

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) pada prinsipnya merupakan sekumpulan kaidah hukum tentang kekayaan intelektual dilindungi hukum sebagai suatu hak yang dipunyai oleh pencipta. HKI kemudian dikembangkan dikenal dengan nama hak kekayaan intelektual ini merupakan padanan kata dari istilah *Intellectual Property Rights*. Pengertian istilah kekayaan intelektual diartikan sebagai jenis-jenis kekayaan intelektual yang merupakan kreasi atau ciptaan hasil olah pikir otak manusia (*human mind*) atau intelektual manusia (*human intellect*).¹

HKI berpatokan pada konsep barat yang salah satunya tertuang dalam konvensi *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* pada tahun 1994 dan pula pada tahun 1997 Indonesia juga ikut dalam *WTO Agreement* tersebut. Dengan menjadi negara pihak dalam *WTO Agreement*, Indonesia juga merupakan negara pihak Perjanjian *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPs).² Dengan menjadi negara pihak Perjanjian TRIPs, Indonesia terikat oleh kaidah-kaidah hukum dalam perjanjian tersebut. Sebagai bagian dari usaha untuk menerapkan secara efektif kewajiban-kewajiban internasional dari Perjanjian TRIPs tersebut Indonesia telah melakukan langkah-langkah cukup berarti, diantaranya melakukan perubahan-

¹ Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm. 45.

² *Ibid*, hlm. 61.

perubahan terhadap produk-produk aturan hukum yang ada dan mengatur tentang HKI khususnya tentang merek. Indonesia telah beberapa kali mengubah aturan hukumnya tentang merek. Secara kronologis produk undang-undang tentang merek yang dimiliki Indonesia yaitu : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997; dan terakhir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.³

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal, kualitasnya serta jaminan bahwa produksi itu original. Terkadang yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau diletakkan pada satu produk, tetapi bukan merupakan produk itu sendiri. Setelah barang dibeli, mereknya tidak dapat dinikmati oleh pembeli. Merek mungkin hanya memberikan rasa kepuasan bagi pembeli dan yang dapat dinikmati adalah produknya. Sedangkan merek itu sendiri hanya benda tidak berwujud (benda immateril) yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek) menegaskan definisi merek itu sendiri, yaitu : “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

³ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung: PT Alumni, 2011, hlm.72.

⁴ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 329.

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.⁵ Menurut UU Merek hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek adalah :

1. Merek yang permohonannya diajukan atas dasar itikad tidak baik.
2. Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan dan ketertiban umum.
3. Merek yang tidak memiliki daya pembeda.
4. Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum, contohnya tengkorak dan tulang bersilang sebagai tanda bahaya.
5. Merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa.

Salah satu kategori dari merek yang tidak dapat didaftarkan menurut UU Merek adalah merek yang tidak memiliki daya pembeda. Suatu merek harus memiliki daya pembeda karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain). Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha yang lain.⁶

Contoh salah satu kasus pendaftaran merek dagang yaitu, kepemilikan merek Mendoan secara eksklusif oleh seorang pengusaha bernama Fudji Wong. Kata ‘Mendoan’ yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “tempe yang dipotong tipis lebar, dicelupkan ke dalam adonan tepung berbumbu, kemudian digoreng setengah matang”.

⁵ Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁶ Tim Lindsey. dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 134-135.

Fudji Wong menjadi pemegang hak eksklusif merek dagang Mendoan dengan sertifikat IDM000237714. Dia mengajukan pendaftaran tersebut pada tahun 2008 dan kemudian terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak 23 Februari 2010 sampai 15 Mei 2018. Merek ini masuk dalam Kelas 29 dalam klasifikasi kelas merek. Dengan hak eksklusif ini, maka Fudji Wong bisa saja melakukan gugatan keperdataan bagi semua orang yang memakai kata 'Mendoan'. Baik berdiri sendiri atau kata Mendoan berdiri dengan kata lain.⁷

Setelah nama tempe Mendoan ramai diberitakan telah menjadi hak eksklusif seorang pengusaha asal Purwokerto, banyak protes bermunculan. Salah satunya petisi yang menolak privatisasi nama 'Mendoan', dan menuntut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Direktorat Jenderal) untuk mencabut hak eksklusif atas nama 'Mendoan'. Berikut isi petisi⁸:

Hentikan privatisasi Mendoan dan nama-nama generik

Sejak kasus Kopitiam beberapa tahun lalu dan sekarang kasus Mendoan, makanan dari tempe asli Banyumas yang telah diprivatisasi oleh pengusaha dari Purwokerto, telah menunjukkan kegagalan dalam hal pengurusan sebuah merek. Nama-nama generik apalagi nama makanan khas seharusnya tidak boleh diprivatisasi.

Bagaimana dengan nasib makanan dari daerah lain seperti Gudeg, Pempek, Soto Madura, Sate, Nasi Goreng, bubur ayam dan lain-lain jika nantinya juga ada yang berusaha memprivatisasi sebagai merek sehingga orang lain tidak punya hak lagi memakai kata-kata tersebut? bukankah akan menjadi peristiwa yang menyedihkan bila nama-nama generik itu akhirnya hanya menjadi milik segelintir orang.

Semoga pihak-pihak yang berwenang terutama dari Kemenkum HAM dapat mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi hal-hal ini terjadi lagi. Bila mana perlu pemerintah melalui departemen terkait bisa

⁷ Detik News, "Tempe Mendoan Kini Bukan Lagi Milik Masyarakat Banyumas, dikutip dari <http://m.detik.com/news/berita/3061390/tempe-Mendoan-kini-bukan-lagi-milik-masyarakat-banyumas>, <diunduh tanggal 22 November 2015>

⁸ Liputan 6, "Ramai-ramai Tolak Privatisasi 'Tempe Mendoan'", dikutip dari <http://m.liputan6.com/lifestyle/read/2358040/ramai-ramai-tolak-privatisasi-tempe-Mendoan>, <diunduh tanggal 22 November 2015>

segera mengambil langkah untuk menyelamatkan aset-aset budaya kuliner yang sangat beragam di Indonesia.

Merek Mendoan yang menjadi perdebatan publik berakhir dengan diserahkannya sertifikat merek Mendoan dari Fudji Wong kepada Bupati Banyumas pada tanggal 18 November 2015. Fudji Wong sebagai putra daerah yang lahir dan besar di Banyumas memang mempunyai inisiatif untuk menjaga Mendoan sebelum diakui oleh negara lain sehingga dia mendaftarkan merek Mendoan ini.⁹ Fudji Wong mengakui selama ini dia belum pernah menggunakan merek ini untuk berdagang ataupun mengambil keuntungan dengan meminta royalti dari penggunaan nama Mendoan.¹⁰ Dari latar belakang tersebut maka dibuat judul “Kepemilikan Personal Merek ‘Mendoan’ Dalam Perspektif Kajian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian ini bertujuan untuk mencari jawaban pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kata ‘Mendoan’ dapat didaftarkan menjadi merek dagang perseorangan?
2. Bagaimana status hukum pengalihan hak atas merek ‘Mendoan’ kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas?

⁹ Detik News, “Akhir Polemik, Fudji Wong Serahkan Merek Mendoan ke Bupati Banyumas”, dikutip dari <http://m.detik.com/news/berita/3074391/akhiri-polemik-fudji-wong-serahkan-merek-Mendoan-ke-bupati-banyumas>, <diunduh tanggal 22 November 2015>

¹⁰ *Ibid*

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis kata ‘Mendoan’ sebagai merek dagang perseorangan.
2. Untuk mengetahui status hukum pengalihan hak atas merek ‘Mendoan’ kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.4 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis antara lain :

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan dalam bidang ilmu hukum yang terkait dengan HKI khususnya tentang merek.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan terkait HKI khususnya tentang merek.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam permasalahan khususnya tentang merek.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan topik bahasan dalam penulisan penelitian ini.

- c. Memberi pemahaman kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya pelanggaran pendaftaran merek.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari kajian dan pemikiran yang asli, sehingga apabila terdapat referensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan merek, antara lain:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama dan Universitas	Judul/Isu Hukum	Kajian
Kartika Surya Utami, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Skripsi, 2011.	Perlindungan Hukum Hak Atas Merek di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.	Perlindungan hukum terhadap hak merek terdaftar menurut ketentuan hukum merek Indonesia, kelemahan dan kelebihan menggunakan sistem konstitusif yang dianut oleh Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Irwansyah Ockap Holomoan, Universitas Sumatera Utara, Skripsi, 2008.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia.	Untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.
Vanny Christina, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Skripsi, 2014.	Perlindungan Hukum Bagi Pendaftar Pertama hak merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 179PK/PDT.SUS/2012 tentang merek “KOPITIAM”).	Pemberian perlindungan hukum bagi pendaftar pertama hak merek yang dianut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap Pendaftaran Merek Kopitiam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹¹ Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis, serta meneliti kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹³ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴ Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵ Misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.¹⁶ Adapun bahan-bahan hukumnya terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek.

¹³ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 79.

¹⁶ *Ibid*

2. Bahan hukum sekunder yang menyangkut pada penelitian ini, dalam hal ini diperoleh dari hasil kajian pustaka, pendapat-pendapat hukum yang berkaitan, maupun dari media masa seperti koran, majalah, internet dan sebagainya yang keasliannya dapat dipercaya.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.¹⁷ Deskriptif analitis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang dibahas.

¹⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.