

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu¹. Hak kekayaan intelektual juga merupakan hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkannya atau menggunakan hak tersebut untuk melakukan apapun wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.² Dalam era globalisasi ini pula Hak Kekayaan Intelektual sangat diperhatikan, dikarenakan perkembangan bisnis maupun teknologi sangat pesat, untuk mendapatkan perlindungan terhadap Hak kekayaan Intelektual tersebut perlu adanya pendaftaran di Dirjen HAKI dan implikasinya mendapatkan perlindungan khusus secara legal oleh negara.

Merek merupakan salah satu bagian penting dari manifestasi dari kekayaan intelektual manusia yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat banyak dalam kegiatan perdagangan dan bisnis yang skala nasional hingga internasional. Dalam perananan penting inilah bahwasanya negara menempelkan hukum untuk melindungi bentuk dari kekayaan intelektual ini dengan cara dan syarat yang sudah ditentukan oleh

¹ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 3.

Undang- Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 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/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³ Dalam penerapannya merek suatu hal yang mendapat perlakuan khusus oleh pemerintah untuk melindungi dari permasalahan yang timbul seperti plagiatisasi, peniruan, bahkan melakukan hal-hal yang melanggar hukum dalam konteks merek. Dalam dunia globalisasi dan meningkatnya arus ekonomi bisnis tidak terlepas kaitannya dengan merek. Merek memiliki daya pembeda antara bisnis satu dengan lainnya, untuk membedakan produk satu dengan lainnya bentuk benda ataupun jasa yang berada di pasaran.

Dengan adanya perlindungan oleh negara kepada Hak Kekayaan Intelektual, maka dari itu pula merek merupakan hal yang juga ikut terlibat dalam perlindungan oleh negara, namun demikian harus ada kesadaran oleh para pebisnis yang memiliki mereknya masing-masing dan apabila mendapatkan perlakuan perlindungan oleh negara, orang yang memiliki merek harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga implikasinya merek yang didaftarkan mendapatkan perlindungan. Pendaftaran merek tersebut harus melewati tahapan-tahapan

³ . R.I., *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*, tentang *-Merek dan Indikasi Geografis*”, Bab I, Pasal 1, ayat 1.

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 Bab 3 Pasal 4 mengenai Permohonan Pendaftaran Merek. Dengan adanya pendaftaran ini maka pemilik merek memiliki hak atas merek yang mana merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴

Dalam pendaftaran merek tentu harus dilakukan pengkajian oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, untuk menentukan pendaftaran merek tersebut tidak melanggar hukum seperti peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain untuk tidak dianggap perbuatan : 1) Pemalsuan (*fraud*), 2) Penyesatan (*deception, misleading*), 3) Memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*, 4) Persaingan curang (*unfair competition*), Serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).⁵ Berdasarkan hal-hal yang dikaji bahwa dalam pendaftaran merek, tentu pemohon harus menyadari dan memahami dalam pendaftaran merek harus disertai itikad baik (*good faith*). Yang mana merupakan prinsip yang dianut dalam pendaftaran merek di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, tidak terlepas merek dagang, merek jasa, merek kolektif.

Akan tetapi pada faktanya masih banyak oknum-oknum yang

⁴ *Ibid.*

⁵ Saiman, 2017, "Kajian Yuridis Pembatalan Merek (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung No.99 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)" (Jurnal Penelitian Tidak diterbitkan , Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, hlm 4, diakses pada <http://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/view/438>.

memanfaatkan kesempatan yang seharusnya tidak gunakan olehnya. Maksudnya adalah di lapangan ditemukan pembatalan merek yang terjadi oleh putusan hakim. Pembatalan ini yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Celah yang juga untuk menggali dan memahami penafsiran hakim terkait pembatalan merek yang dilakukan oleh hakim yang biasanya diajukan dengan dalih tidak adanya itikad baik. Pembatalan merek sendiri sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada bab XII, bagian kedua, pasal 76 hingga 79 yang mana dijelaskan pula bahwa pembatalan suatu merek akan dapat dilaksanakan dengan cara mengajukan gugatan pembatalan yang dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berangkat dari perihal yang ada diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pendaftaran merek harus memiliki itikad baik (*good faith*) sehingga dampak dari hal diatas dapat di analogikan sebaliknya artinya dalam pembatalan merek dapat pula diajukan dengan dalih pemohon ketika mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dianggap memiliki itikad tidak baik (*bad faith*). Sehingga keterkaitan antara pembatalan merek dagang tertentu dengan dalih tidak memiliki itikad baik (*good faith*) merupakan hal yang perlu dikaji, keterkaitan ini berdampak pada pengajuan permohonan pembatalan merek dagang tertentu, menjadi

fokus pentuntutan oleh pemohon, dan menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan hal tersebut.

Mengambil fakta di lapangan sebagai dasar untuk mengkaji bahwa ditemukan 404 perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan Merek dari tahun 2005 hingga 2017 bentuk kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan untuk tahun 2016 hingga 2017 ada 51 perkara yang selesai ditangani oleh Mahkamah Agung.⁶ Dalam 51 perkara sengketa merek yang ditangani oleh Mahkamah Agung yang dominan menjadi fokus pemohon mengajukan pembatalan merek dagang tertentu adalah berkaitan dengan prinsip itikad baik (*good faith*). Akan tetapi dalam setiap pengajuan prinsip itikad baik ini ditafsirkan berbeda-beda oleh masing-masing pemohon. Dalam pengajuan inilah terjadi kerancuan dimana prinsip itikad baik (*good faith*) ini menjadi perdebatan dikalangan dunia akademik. Sehingga perlu adanya kajian tentang asas itikad baik dan penafsiran hakim tentang pembatalan merek dagang dengan prinsip itikad baik (*good faith*) yang biasanya menjadi alasan untuk mengajukan pembatalan merek dagang tertentu.

Pengkajian terhadap salah satu perkara yang diajukan bentuk kasasi kepada Mahkamah Agung adalah kasus nomor 968 k/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang pembatalan merek dagang pada perkara ini adalah berkaitan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dan bermula penelitian ini akan

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 10 Desember 2017, [https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus/merek/index-9.html..\(02.45\)](https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus/merek/index-9.html..(02.45)).

dilaksanakan. Kasus posisi yang menjadi fokus kajian adalah kasus yang diajukan pertama kali berdasarkan tempat yang mana sesuai dengan asas pengajuan dipengadilan Jakarta Pusat oleh J. Casanova. Maka dari itu bahwa penggugat berkedudukan di Prancis yang harus dikuasakan kepada Alfonso Napitupulu dan *Partners* di Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan gugatan kepada Irawan Gunawan yang dikuasakan kepada Abdullah Loetfi dan *CO* dan gugatan kedua kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Merek) cq. Direktur Merek yang dikuasakan kepada Adi Supanto dan *Partners* dengan dalih bahwa merek penggugat adalah merek terkenal dan dalam hal ini tergugat dianggap tidak beritikad baik karena mendompleng, memboceng, dan menjiplak ketenaran atas dasar merek penggugat J.Casanova dengan merek tergugat Casanova. Dalam perjalanannya bahwa pada tingkat pertama tergugat oleh hakim memutuskan bahwa penggugat beritikad baik dan tidak meniru. Sehingga penggugat melakukan Kasasi untuk kasus ini dan pada putusanya tingkat akhir bahwa tergugat terbukti tidak beritikad baik, meniru, mendompleng merek dan sesuai dengan putusan nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Dampak yang terjadi ketika pembatalan merek dagang diajukan terkait prinsip itikad baik ini dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh pemohon. Untuk hal inilah kajian yang penulis teliti bertujuan mengetahui bagaimana makna asas itikad baik dan memahami penafsiran hakim pembatalan merek dagang tertentu. Untuk menciptakan kejelasan akademik untuk para praktisi

maupun untuk para pemohon untuk mengajukan pembatalan merek dagang apabila dirasa melanggar hak yang dimiliki oleh pihak yang merasa haknya dilanggar dalam pendaftaran merek dagang tertentu. Selanjutnya dalam pembatalan suatu merek dagang, apabila terbukti dipengadilan dan pula adanya putusan inkrah maka suatu merek dagang khususnya sertifikatnya tidak memiliki kekuatan hukum seperti sebelumnya atau tidak mendapatkan hak istimewa merek dagang dan tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana merek yang terdaftar dan legal dalam urusan pendaftaran merek dan pula pembatalannya dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka merek yang dibatalkan akan tidak memiliki perlindungan hukum dan sertifikat mereknya akan kehilangan kekuatan hukum.

Solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah pengkajian terhadap kolerasi antara pembatalan merek dagang dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dan mengetahui analisis alasan hakim dalam putusan perkara nomor 968 k/Pdt.Sus-HKI/2016. Oleh karena itu, pengkajian dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemaknaan asas itikad baik (*good faith*) yang ada didalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
2. Bagaimana penafsiran hakim tentang asas itikad baik (*good faith*) dalam putusan perkara nomor 968 k/Pdt.Sus-HKI/2016?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengertian asas itikad baik (*good faith*) yang ada di dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana penafsiran hakim tentang asas itikad baik (*good faith*).

b. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk penulis memperoleh gelar sarjana.
- 2) Untuk memberikan kontribusi akademis untuk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk memahami dan mendalami tentang asas itikad baik (*good faith*).

b. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan tentang prosedur yang benar tentang penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam pembatalan merek dagang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga, institusi dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan lebih lanjut keilmuan khususnya terkait hukum dagang, pembatalan merek dagang dengan prinsip itikad baik (*good faith*).