

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melihat perkembangan perekonomian yang berlangsung sangat cepat, dapat disadari bahwa arus perdagangan pada saat ini telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi. Sehingga dalam kegiatan transaksi barang dan/atau jasa menjadi lebih bervariasi. Oleh karena itu barang dan/atau jasa merupakan suatu hasil dari kemampuan dan kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI).

Kekayaan intelektual merupakan kreativitas berdasarkan pada pemikiran yang dihasilkan manusia dimana dalam hal ini memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.¹ Kreativitas yang dihasilkan merupakan karya intelektual yang dapat diwujudkan melalui penemuan-penemuan dan hasil-hasil dibidang karya cipta dan seni.

Dalam dunia perdagangan setiap orang atau organisasi perusahaan akan sangat peduli terhadap pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan untuk menjalankan bisnis serta pemasaran yang berupa barang atau jasa, nama-nama dan simbol-simbol ini dikenal sebagai merek (*trademark*).²

¹ Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Negara Hukum*, Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03. September 2017, hlm. 304

² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 3

Merek merupakan salah satu karya intelektual yang berperan penting dalam perdagangan barang maupun jasa baik secara nasional maupun internasional, dimana merek juga menjadi ciri khas antara produk sejenis yang dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta terjaminnya keaslian suatu produk yang melekat pada merek tersebut, dan terkadang yang membuat harga suatu produk itu mahal bukan hanya dari kualitas produknya, tetapi juga dapat dilihat dari mereknya. Oleh karenanya merek dilindungi oleh hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis).

Dalam kaitannya dengan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut EBT), ternyata ditemukan terdapat suatu merek terdaftar yang memiliki kesamaan dengan EBT. Sebagai contoh merek angklung, reog, kuda lumping dan lain-lain. Dalam satu nama merek diketahui tidak hanya terdapat satu saja yang telah terdaftar, tetapi ada banyak merek terdaftar dengan nama yang sama, misalnya merek angklung, dimana terdapat beberapa merek angklung yang terdaftar dengan jenis barang yang berbeda.

EBT sendiri merupakan bagian kehidupan dari suatu masyarakat sebagai pemilik budaya yang mengandung nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai adat (termasuk spiritual), maupun nilai-nilai komunal yang menjadi bagian penting baik dari masyarakat tradisional tersebut.³ Oleh karenanya EBT merupakan suatu ciptaan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat

³ Eva Damayanti, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan dari Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 70

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yang menyatakan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh Negara. Apabila dilihat dari sisi perlindungan hak cipta, tentunya tidaklah mungkin mencatatkan ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh Negara.

Dalam hal pendaftaran merek itu sendiri, setiap orang yang mendaftarkan mereknya dibebaskan untuk mengkreasikan nama dan/atau simbol yang melekat pada merek yang hendak didaftarkan, namun tidak semata-merta dibebaskan begitu saja, terdapat batasan-batasan tertentu pada suatu merek yang tidak dapat didaftarkan, yaitu terletak pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 20 menyatakan, bahwa merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur sebagai berikut:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;³
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- 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.

Dari ketentuan Pasal di atas dapat diketahui, bahwa persyaratan paling mendasar adalah merek tersebut harus memiliki kemampuan daya pembeda (*capable of distinguishing*)⁴ baik memiliki perbedaan dengan merek lain yang telah terdaftar maupun nama umum sampai dengan lambang negara. Apabila suatu merek tidak dapat memenuhi syarat untuk didaftarkan maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan menjadi merek.

Pada UU Merek dan Indikasi Geografis, dapat diketahui tidak ada aturan yang secara tegas melarang pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan EBT, namun EBT disebutkan dalam hal penghapusan merek yaitu dalam Pasal 72 ayat (7) huruf (c) UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa “penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri Hukum dan HAM dapat dilakukan jika memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun”. Dari bunyi ketentuan pasal tersebut dapat diketahui ada kecabutan hukum,

⁴ Rahmi Jened *Op Cit.*, hlm 105

dimana pada aturan tersebut tidak jelas atas dasar apa suatu merek terdaftar yang memiliki kesamaan EBT dapat dihapus oleh prakarsa Menteri. Selain itu juga apakah merek yang didaftarkan menggunakan EBT dapat dilindungi atau tidak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK YANG MEMILIKI KESAMAAN DENGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah ketentuan Pasal 72 ayat (7) huruf (c) sinkron dengan ketentuan Pasal 20 jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar menggunakan ekspresi budaya tradisional ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan antara ketentuan Pasal 72 ayat (7) huruf (c) dengan ketentuan Pasal 20 jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar menggunakan ekspresi budaya tradisional.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang disusun dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh kalangan akademisi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum HKI.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi aset pengetahuan HKI yang berguna serta dapat menjadi aset pustaka untuk dilanjutkan pada penelitian sejenis. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual sebagaimana perlu perlindungan hukum
- 3) Dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap penyelesaian permasalahan merek yang memiliki kesamaan dengan EBT

1.5. Keaslian

Sebelumnya telah ada penelitian yang membahas mengenai hukum merek dan HKI di Indonesia diantaranya:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No .	Judul Penelitian	Nama	Institusi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Penghapusan Merek	Winna Maria	Universitas Islam Indonesia	1. Bagaimana Tolak ukur	1. Pada UU Merek No. 20 Tahun 2016 telah diberi

	Terdaftar yang Bertentangan dengan Moralitas Agama di Indonesia	Welas Asih	Yogyakarta, 2018	penghapusan merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimanakah tlak ukur penghapusan merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan?	penjelasan dan kriteria mengenai merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama, tetapi di dalam UU Merek No. 15 Tahun 2001 tidak adanya penjelasan mengenai bertentangan dengan moralitas agama. Selanjutnya dengan adanya kekurangan, baik dari segi aturan dan penjelasan pada UU Merek No. 15 Tahun 2001 maka terdapat penyempurnaan kembali pada aturan dan penjelasan UU Merek yang diperbaharui menjadi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 2. Pada pertimbangan hakim dalam kasus Buddha Bar, hakim telah memberikan putusan yang benar dan sesuai dengan UU Merek. Hakim memenangkan Direktorat Jendral HKI karena merek Buddha Bar sudah terbukti bertentangan dengan moralitas agama, pada putusan PTUN pada kasus tersebut tidak terdapat ukuran yang jelas mengenai makna bertentangan dengan moralitas agama. Keputusan hakim tersebut hanya berlandaskan Pasal 5 huruf (a) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek
2	Gugatan Penghapusan Merek Atas Dasar Tidak Digunakan	Roby Sanjaya	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016	1. Bagaimana menginterpretasikan merek yang tidak	1. Alasan untuk dapat melakukan penghapusan terhadap merek terdaftar atas dasar tidak “non use” pada Pasal 61 ayat 2

	Dalam Perdagangan (<i>Non Use</i>) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 k/Pdt. Sus-HKI/2015			digunakan (<i>non use</i>) dalam perdagangan barang dan jasa? 2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dan akibat hukum terhadap penghapusan merek IKEA milik Inter Ikea System B. V pada Putusan Nomor 264 k/Pdt. Sus-HKI/2015?	tersebut dalam praktik sukar sekali untuk dilaksanakan karena tidak mudah untuk membuktikan bahwa suatu merek tidak dipakai. Membuktikan suatu merek digunakan dalam kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan melakukan survei pasar 2. Keputusan hakim menghapus pendaftaran merek IKEA milik Inter Ikea System B. V dinilai kurang cermat, sebab hakim tidak memberi dasar pertimbangan terhadap unsur itikad tidak baik yang dimiliki oleh PT. Ratania Khatulistiwa yang membonceng ketenaran merek IKEA milik Inter Ikea System B. V untuk kegiatan usahanya. Akibat dari penghapusan merek oleh pengadilan adalah hilangnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut.
3	Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional untuk kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Gari Ichsan Putro.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015	1. Bagaimanakah perlindungan hukum mengenai ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan komersial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?	1. Belum memadainya perlindungan hukum mengenai EBT untuk kepentingan komersial dalam implementasinya di masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah belum mengatur kepentingan komersial terhadap EBT dalam bentuk peraturan perundang-undangan <i>sui generis</i> (dalam bentuk tersendiri atau khusus) 2. Adaya perbedaan pemikiran antara masyarakat atau adat dengan konsep Hak

				2. Bagaimana implementasi ketentuan mengenai <i>benefit sharing</i> sebagai bentuk perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional?	Kekayaan Intelektual, sehingga hal ini yang menjadi kendala dalam penerapan konsep <i>benefit sharing</i> terhadap EBT. Dalam konteks pemanfaatan pengetahuan tradisional, yang diutamakan adalah kepentingan komunal. Orisinalitas dan kebaruan tidak dipersyaratkan, EBT atau investornya biasanya tidak diketahui, mengingat keberadaan pengetahuan tradisional dan EBT bersifat peniruan dan diperoleh secara turun-menurun.
--	--	--	--	--	--

Pada penelitian pertama yaitu skripsi milik Winna Maria Welas Asih, ditulis pada tahun 2018 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Penghapusan Merek Terdaftar yang Bertentangan dengan Moralitas Agama di Indonesia”. Dalam skripsi tersebut hal yang diteliti juga sama-sama mengenai penghapusan merek, namun yang membedakan dengan skripsi ini yaitu terfokus pada merek yang bertentangan dengan moralitas agama, dimana terdapat suatu merek yang menyinggung agama atau memuat unsur-unsur agama yang dilecehkan, sehingga dapat menyinggung masyarakat Indonesia. Sementara dalam penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah mengenai penghapusan merek yang memiliki kesamaan dengan EBT.

Penelitian yang kedua yaitu skripsi milik Roby Sanjaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016 dengan judul “Gugatan Penghapusan Merek Atas Dasar Tidak

Digunakan dalam Perdagangan (*Non Use*) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 k/Pdt. Sus-HKI/2015)”. Dalam penelitian tersebut hal yang difokuskan yaitu penghapusan merek yang sudah tidak digunakan berdasarkan pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana pada penelitian tersebut mengambil contoh kasus penghapusan merek IKEA milik Inter Ikea System B. V pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 k/Pdt. Sus-HKI/2015. Yang membedakan dengan skripsi ini yaitu, pertama dalam skripsi ini menggunakan regulasi yang baru, dan kemudian dalam skripsi ini berfokus pada munculnya regulasi penghapusan merek yang memiliki kesamaan dengan EBT.

Penelitian yang ketiga adalah skripsi milik Gari Ichsan Putro, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional untuk kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, yaitu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dalam kepentingan komersial menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan kemudian juga membahas implementasi ketentuan mengenai *benefit sharing* terhadap pengetahuan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sementara skripsi ini membahas mengenai ekspresi budaya tradisional yang digunakan sebagai merek dengan melihat aturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya yang terakhir yaitu dalam penelitian skripsi milik Hendra Adiwijaya, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2017 dengan judul “Pendaftaran Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, didalam skripsi tersebut membahas mengenai pengaturan merek kolektif di Indonesia dengan melihat Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara judul yang dibahas dalam skripsi ini tidak menyinggung mengenai pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, namun lebih kepada konsep pengaturan terhadap merek yang memiliki kesamaan dengan ekspresi budaya tradisional.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dimana menurut Mukti Fajar penelitian hukum normatif difokuskan pada objek kajiannya, yang dalam hal ini penelitian tersebut mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah⁵. Norma yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini meliputi UU Merek dan Indikasi Geografis dan UU Hak Cipta. Pada fokus penelitian ini sendiri yaitu menemukan konsep ketentuan penghapusan merek yang memiliki kesamaan dengan EBT, sehingga nantinya akan

⁵ Halim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 13

dapat mengetahui diperbolehkan atau tidaknya suatu merek dengan menggunakan EBT dapat didaftarkan.

1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini terkait dengan merek yang memiliki kesamaan dengan ekspresi budaya.⁶

Selain itu pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan cara merujuk pada prinsip-prinsip hukum dimana dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Selain itu konsep hukum juga dapat diketemukan di dalam undang-undang dan putusan pengadilan walaupun tidak secara eksplisit.⁷

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam suatu penelitian normatif dapat diuraikan sebagai berikut:

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas (*autoritarif*), artinya dapat dijadikan pegangan dalam melakukan penelitian ini. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

⁶ *Ibid.*, hlm. 17-18

⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cetakan ke-12, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 178-180

undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.⁸ Adapun bahan hukum primer yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis)
5. Rancangan Undang-Undang Ekspresi Budaya Tradisional
6. Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Merek

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain berupa buku-buku hukum termasuk naskah akademik, skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu juga *website* maupun artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji terkait merek yang memiliki kesamaan dengan EBT.

⁸ *Ibid.*, hlm: 181

⁹ *Ibid.*

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yaitu dengan menggunakan analisis yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan aturan hukum terkait merek yang memiliki kesamaan dengan EBT. Dalam hal ini preskripsi yang diberikan dalam penelitian ini dapat dan dimungkinkan untuk diterapkan, dengan kata lain preskripsi yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada.¹⁰

¹⁰ Peter Mahmud, *Op.Cit.*, hlm, 251