

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia tentu sangat berkaitan erat dengan yang namanya Hak Kekayaan Intelektual. Pengertian dari Hak Kekayaan Intelektual seringkali disebut “HAKI” adalah hak yang diberikan negara kepada seseorang karena idenya yang menghasilkan karya berupa produk atau proses. HAKI pada dasarnya berhubungan dengan perlindungan terhadap hasil karya yang memiliki nilai ekonomis dengan memberikan hak eksklusif tersebut.¹

Bentuk perlindungan dari HAKI salah satunya adalah Hak Merek. Di Indonesia, perlindungan terhadap merek sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yang dimaksud dengan merek berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut:

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.

Merek menjadi faktor penting didalam dunia perdagangan. Dengan adanya merek, pelaku usaha dapat menjaga dan menjamin kualitas produknya

¹ Tim Lindsey, dkk. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni. hlm 3.

serta sebagai daya pembeda.² Peran merek juga sangat penting dalam pemasaran dan iklan, karena pada dasarnya masyarakat sering mengaitkan kualitas suatu produk dengan merek tertentu.³ Maka dari itu, merek dianggap sebagai aset yang lebih berharga daripada aset fisik, dengan merek dapat menentukan harga dari sebuah produk yang dijual.⁴

Tahapan dimana merek dalam produk menjadi merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas kemudian menjadi aset perusahaan merupakan tahapan yang diinginkan dan diharapkan oleh pemilik merek. Namun dengan terkenalnya suatu merek justru dapat menjadi pemicu terjadinya perbuatan atau tindakan pelanggaran merek. Merek yang terkenal dijadikan obyek pelanggaran merek karena reputasinya. Banyak pihak yang melakukan perbuatan pemalsuan merek, mendompleng, meniru, mengikuti, atau tindakan curang lainnya yang berkaitan dengan merek terkenal. Alasan tersebut melatarbelakangi bahwa mutlak diperlukannya perlindungan terhadap merek.

Di Indonesia, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap merek pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftarkan mereknya guna mendapatkan kepastian hukum yaitu hak atas merek. Prinsip ini disebut sebagai prinsip konstitutif (*first to file principle*) artinya bahwa siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, maka dialah yang berhak atas merek tersebut, bisa dikatakan siapa cepat dia dapat. Perlindungan hukum terhadap hak atas merek ini baru

² Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 3.

³ Tim Lindsey, dkk. *Op.Cit.* hlm 5.

⁴ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biondy Utama. 2021. *Pelanggaran Merek Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm 2.

akan di peroleh setelah merek tersebut telah didaftarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa: “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. Dengan demikian jika pelaku usaha telah mendaftarkan suatu merek tertentu, maka pihak lain tidak boleh lagi mendaftarkan dengan merek yang sama.

Dengan menerapkan prinsip tersebut dalam pendaftaran merek, bahwa negara memberikan perlindungan terhadap pendaftar pertamakali yaitu berbentuk pelarangan mendaftarkan merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar. Namun kenyataannya dalam proses pendaftaran merek ini, ada saja seseorang yang mendaftarkan mereknya tidak dengan iktikad baik. Dengan digunakannya prinsip tersebut dalam perlindungan merek, prinsip ini justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab dengan melakukan praktik pendaftaran merek yang belum terdaftar bermaksud untuk memperoleh keuntungan dengan menjual kembali merek tersebut kepada pemilik aslinya. Praktik ini disebut sebagai *Trademark Squatting*.

Praktik semacam ini mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sebagai pengguna awal dari merek tersebut. Bahkan bisa saja pengguna merek tersebut tidak mengetahui selama ini merek yang digunakan ternyata didaftarkan oleh pihak lain, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada saat pengumuman. Praktik ini tentu bisa terjadi kepada semua merek baik merek terkenal maupun

merek-merek dikalangan pelaku usaha menengah ke bawah. Dengan adanya praktik semacam ini sangat bertolak belakang dengan tujuan hukum itu sendiri, sedangkan tujuan hukum adalah menciptakan dan menjamin ketertiban dan keseimbangan dalam tatanan masyarakat.

Di Indonesia, terdapat kasus mengenai pembatalan merek dagang terkait dengan tindakan *Trademark Squatting* yang terjadi pada merek terkenal yang tidak terdaftar. Kasus tersebut dialami oleh perusahaan ritel pakaian dengan merek AAA (ALLSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR). Pada mulanya perusahaan tersebut ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia dengan kelas barang 25, namun terdapat merek lokal yang identik dikelas yang sama yang telah terdaftar atas nama Darmanto. Dengan adanya merek lokal tersebut, Gildan Activewear SRL selaku pemilik perusahaan tersebut merasa keberatan karena mereknya tidak mendapatkan perlindungan di Indonesia. Mengingat, bahwa produknya telah dikenal oleh masyarakat luas dan merupakan merek terkenal yang telah terdaftar diberbagai negara dan telah diperjualbelikan di Indonesia melalui pihak ketiga. Sehingga Gildan Activewear mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Jakarta Pusat, namun gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim. Kemudian Gildan Activewear mengajukan upaya kasasi, Adapun Majelis hakim telah mengabulkan permohonan kasasi Gildan Activewear dan memerintahkan kepada DJKI untuk membatalkan merek Darmanto.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memiliki keinginan untuk membahas dengan melakukan penelitian hukum lebih lanjut terhadap pelanggaran merek yang terjadi. Penelitian ini difokuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 terhadap sengketa merek dagang AAA. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan bagi merek yang belum terdaftar dan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut berbentuk sebuah skripsi dengan menggunakan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar Akibat Tindakan *Trademark Squatting* Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek AAA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek tidak terdaftar akibat tindakan *trademark squatting* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa merek AAA (ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari segi teoritis dan juga praktis. Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik merek tidak terdaftar akibat tindakan *trademark squatting* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk menganalisis sengketa merek AAA (ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui dan mengembangkan Ilmu Hukum dalam bidang Hak Kekaayaan Intelektual khususnya Perlindungan Hak Merek di Indonesia.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pemilik merek, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan arti pentingnya mendaftarkan merek dengan iktikad baik dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika mereknya didaftarkan oleh pihak lain dengan iktikad tidak baik.

- b. Bagi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi rujukan dalam memeriksa suatu merek, baik dalam permohonan pendaftaran maupun pembuktian dalam gugatan pembatalan merek.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin-doktrin guna menjawab permasalahan. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini secara khusus berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemilik merek tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan studi kasus sengketa merek AAA (ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR).

⁵ Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 105-107.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif analisis, yang artinya memaparkan data yang ada untuk kemudian dilakukan analisa terhadap data tersebut dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan.

3. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan studi kasus sengketa merek AAA ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mempelajari dan memahami data yang berupa hasil pengolahan oranglain yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini akan dilakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku atau literatur, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan atau dipandang relevan serta perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut.⁶

⁶ *ibid.*

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, bahan-bahan yang digunakan berupa bahan hukum yang mengikat seperti:

1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;

3) *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

4) Surat Putusan Nomor 999K/Pdt.Sus-HKI/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil ilmiah para sarjana, pendapat para ahli, buku-buku, kamus umum, kamus hukum, jurnal, dan data internet yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak merek mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek tidak terdaftar.

Kemudian penulis melakukan wawancara sebagai sumber informasi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan untuk menjawab rumusan permasalahan. Wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh informasi dengan narasumber. Wawancara dilakukan di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Penelitian ini diawali dengan dilakukannya pengkajian terhadap data yang sudah dikumpulkan, yang selanjutnya akan dianalisis sehingga dapat ditarik dengan cara deduktif sebuah kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data-data yang telah diperoleh penulis dalam penelitian diatur secara sistematis, kemudian data akan disajikan secara lengkap, jelas dengan judul dan permasalahan yang diangkat dalam bentuk laporan.

6. Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁷

⁷ *Ibid.*