

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keaneka ragaman seni dan budaya yang sangat kaya, yang mana hal tersebut sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi kekayaan yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang.¹ Pengembangan-pengembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut memerlukan perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) khususnya merek. Merek berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

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 dua (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²

Dari pengertian diatas “Merek” adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain. Merek merupakan kekayaan industri, dan tentu

¹Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 114

²Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

termasuk kekayaan intelektual. Secara konvensional merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Di Indonesia Merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam bahasa Inggris Merek disebut sebagai *trademark*, *brand*, atau *logo*, adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyediaanya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang atau jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.³

Prinsip penting yang dijadikan sebagai pedoman pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menggunakan asas *first to file system*, bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum. Dalam prosedur pendataan merek ada persyaratan substantif (*substantive requirement*) dan persyaratan formal (*formal requirement*). Persyaratan substantif untuk pendaftaran merek di Indonesia adalah:

1. Itikad Tidak Baik (Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016)
2. Alasan Absolut (*absolute grounds*) merek yang tidak dapat didaftarkan (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016)
3. Alasan Relatif (*relative grounds*) merek yang harus ditolak (Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016)

³Gautama dan Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 34

Persyaratan formal (*formal requirement*). pendaftaran merek diatur mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pada prinsipnya persyaratan formal menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan pendaftaran merek.⁴ Terhadap merek yang sudah terdaftar dapat diajukan pembatalan merek jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut, permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan.

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan ekstensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Beberapa yurisdiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidak absahan merek terdaftar (*invalidity*) kebatalan (*nullity*) atau gugatan pembatalan merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftarkan dengan tidak memenuhi alasan absolut, ataupun alasan relatif. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan merek adalah pihak yang memiliki legal persona *standi in judicio*.⁵

Pihak yang berkepentingan adalah pihak yang secara hukum memiliki kepentingan pribadi yang diakui secara hukum, bukan hanya sekedar kemungkinan manfaat yang

⁴Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2015, hlm. 138

⁵*Ibid.*

berhubungan dengan uang. Jadi pihak yang berkepentingan adalah siapapun yang memiliki kepentingan pribadi yang pada umumnya menyangkut hak atas suatu kekayaan, seperti halnya hak atas merek dan hak untuk menggunakan merek, sehingga tidak terbatas pada (antara lain) jaksa, yayasan/lembaga dibidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.⁶ Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, namun dalam ayat (2) disebutkan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam penjelasan Pasal 77 termasuk ke dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Dalam kasus Merek Universitas Tritunggal Surabaya No: 01/HKI.MERK/2015/PN.Niaga.SBY antara Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya dan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya. Majelis Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya sehubungan dengan pembatalan merek yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya untuk Merek Universitas Tritunggal Surabaya Kelas 41 No pendaftaran IDM000092600 tanggal 26 Januari 2005, Merek Universitas

⁶*Ibib*, hlm. 291

Tritunggal Surabaya No pendaftaran IDM000092598 tanggal 26 Januari 2005 dan Merek Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya Kelas 41 No pendaftaran IDM000092599 tanggal 26 Januari 2005, yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.

Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya melakukan penggabungan dengan Yayasan Gama Cendekia Surabaya pada tahun 2003, sebagaimana dalam Akta No 5 tanggal 3 Juli 2003 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H. Notaris di Surabaya yang menyatakan penggabungan antara Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya dan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya. Dengan penggabungan tersebut maka Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya dinyatakan telah bubar dan bergabung ke dalam Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya, akta pembubaran Yayasan Pembina Universitas Tritunggal sebagaimana dalam Akta No 6 tanggal 6 Juli 2003 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H. Notaris di Surabaya.

Sebelum dibubarkan dan bergabung ke dalam Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya, Yayasan Pembina Universitas Trituggal Surabaya dengan usaha-usaha diantaranya mendirikan perguruan tinggi sekaligus mengurus dan mengelolanya. Dengan adanya penggabungan tersebut Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dan/atau manajemen operasional Universitas Tritunggal Surabaya kepada Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya sebagaimana dalam Akta No 19 tanggal 14 Januari 2002 dibuat oleh H.M. Soetjipto, S.H. Notaris di Surabaya.

Dalam hal ini hakim yang diketuai Heru Susanto, S.H. menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima hakim berpendapat bahwa tergugat sebagai pemilik merek berhak untuk mendapat perlindungan dan juga adanya kaitan subyek dan obyek antara perkara *a quo* dengan Perkara No.491/Pdt.G/2013/PN.Sby jo Perkara No.513/PDT/2014/PT.Sby sementara obyek sengketa tersebut masih dalam tahap kasasi dan sampai sekarang belum ada putusan, untuk menghindari adanya putusan yang bertentangan maka terhadap gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk merek dengan No IDM000092600 tanggal 26 Januari 2005, No IDM000092598 tanggal pendaftaran 26 Januari 2005 untuk Kelas 41, dan No pendaftaran IDM000092599 tanggal pendaftaran 26 Januari 2005 untuk Kelas 41, haruslah dinyatakan terlebih dahulu siapa yang menjadi pemilik secara sah menurut hukum terhadap merek tersebut.

1.1 Rumusan Masalah

Apakah unsur itikad tidak baik sebagaimana yang ditujukan kepada “Tergugat” telah terpenuhi dalam “Putusan No:01/HKI.MERK/2015/PN.Niaga.SBY “?.

1.2 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui unsur itikad tidak baik dari pihak “Tergugat” dalam ”Putusan No:01/HKI.MERK/2015/PN.Niaga.SBY” apakah telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.3 Manfaat

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih dalam dibidang hukum bisnis khususnya hukum HKI dan dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

2. Manfaat Praktis.

Dari aspek praktis, penulisan penelitian ini diharapkan memberikan kepastian hukum baik pemegang hak merek.

1.4 Keaslian

Kekhasan dalam penulisan skripsi ini adalah tidak hanya membahas mengenai teori, melainkan terdapat kasus yang dianalisa sesuai dengan masalah yang dibahas. Kasus penolakan pembatalan merek antara Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya dan Yayasan Pembina Universitas Trituggal. Khususnya pemenuhan unsur itikad tidak baik. Sebelumnya terdapat pula penulis skripsi yang membahas mengenai merek dengan tema dan judul sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Uraian
1	Raditya Wirautama	Analisis Putusan MA NO.892 K/PDT.SUS/2012 Dalam Kasus Merek Terkenal Cardinal	Skripsi ini membahas terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus merek terkenal dengan merek biasa.

2	Ula Maulida	Sengketa Merek (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST Tentang Sengketa Merek Teenie Weenie antara E.land World ltd dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Se.,)	Skripsi ini membahas mengenai putusan nomor 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
---	-------------	--	--

Perbedaan penulisan skripsi ini dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Raditya Wirautama dan Ula Maulida adalah penempatan rumusan masalah yang digunakan, dalam penulisan skripsi ini lebih kepada unsur itikad tidak baik yang dapat digunakan sebagai dasar gugatan pembatalan merek Putusan No: 01/HKI.MERK/2015/PN.Niaga.SBY.

1.4. Metode

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2007, hlm. 35

penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁸ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk melihat dan mengkaji peraturan perundang undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara penolakan gugatan pembatalan merek Yayasan Gama Cendekia Surabaya dan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya.

Dalam pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) digunakan 2 (dua) interpretasi, yaitu interpretasi menurut bahasa (gramatikal) dan interpretasi kasus. Interpretasi menurut bahasa (gramatikal) merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang Merek

⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 57

dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.¹⁰ Sedangkan Interpretasi kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan alasan alasan hukum yang digunakan hakim sampai pada putusannya. Perlu fakta materil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.¹¹

1.4.3 Bahan Hukum

Penelitian ini, menggunakan beberapa bahan hukum guna membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan,¹² bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.¹³ Sumber hukum primer dapat didefinisikan sebagai aturan aturan tertulis,¹⁴ seperti statuta yang diberlakukan oleh badan legislatif, peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan. Disisi lain, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen Negara.¹⁵ Secara khusus bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 173

¹¹*Ibid*

¹²Hadikusuma, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Renika Cipta Persada, 1995, hlm 58

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit* hlm 119.

¹⁴Morris L Conen Penyedun Ibrahim, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta , Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 1

¹⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Loc.Cit*

2. Putusan No:01/HKI.MERK/2015/PN.Niaga.SBY

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ekslopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena,¹⁷ Selain itu publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan pertimbangan hakim bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Bahan hukum ini sebagai alat bantu dalam menyusun penulisan ini. Adapun bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus-kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan langsung dengan penelitian.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini digunakan metode analisis deduktif, yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum kekhusus dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (rumusan masalah) yang terdapat

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.52.

¹⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm. 43

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 140

¹⁹Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*

dalam tulisan ini. Untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan dalam penulisan ini sebagai langkah untuk menemukan jalan keluar, maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.