

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peniruan terhadap merek dagang kian hari kian marak terjadi di Indonesia, salah satu kasusnya adalah gugatan pembatalan pendaftaran merek dagang “OTOVANSCLASSIC”, "OTO THE CLASSIC dan Logo", serta "OTOVANSCLASSIC dan Logo" oleh Halim Suhendy. Dalam kasus tersebut, Halim Suhendy sebagai tergugat akan melawan VANS, Inc. sebagai penggugat. Majelis hakim yang diketuai oleh Bambang Sucipto memutuskan bahwa merek dagang “OTOVANSCLASSIC”, "OTO THE CLASSIC dan Logo", serta "OTOVANSCLASSIC dan Logo" tidak dapat di batalkan karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa merek-merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “VANS”, “Desain Papan Seluncur”, dan “Desain Strip” milik penggugat.

VANS, inc merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi pakaian dan alas kaki yang berasal dari Amerika Serikat dan didirikan pada tahun 1966. Merek Vans dicetuskan oleh 2 (dua) orang bersaudara yang bernama Paul van Doren dan James van Doren, serta ketiga rekan usaha lainnya.

Pada awalnya, Van Dorren bersaudara memfokuskan merek Vans sebagai sepatu khusus untuk kegiatan olahraga papan seluncur. Lalu pada tahun 1976, mereka mengembangkan produknya dengan menambahkan varian desain strip atau yang dikenal dengan “OLD SKOOL Design”. Untuk mengembangkan usahanya, sebagian kepemilikan perusahaan Paul van Dorren dan rekannya

dialihkan kepada Firma Investasi Perbankan di California. Dengan bantuan dari perusahaan besar, Vans memulai memperluas produk dan jaringan usahanya dengan memproduksi sepatu-sepatu untuk di ekspor ke luar Amerika Serikat dan merubah nama perusahaannya menjadi Vans, Inc.

Pada tahun 2013, Vans, Inc mulai masuk ke dalam pasar Indonesia dan membuka *original store* pertamanya di Jakarta dengan peminat yang cukup besar. Banyak produsen-produsen yang berlaku curang dengan meniru merek atau desain dari sepatu merek Vans. Pelaku termotivasi melakukan kegiatan-kegiatan peniruan atas merek terkenal dengan harapan dapat memenuhi keinginan produsen yang ingin memperoleh profit dalam waktu yang relatif singkat. Hal tersebut dikarenakan produk dengan merek terkenal lebih disukai oleh konsumen. Pelanggaran terhadap merek biasanya dipahami dengan penggunaan merek tanpa ijin atau meniru merek terkenal yang bertujuan untuk memudahkan pemasaran. Kejahatan pembajakan merek merupakan kejahatan intelektual yang bukan hanya merugikan perorangan pemilik merek, konsumen, melainkan dapat merugikan negara.

Banyaknya kecurangan itu membuat Vans, inc merasa dirugikan, sehingga mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui tim kuasa hukumnya dan didaftarkan pada tanggal 30 Desember 2021 dibawah register nomor 85/Pdt.Sus-Hki/Merek/2021/Pn.Niaga Jkt.Pst. terhadap Halim Suhendy yang diwakili oleh kuasa hukum RM. Tito Hananta Kusuma, S.H., M.M., dkk. dan turut tergugat Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang diwakili oleh Nofli, S.Sos., S.H., M.Si selaku Direktur Merek dan Indikasi

Geografis yang memberikan kuasa dan surat perintah tugas kepada Nova Susanti, S.H., dkk.

Dalam gugatannya, Vans, inc. menyatakan bahwa merek "OTOVANSCLASSIC", Merek "OTO THE CLASSIC dan Logo" dan Merek "OTOVANSCLASSIC dan Logo" milik tergugat dengan jelas dan meyakinkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Vans, Merek Desain Papan Seluncur, dan Merek Desain Strip milik penggugat. Tergugat diyakini oleh Penggugat bahwa merek Tergugat tersebut diajukan dan Penggugat mendaftarkan mereknya atas dasar itikad tidak baik yang bertujuan meniru merek Vans, merek Desain Strip, dan merek Desain Papan Seluncur.

Selanjutnya, tergugat menyatakan bahwa "OTOVANSCLASSIC" dan "OTOVANSCLASSIC dan Logo" mempunyai arti mobil van klasik, sehingga arti tersebut berbeda dengan merek-merek Penggugat. Dengan demikian, secara hukum merek-merek beserta logo-logo milik Tergugat tidak ada persamaan pada pokoknya dengan merek-merek beserta logo-logo milik penggugat. Lebih lanjut, merek-merek milik Tergugat telah terdaftar pada Direktorat Merek, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka, pihak Tergugat merasa memiliki hak sah secara hukum atas penggunaan logo tersebut.

Dalam kasus tersebut, terlihat bahwa Hak Merek merupakan suatu hal yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. Karena dalam dunia usaha, mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk memasarkan

produknya di dunia bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang menggunakan cara yang tidak sah (*illegal*) untuk mendapatkan keuntungan tersebut.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang lahir melalui hasil pemikiran manusia dan akan menghasilkan suatu produk yang berguna untuk setiap individu. Secara umum, seperti yang dikemukakan oleh Jill Mc-Keough dan Andrew Stewart bahwa HKI merupakan sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi berdasarkan inovasi kreatif. Sedangkan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dan *International Conference on Technology for Sustainable Development* (ICTSD) mendefinisikan HKI sebagai hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi TRIPs melalui undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Karena hal itu, maka ketentuan-ketentuan dalam TRIP's harus dilaksanakan oleh Indonesia yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam TRIPs. Sebelumnya, pada tahun 1961, Indonesia mengundangkan Undang-Undang merek (Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan).

¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 2

Karya intelektual dalam rezim hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) merupakan suatu aset perusahaan yang harus mengutamakan ide kreatif yang telah mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, karya-karya intelektual tersebut harus dapat diwujudkan secara nyata. Karya-karya intelektual tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu karya hak cipta (*copy right*) dan karya hak milik industri (*industrial property right*). Hak milik industri meliputi hak merek (*trademark*), hak desain industri (*industrial design*), hak paten (*patent*), hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*), hak rahasia dagang (*trade secret*), dan hak PVT (*variety of plant protection*).²

Merek menjadi salah satu kekayaan intelektual yang harus mendapat perlindungan. Sebab, merek memegang unsur esensial dalam menilai kesuksesan sebuah organisasi pemasaran karena persaingan usaha dalam dunia ekonomi yang semakin ketat, peluang usaha yang tersedia pun dapat dikembangkan dari mana saja. Dengan seleksi dan pemeliharaan yang baik, perusahaan akan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya.

Merek merupakan tanda atau simbol yang berperan dalam mengidentifikasi produk dari perusahaan serta membedakannya dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Konsumen akan lebih tertarik untuk membeli barang dan/atau jasa dengan merek yang memiliki persepsi baik daripada produk lainnya, karena mereka meyakini bahwa produk tersebut

² Febri Noor Hediati, *Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 2 No. 2, September 2020, hal. 235

memiliki kualitas yang baik dan dapat dipercaya.³ Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek Dagang diartikan sebagai pembeda antara barang sejenis yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.

Dalam dunia usaha, merek dapat difungsikan sebagai pembeda antara produk satu dengan yang lainnya. Akibat dari persaingan usaha itu, para pihak pelaku usaha akan melindungi barang produksinya. Merek dapat dinilai sebagai *intangible asset* (aset yang tidak berwujud). Aset ini merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan menjadi sebuah aset sangat berharga bagi perusahaan yang kemudian dipakai di sejumlah produknya.

Merek dapat dikatakan pula sebagai basis dalam perdagangan *modern*, karena merek menjadi dasar perkembangan perdagangan *modern* yang dapat digunakan sebagai *goodwill*, lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.⁴

Perlindungan hukum di bidang merek sangat berpengaruh bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing dalam pasar nasional maupun global. Salah satu fungsi hukum merek adalah untuk memberi perlindungan bagi pemilik merek tersebut dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara

³ Denti Aulia Puspita Sari, Skripsi: *Pembatalan Merek Terdaftar Karena Adanya Itikad Tidak Baik* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) hal. 1

⁴ Wilson Wijaya dan Christine S.T.Kansil, Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1 No.1, Juli 2018, hal. 4

“kotor”, karena merek termasuk kedalam hak intelektual yang dilindungi karena peranannya penting dimilikinya bagi pelancaran dan peningkatan produksi barang dan/atau jasa. Selain untuk melindungi perusahaan, hukum merek juga dapat melindungi konsumen dari akibat dari pelaku pelanggaran merek.

Pendaftaran merek merupakan cara untuk memberikan perlindungan kepada merek. Konsekuensi dengan dilakukannya pendaftaran merek adalah pemilik merek harus menghendaki untuk bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, apabila melanggar, maka pendaftaran merek tersebut dibatalkan atau dihapuskan.

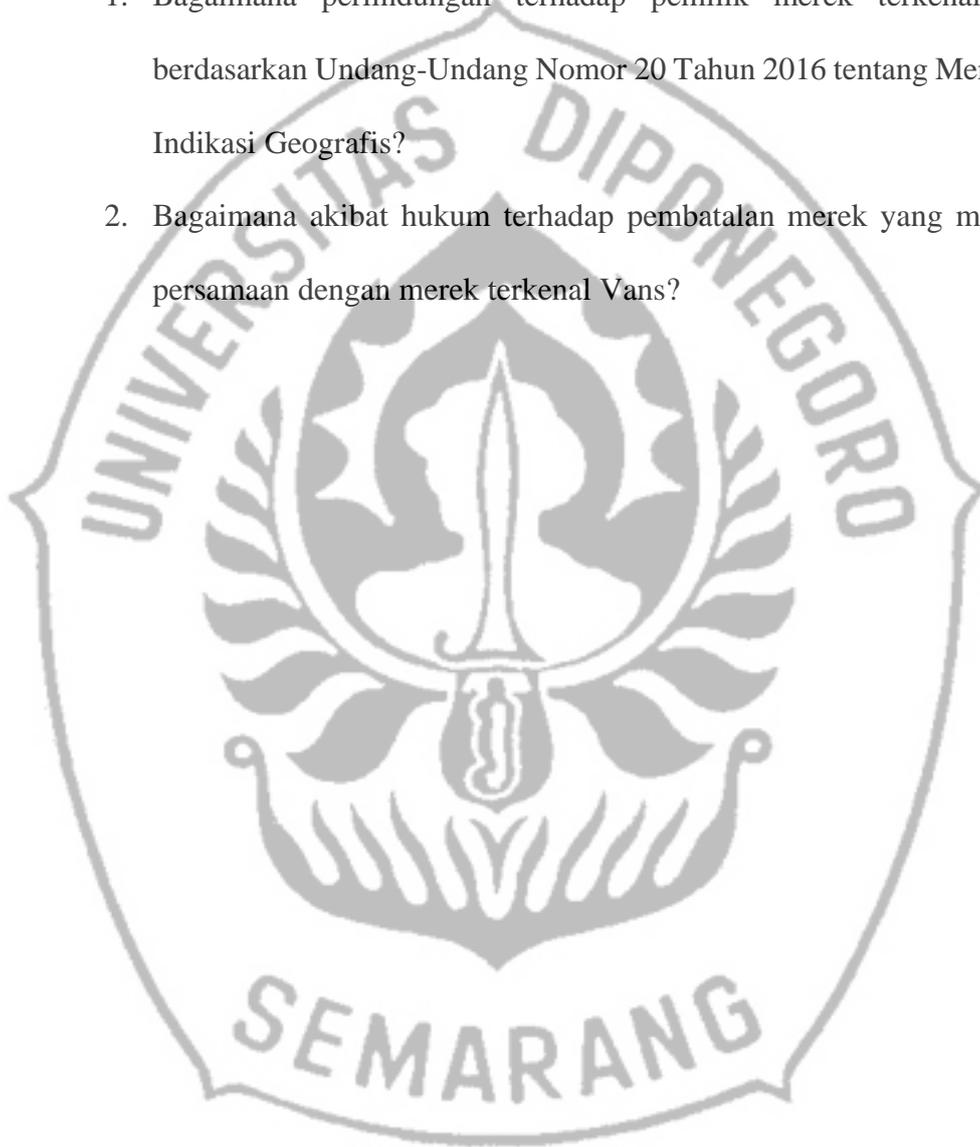
Perlindungan merek memiliki masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Perpanjangan merek dilakukan 6 (enam) bulan sebelum habisnya masa berlaku merek. Jika pemilik merek mengajukan saat berakhirnya jangka waktu perlindungan, maka pemilik merek akan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, akibat dari banyaknya kasus sengketa merek yang melibatkan sejumlah *brand* ternama, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **Perlindungan Hak Merek Terkenal Asing Melalui Gugatan Pembatalan Merek Dagang Akibat Peniruan Merek Terkenal (Studi Kasus 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga Jkt.Pst).**

B. Rumusan masalah

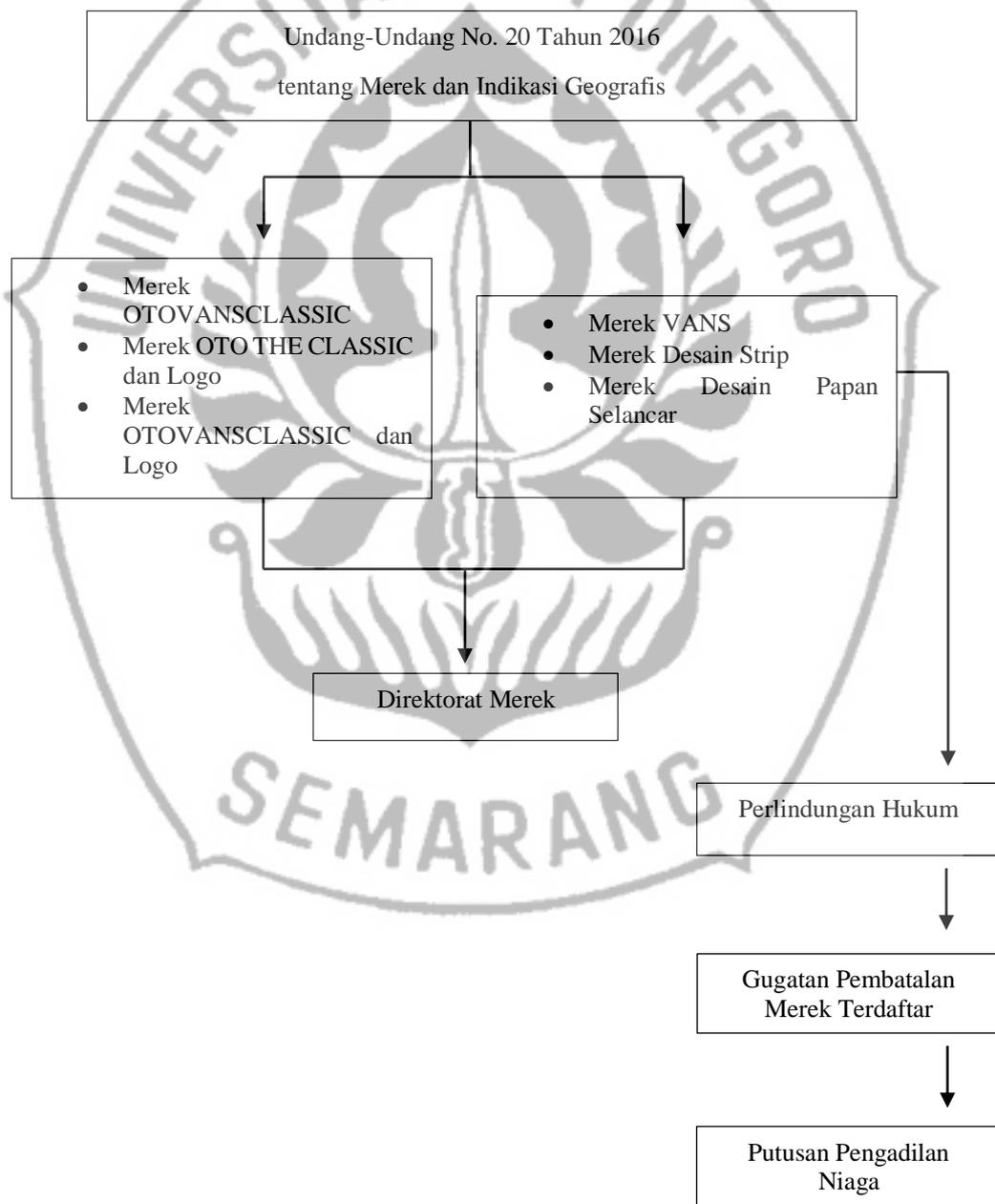
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap pemilik merek terkenal Vans berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal Vans?



C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Berdasarkan penelitian yang akan diteliti yaitu Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Merek Dagang Akibat Peniruan Merek Terkenal, maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut :



D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari perumusan penelitian merupakan cerminan arah dan tujuan tertentu yang hendak dicapai terhadap masalah yang muncul dalam penulisan. Secara sederhana, tujuan yang hendak dituju dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap pemilik merek terkenal Vans berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal Vans dalam perkara 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pandangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dagang terkait merek

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana penambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas dan menjadi bahan masukan serta jawaban terkait permasalahan merek terkenal

F. Sistematika Penulisan

Demi memperjelas dan mempermudah dalam memahami materi yang disampaikan, penelitian hukum ini akan disusun menurut acuan Buku Panduan

Tugas Akhir Penulisan hukum Sarjana (S1) Fakultas Universitas Diponegoro. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab, yang mana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan mengenai penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tentang norma-norma serta teori-teori hukum yang mendasari permasalahan dalam penelitian yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Status Pendaftaran Merek, dan Pembatalan Merek

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil yang berisi uraian dari pembahasan permasalahan yang diteliti, data dan informasi hasil penelitian akan diolah dan dianalisis, ditafsirkan serta dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

penulis, serta berisi saran atau rekomendasi yang berisi hal-hal yang diperlukan dalam rangka perbaikan bagi para pihak yang harus dilakukan sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempermudah penelitian dalam meneliti suatu persoalan demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah dan mendapatkan hasil yang optimal, maka penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), Hal. 13-14

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Metode ini merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang sudah dikumpulkan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data penelitian diperoleh melalui media perantara, diantaranya buku, jurnal, maupun artikel. Bahan hukum yang digunakan untuk membantu penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum. Dalam penulisan hukum ini, bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 29

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berkaitan dengan objek penelitian ini, yang diperoleh melalui :

- Buku-buku;
- Jurnal-jurnal hukum;
- Skripsi dan tesis;
- Makalah hukum;
- Bahan rujukan lainnya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum komplementer yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian hukum ini, yang terdiri dari :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus Hukum

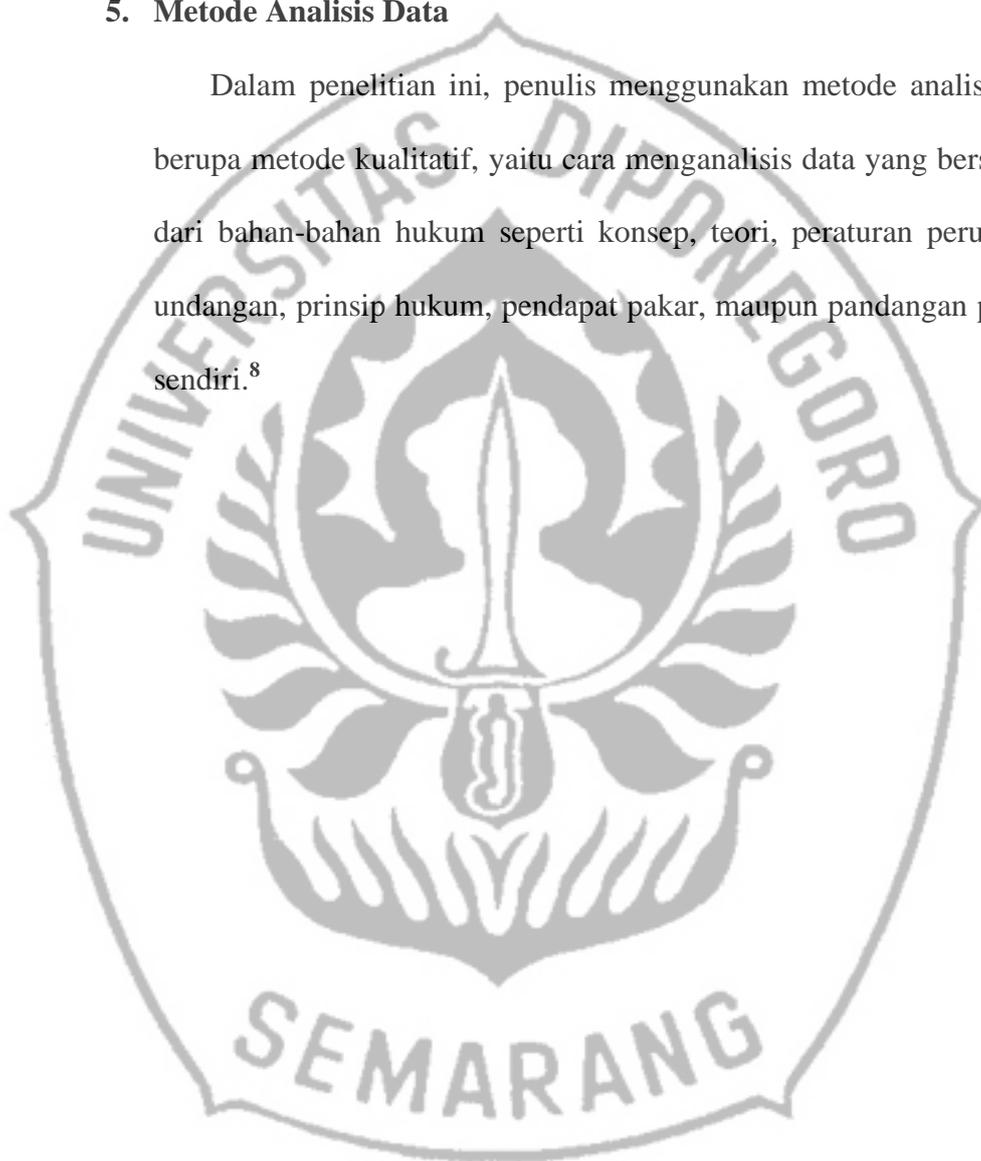
4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan menurut Syaibani (2012) adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah,

laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, ensiklopedia, peraturan tahunan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.⁷

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data berupa metode kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan-bahan hukum seperti konsep, teori, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, pendapat pakar, maupun pandangan peneliti sendiri.⁸



⁷ Ainul Azizah, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif*, Disertasi Kedokteran, (Universitas Negeri Surabaya, 2017), hal. 3

⁸ H Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal. 69-70