

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Indonesia untuk mewujudkan partisipasi dalam hukum terkait ekonomi yang berskala internasional terus dilakukan sampai saat ini, permasalahan-permasalahan yang berpengaruh secara global yang telah ada sejak dahulu perlahan mulai diperbaiki untuk memajukan standar negara Indonesia sebagai negara berkembang yang berbasis ekonomi internasional dan mulai menjadi negara pesaing dimata negara-negara didunia, terutama dalam dunia bisnis internasional memulai persaingan-persaingan dimana setiap negara tidak ingin mengalami kerugian oleh perusahaan-perusahaan pada negara-negara maju yang berada di era global pada saat ini. Indonesia adalah salah satu negara yang telah ikut melakukan ratifikasi *Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights*, untuk selanjutnya disingkat TRIP's. Indonesia yang juga merupakan salah satu anggota WTO sehingga otomatis harus mengikuti segala peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan *World trade Organization* yang berbasis dunia, tak terkecuali berkaitan dengan *TRIP's*. Penyelarasan hukum dunia dengan hukum yang ada di Indonesia diperlukan agar, negara dapat ikut serta melaksanakan kewajiban dalam ketertiban dunia, sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-4.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yg diberikan kepada seseorang atau badan hukum, dimana hak tersebut disematkan karena atas

pemikiran-pemikiran yang berupa immateril atau tidak berwujud dapat dilindungi oleh suatu undang-undang. Hak atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata diklasifikasikan kedalam berbagai kategori salah diantara kategori itu, yaitu pengelompokkan benda kedalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.¹

Dalam hukum positif Indonesia, beberapa jenis Hak atas Kekayaan Intelektual yang saat ini telah diundang-undangkan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,
2. Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
3. Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri,
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten,
6. Undang-undang Nomor 15 Merek tahun 2001 tentang Merek, dan
7. Yang baru saat ini Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Merek pada saat ini merupakan suatu bagian dalam perdagangan yang sangat diperlukan untuk membedakan dari barang ataupun jasa yang satu dengan barang atau jasa dengan yang lain diperdagangkan memiliki kesamaan. Sehingga dengan adanya merek, dapat membedakan mana yang merupakan produk dengan kualitas yang baik dan kualitas yang kurang baik, sehingga dapat dijadikan

¹ H. OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 11.

pembeda pada suatu produk dengan kelas yang sama. Merek harus di daftarkan kepada negara agar diakui dan dapat dilindungi hak-haknya oleh negara. Pendaftaran Merek dapat dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, yang untuk penulisan selanjutnya disingkat Dirjen HKI.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan dalam daftar umum merek dan memiliki jangka waktu tertentu dengan dapat mempergunakan sendiri merek tersebut atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Bertitik tolak dari pengertian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Hak Merek selanjutnya disingkat UU Merek, maka seseorang yang ingin mendapatkan hak merek, maka ia harus mengajukan permohonan pendaftaran yang tata caranya diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 23 Tahun 1993 juncto Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan/atau jasa.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1993 dinyatakan bahwa ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilaksanakan dalam permohonan pendaftaran merek. pertama, pemeriksaan administrasi (formalitas), kedua pemeriksaan substantif, ketiga pengumuman. Dari 3 (tiga) tahapan permohonan pendaftaran tersebut, yang akan diteliti adalah pelaksanaan tentang pemeriksaan atau pengujian substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa merek di Dirjen HKI. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksanaan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bahwa merek yang diperiksa tersebut tidak mengalami persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek di kelas yang sejenis.

Tahap pemeriksaan substantif adalah tahap yang sangat penting dalam permohonan pendaftaran merek, pemeriksaan tersebut dilakukan karena terkait dengan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang merek baik perseorangan atau bersama-sama sebagai pemohon atau badan hukum supaya pemberian hak tersebut dilakukan pemeriksaan secara ketat, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang telah diundang-undangkan. Pemeriksaan substantif diatur pada Pasal 18 dalam UU Merek tentang merek disebutkan bahwa

:

Pasal 18

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pemeriksaan substantif merupakan suatu proses dimana permohonan yang diajukan oleh pemohon merek untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI agar merek yang telah diajukan dapat diterima atau tidak sebelum dilakukannya pengumuman oleh Direktorat Jenderal HKI. Pemeriksaan substantif terkait dengan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek, dimana pemeriksaan meliputi permohonan itu diajukan dengan beritikad baik, ketentuan-ketentuan terkait merek yang tidak dapat diajukan permohonan merek, dan ketentuan mengenai penolakan merek yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI terhadap permohonan merek. Pemeriksaan substantif

dilakukan paling lama 9 (sembilan) bulan setelah persyaratan-persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh pemohon merek.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemeriksaan substantif itu diteliti yaitu sebagai berikut:

- (1) Batasan pengertian persamaan pada pokoknya yang dijelaskan di dalam Penjelasan UU Merek dinilai masih menimbulkan kebingungan bagi masyarakat terutama yang menyangkut tentang kemeripan;
- (2) Para pemohon merek permohonannya seringkali ditolak oleh Kantor merek dengan alasan telah mengalami persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar terlebih dahulu dalam daftar umum merek;
- (3) Jangka waktu pemeriksaan substantif yang seharusnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Merek ternyata dalam prakteknya mengalami hambatan atau keterlambatan sampai bertahun-tahun lamanya sehingga sangat merugikan masyarakat terutama para pemohon merek itu sendiri

Penulis menemukan banyaknya kejanggalan- kejanggalan yang dilakukan pada tahap pemeriksaan substantif, dimana merek yang memiliki kesamaan atau sebagian pada unsur-unsur pokok nya sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang tentang Merek. Sehingga ketika diumumkan pada Berita Resmi Merek selama 3 bulan, dan selama jangka waktu 30 hari dikeluarkan sertifikat merek, merek tersebut mendapat hak eksklusif, yaitu hak atas merek karena tidak ada pengajuan oposisi pada pihak lain sampai sertifikat merek tersebut keluar. Akan tetapi,

muncul permasalahan atau sengketa pada saat dimana merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan memiliki sertifikat menggugat merek yang telah bersertifikat tersebut, dikarenakan adanya kesamaan atau sebagian pada merek yang sama dengan merek yang telah didaftarkan dan bersertifikat merek terlebih dahulu, baik dari visual, konseptual suatu produk, fonetik atau persamaan bunyi dalam pengucapan, bentuk tulisan, cara penempatan, cara penulisan dan juga susunan warna.

Adapun contoh sengketa terkait persamaan merek yang sama-sama telah memiliki sertifikat merek adalah sengketa antara pemilik merek “GUDANG GARAM” melawan “GUDANG BARU” yang merupakan sama-sama berada pada kelas 34 dalam kelas permohonan merek, dimana pada sengketa merek yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Surabaya dimenangkan oleh merek “GUDANG GARAM”, dan ketika dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung, merek “GUDANG BARU” dianggap tidak bersalah dan memenangkan sengketa tersebut. Selain contoh tersebut masih terdapat sengketa lain yang muncul, yaitu merek kopitiam, merek teavana dengan merek teayana, dan masih banyak sengketa merek yang terus muncul pada pengadilan karena diakibatkan persamaan keseluruhan atau sebagian pada pokoknya.

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Sebelumnya.

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2009	Bagus Tri Ardiyanto (Universitas Brawijaya)	Hambatan pelaksanaan pendaftaran merek bagi usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah sentra industri tas Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo	Hambatan apa yang dialami oleh pengusaha mikro kecil dan menengah di sentra industri tas kecamatan tanggulangin dalam pelaksanaan pendaftaran merek	-
2.	2014	Charles Yeremia Far Far	Tinjauan Yuridis pembatalan merek dagang terdaftar terkait prinsip itikad baik (<i>Good Faith</i>) dalam sistem pendaftaran merek (studi putusan nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI//2013)	Bagaimana keterkaitan prinsip itikad baik (<i>Good Faith</i>) pada pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran merek menurut Undang-undang Merek 2001?	

Sumber: Data Sekunder, diolah 2015

Dalam beberapa permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka terjadi kesenjangan antara yang diharapkan oleh UU Merek (das sollen) dengan fakta yang terjadi di dalam praktek permohonan merek (das sein). Oleh karena itu, hal tersebut dinilai perlu untuk diteliti lebih lanjut agar mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemeriksaan substantif tersebut. Sehingga penulis mengangkat judul mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual terkait merek terhadap proses pemeriksaan substantif yang selama ini menjadi peroses yang sangat penting untuk dilakukan, agar mendapat hak eksklusif hak atas merek sesuai perundang-undangan yang berlaku, berjudul :

“PELAKSANAAN PENGUJIAN SUBSTANTIF DALAM PERMOHONAN MEREK SEBAGAI DASAR PENENTUAN TIDAK ADA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN/ATAU KESELURUHAN.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 18 UU Merek terkait pengujian substantif dalam pendaftaran merek?
2. Apa hambatan dalam proses pemeriksaan substantif terutama yang melebihi batas waktu 9 (Sembilan) bulan sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (3) UU Merek?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pemohon dan/atau kantor Dirjen HKI agar hambatan dalam proses pemeriksanaan substantif dapat diselesaikan?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penulisan skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pasal 18 UU Merek terkait pengujian substantif dalam pendaftaran merek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan substantif terutama yang melebihi batas waktu 9 (Sembilan) bulan sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (3) UU Merek.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemohon dan/atau kantor Dirjen HKI agar hambatan dalam proses pemeriksaan substantif dapat diselesaikan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penulisan skripsi yang dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wacana untuk perkembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum tentang Hak atas Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Instansi Terkait

Bagi instansi yang bertanggung jawab di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual. Sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal HKI yang bertanggung jawab di bidang merek dagang atau jasa, agar mengetahui

dan memahami serta memperkaya dalam hal penyempurnaan penegakan hukum yang terkait dengan pendaftaran merek sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

b) Bagi Masyarakat atau Pemohon Merek

Sebagai masukan dan pedoman pemohon terkait pendaftaran merek sesuai dengan apa yang telah dijelaskan ke dalam ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan untuk pendaftaran merek baik merek dagang maupun jasa.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan yang dilakukan hanya terbatas pada segala hal yang ada pada bab-bab yang akan dikemukakan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah yang memuat pertanyaan singkat menjelaskan apa yang akan diteliti, tujuan penelitian tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian, serta manfaat penelitian yang menguraikan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi kajian pustaka mengenai teori-teori atau pendapat-pendapat dari para ahli serta hasil atau informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan dan selanjutnya dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah yang telah diuraikan sebagaimana dituangkan dalam Bab II.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisis bahan dari hasil penelitian.

Dimulai dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, definisi operasional variable, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan yang telah ditulis dengan menggunakan teknik yang telah dijabarkan di dalam metode analisis mengenai pelaksanaan Pasal 18 UU Merek tentang Hak Merek terkait pemeriksaan substantif dalam praktek pendaftaran merek.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta saran sebagai sumbangan pemikiran untuk pokok permasalahan ke depannya mengenai pelaksanaan Pasal 18 UU Merek tentang Hak Merek terkait pemeriksaan substantif dalam praktek pendaftaran merek.