergugat	Turut Tergugat			
1.	Nomor 70 Pdt.Sus- HKI/2019/PN Niaga Jkt.Pst	Sugeng Hariyadi	Mohammed Naji Mohammed	Pemerintah Republik Indonesia Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek	Gugatan Pembatalan Merek	Mengadili 1. Menolak Gugatan Pemnbatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat Untuk Seluruhnya 2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah RP. 2.405.000,00 (dua jutaempat ratus lima ribu rupiah)	Belum Inkracht

2.	Nomor 242 K/Pdt.Sus- HKI/2022					<p>Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi SUGENG HARIYADI tersebut 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 4 Maret 2021 <p>Mengadili Sendiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek “ARRA+LUKISAN”. 	Inkracht
----	-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

						<p>3. Menyatakan merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “ARRA+LUKISAN” milik Penggugat</p> <p>4. Menyatakan merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197, telah didaftarkan atas dasar itikad tidak baik</p> <p>5. Menyatakan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000640197</p> <p>6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran tersebut dari</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya</p> <p>7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah RP. 500.000,00(lima juta rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan Data Latar Belakang diatas, maka penulis menentukan untuk melakukan Penelitian Dengan Judul: **“DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN PENERAPAN SISTEM PENDAFTAR PERTAMA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang problematika diatas maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Mengapa Pengadilan Niaga menolak gugatan pembatalan pendaftaran Merek Coco Arra sedangkan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran merek Coco Arra?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusaan masalah diatas maka tujuan penelitian masalah diatas adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui alasan Pengadilan Niaga menolak gugatan pembatalan pendaftaran merek Coco Arra dan alasan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran merek Coco Arra.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para akademis yang sedang

mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui deskripsi penyelesaian sengketa kepemilikan hak merek terdaftar berdasarkan penerapan sistem pendaftar pertama.

2. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang **“Deskripsi Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Merek Terdaftar Berdasarkan Penerapan Sistem Pendaftar Pertama”** serta untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul **“Deskripsi Penyelesaian Sengketa Pemegang Hak Merek Terdaftar Dalam Penerapan Sistem Pendaftar Pertama”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada. Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Nelia Baros
- NIM : 17313413
- Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha WacanaKupang

Judul : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Sengketa Merek, Ada Yang Dikabulkan, Ditolak Dan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Rumusan Masalah : 1. Mengapa Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Merek Dikabulkan?
2. Mengapa Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Merek Ditolak?
3. Mengapa Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Sengketa Merek Dinyatakan Tidak Dapat Diterima?

2. Nama : Asrani Mulyadin

NIM : 12310139

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Sengketa Merek Oleh Pengadilan Niaga

Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Sehingga Mengabulkan Gugatan Penggugat Dan Apa Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga?

3. Nama : Marlina Bara

NIM : 18310202

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Merek

Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dan Hakim Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Dalam Menjatuhkan Putusan Peminadaan Terhadap Para Terdakwa Pelanggaran Merek?

4. Nama : Rahmad Jaya Ndruru
 NIM : 17313822
 Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Judex Factie Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengadili Sengketa Penggunaan Merek
 Rumusan Masalah : Mengapa Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Judex Factie Dalam Mengadili Sengketa Penggunaan Merek?

5. Nama : Anrew Reykza
 NIM : 09310023
 Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Tekenal DiIndonesia
 Rumusan Masalah : Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Penerapan Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Terhadap Merek Dagang Asing DiIndonesia?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan alasan Hakim Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat seluruhnya sedangkan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka⁸

3. Variable Penelitian

a. Variable Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Niaga menyatakan gugatan ditolak sedangkan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat.

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

b. Variable Terikat

Variabel terikat (*Dependent Variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim tentang penyelesaian sengketa pembatalan pendaftaran merek.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan hakim. Bahan Hukum Primer yang menjadi sumber data bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

2. Putusan Pengadilan

1. Nomor 70/Pdt-Sus-HKI/2019/PN NiagaJKT.Pst

2. Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulisan atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.