

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era sekarang ini disebut dengan era global.¹ Di dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam persaingan usaha pada lapangan hukum ekonomi menjadi semakin kompleks. Agar persaingan usaha tersebut berlangsung secara sehat maka diperlukan pengaturan, sehingga tidak terjadi benturan yang tidak bisa diselesaikan dan para pihak memperoleh perlindungan hukum atas barang dan atau jasa yang menjadi mata pencahariannya. Satu di antara pengaturan agar ada perlindungan hukum terhadap produk yang menjadi barang dagangan itu adalah tentang Merek.

Maksud pengaturan itu, sebagaimana dinyatakan adalah agar tercipta lalu lintas perdagangan yang lancar dalam arti sesuai dengan hukum. Pada sisi lain, pengaturan itu adalah untuk terwujudnya perlindungan hukum dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga produk yang memperoleh kepastian hukum ketika ada produk yang sama atau hampir sama beredar di pasaran. Mana yang merupakan pemilik Merek yang sah itulah yang memperoleh perlindungan hukum yang didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku.

Permasalahan yang berhubungan dengan Merek ini diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Selanjutnya dalam skripsi ini

¹Lihat misalnya di buku John Naisbitt & Patricia Aburdeen. *Megatrend 2000*. (terjemahan) Penerbit Gramedia, 1995). Buku itu mengulas tentang era global dimaksud.

disingkat UU Merek. Di antara permasalahan yang diatur adalah tentang bagaimana ketika ada dua produk yang sama, memakai Merek yang sama pula, namun kepemilikannya berbeda atau tidak sama. Untuk ini, dinyatakan dalam ketentuan Pasal 90 UU Merek bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa atas Merek, dengan terlebih dahulu membuktikan apakah ada pihak melakukan perbuatan sebagaimana dinyatakan pada klausula Pasal itu. Atau dengan kata sederhana adalah apakah ada pemalsuan Merek. Dalam hal lebih teknisnya adalah apakah unsur-unsur yang terkandung didalam ketentuan Pasal itu terpenuhi, sehingga layak dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksudkan.

Dari aspek ekonomi, dapat dipahami bahwa aspek ekonomi tersebut menjadi dasar dalam peraturan hukum, maka sebagai konsekuensi berikutnya adalah terjadinya sengketa yang memperebutkan Merek tersebut. Hal inilah yang terjadi pada persengketaan memperebutkan Merek, antara Budi Yuwono, dari PT. Sinda Budi Sentosa (SBS) pemilik Merek Cap Badak, dalam produksi larutan penyegar. Pihak lawan dalam hal ini adalah Wen Ken Drug Co, Pte Ltd pemilik produk Cap Kaki Tiga, yang mempunyai Merek awal atas larutan penyegar Cap Kaki Tiga.

Dalam aspek hukum, sengketa tersebut berkenaan dengan penjabaran dari ketentuan Pasal 69 ayat (2), bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Permasalahan yang kemudian masuk ranah pengadilan adalah terhadap tafsir dari ketentuan dimaksud.

Bahwa pada mulanya, perusahaan yang memegang lisensi atas Merek tersebut adalah Wen Ken Drug Co, Pte. Ltd (WKD) selaku pemegang lisensi Cap Kaki Tiga asal Singapura. Perusahaan ini adalah pemegang hak cipta dari lukisan Cap kaki Tiga yang dipersengketakan. Pengumuman terhadap lukisan Cap Kaki Tiga yang dilakukan oleh Wen Ken Drug Co, Pte. Ltd. sudah ada sejak tahun 1937 yang lalu. Jadi sudah sangat lama, dan itu menjadi Merek produk larutan penyegar dari yang bersangkutan.

Pihak Wen Ken Drug memang tidak mendaftarkan hak cipta miliknya. Hal ini didasarkan ketentuan bahwa di dalam hukum Indonesia hak cipta tidak wajib didaftarkan. Perlindungan terhadap hak cipta timbul sejak hak cipta itu lahir. Dengan demikian hak cipta atas Merek tersebut sudah ada sejak merek yang bersangkutan didaftarkan di negaranya. Operasionalisasi di Indonesia adalah semacam meluaskan pangsa pasar, di samping tentunya juga di negara negara lain.

Kerjasama antara Wen Ken Drug dengan Budi Yuwono selaku pemilik dari PT Sinda Budi Sentosa terjadi pada tanggal 8 Februari 1978. Isi kerjasamanya adalah memberikan Merek dagang Cap Kaki Tiga kepada PT Sinda Budi Sentosa untuk memproduksi dan memasarkan Merek dagang Cap kaki Tiga tersebut.

Pada pekungbangannya, tepatnya pada tanggal 25 November 1991 Budi Yuwono kemudian mendaftarkan Merek Cap Badak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Sengketa muncul atas tuntutan dari Wen Ken Drug karena Cap Badak tersebut adalah meniru Cap kaki Tiga, yang Merek awalnya ada gambar Badak tetapi hanya kecil. Cap Badak didaftarkan dengan menghilangkan Cap Kaki Tiga, dengan penambahan huruf Arab. Persengketaan muncul, pada awalnya karena Perjanjian Lisensi Merek itu memang tidak dibuat secara tertulis.

Berdasarkan awal kerjasama, perjanjian kedua perusahaan yang telah terjalin sejak 1978 terus berlangsung. Sengketa muncul pada tahun 2000. Sengketa muncul dengan pokok permintaan yang menjadi tuntutan dari Wen Ken Drug bahwa:

1. Sine Budi Sentosa tidak membayar royalty sebagai diperjanjikan
2. Sine Budi Sentosa tidak menyampaikan laporan produksi dan penjualan produk secara periodic
3. Sine Budi Sentosa menghilangkan logo Kaki Tiga dari kemasan produk dan menggantikan dengan produk baru Cap Badak.

Pada dasarnya persengketaan bidang hukum, khususnya sengketa Merek memang bersifat kompleks. Sengketa ini dapat menimbulkan dampak ikutan untuk perkara yang lain, semisal pesaingan usaha, bahkan pada kasus tindak

²Pendaftaran dilakukan pada waktu itu memperoleh nomor pendaftaran sementara yaitu TR 268764, pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

pidana.³ Hal demikian menjadi permasalahan tersendiri, ketika UU Merek secara yuridis belum dapat memberikan solusi yang bersifat komprehensif untuk mengatasi hal itu semuanya.

Sebagai dasar normatif, pada Pasal 3 UU Merek tahun 2001. Dinyatakan bahwa: *hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*

Hal di atas yang kemudian menjadi dasar perlindungan hukum kepada pemilik Merek yang dengan itikad baik mendaftarkan Mereknya. Ketentuan ini pula yang kemudian juga menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh penafsiran yang berbeda antara pihak yang bersengketa.

Aturan sebagaimana dimaksud dipertegas dalam Pasal 28 UU Merek. Dinyatakan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan hal ini, apabila seseorang/Badan Hukum ingin agar Mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum Merek, maka Merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu di lembaga yang berwenang untuk menerima pendaftaran.

Suatu permohonan pendaftaran Merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan Undang-Undang Merek. Syarat penting yang

³Misalnya adalah penjualan produk dari merek yang diindikasikan meniru, atau menyerupai tersebut. Hukum menjual barang semacam ini ranahnya adalah Hukum Pidana.

sekaligus menjadi ciri utama suatu Merek ialah adanya daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup. Merek yang dipakai haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lainnya.

Hal di atas dinyatakan dalam Pasal 5:

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sementara itu dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa:

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.

- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup ini tergantung kepada penilaian Hakim..⁴ Artinya bahwa ketika Merek itu meskipun nampaknya mirip, namun oleh pihak yang berkepentingan tidak diajukan ke pengadilan yang berwenang, maka secara hukum dinilai tidak mirip alias tidak ada masalah. Dengan demikian seberapa

⁴R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, Dian Rakyat, Jakarta 1983, Hlm.102

persen unsur yang dapat dinyatakan ada kemiripan, tergantung sepenuhnya kepada penilaian Hakim.

Sebagai dasar pembeda, diantaranya dinyatakan pada Pasal 4 UU Merek, dinyatakan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang bertikad tidak baik”,⁵ pemohon yang bertikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat meniru atau menjiplak ketenaran pihak lain demi usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Elemen di ataslah yang sebenarnya menjadi pokok persengketaan antara kedua perusahaan produk larutan penyegar tersebut. Namun demikian secara normatif ketentuan dalam Pasal 69 ayat 2 menegaskan gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan paparan di atas, skripsi ini menganalisis permasalahan sengketa Merek antara pemegang Merek larutan penyegar Cap Badak dan larutan penyegar Cap Kaki Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat 2 UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek. Sebagai *das sollen* (yang seharusnya) adalah ketentuan yang ada di dalam pasal UU Merek tersebut. Sedangkan *das sein* (yang terjadi) adalah sebagaimana tegambar dalam sengketa, yang harus diselesaikan berdasarkan norma yang ada di dalam UU tersebut.

⁵Mr. NE Algra, MR. HRW Gokkel, Saleh Adiwinata, a. Taloeke, H. Burhanuddin St. Batoeah. Kamus istilah Hukum Focke Andrae. Bina Cipta Jakarta. 1977. Hal, 1974Itikad baik (*to goede trouw*) . artinya tidak ada tujuan untuk berbuat melawan hukum dengan cara meniru merek orang lain.

Fokusnya adalah pada putusan pengadilan dari sengketa tersebut yang dapat dicermati pada pertimbangan hukumnya. Pertama adalah pada Pengadilan Niaga Jakarta dan kedua adalah pada Mahkamah Agung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah terjadinya sengketa Merek antara Merek Cap Badak dan Merek Cap Kaki Tiga yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana konstruksi hukum sebagai dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung dalam sengketa Merek antara Merek Cap Badak dan Cap Kaki Tiga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pada dasarnya penelitian skripsi ini ditujukan untuk hal berikut:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan terjadinya sengketa Merek antara Merek Cap Badak dan Merek Cap Kaki Tiga yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Niaga.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi hukum sebagai dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung dalam sengketa Merek antara Merek Cap Badak dan Cap Kaki Tiga.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu pada perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kekayaan intelektual untuk menunjang proses belajar mengajar bagi segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- b. Dapat menambah wacana bagi ilmu pengetahuan, khususnya tentang Tinjauan Terhadap Pasal 90 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Terhadap Sengketa Merek Larutan Penyegar Cap Badak Dengan Cap Kaki Tiga) ini adalah untuk menambah wawasan bagi para penegak hukum di dalam menegakkan hukum Merek di Indonesia.
- c. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi para ilmuwan hukum, khususnya akademisi bagi pengayaan wacana tentang Hukum Merek.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam menentukan kebijakan dan membentuk suatu aturan hukum yang dinamis dan tidak bertentangan dengan aturan hukum lainnya.
- b. Bagi Masyarakat, kiranya dapat memberikan pengetahuan beserta menambah informasi tentang tata cara bagaimana mendaftarkan merek dagang secara baik dan benar kepada institusi yang terkait yaitu Dirjen HKI.

- c. Bagi Peneliti, dimaksudkan sebagai pemenuhan tugas akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum.

1. Sistematika Penulisan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB II mengenai Kajian Pustaka yang dibahas dan diuraikan mengenai, pemilihan umum, verifikasi, tinjauan umum pengawasan, teori kewenangan dan sumber-sumber kewenangan, penyelenggara pemilihan umum, teori dan sistem pemilihan umum

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB III, ini dijabarkan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, teknik analisis data serta definisi operasional.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV, Bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian. Dari penelitian ini penulis memaparkan analisa mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam bentuk Merek dan memaparkan mengenai putusan Pengadilan Niaga dan putusan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada pemegang atau pemilik hak cipta yang dalam hal ini pemegang Merek terdaftar di Dirjen HKI.

BAB V : PENUTUP

Dalam BAB V ini dipaparkan kesimpulan berdasarkan analisis bahan hukum yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, dan saran – saran yang ditujukan pada para pihak terkait.