

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut (HKI) merupakan salah satu aspek hukum yang memiliki peran penting dalam melindungi hak eksklusif suatu pihak atas hasil ciptaannya, termasuk dalam ranah merek dagang. Merek berfungsi sebagai identitas suatu produk yang membedakannya dari produk lain di pasar. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek sangat penting untuk menjaga hak eksklusif pemiliknya dan mencegah praktik pelanggaran yang dapat merugikan pihak terkait. Di Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia¹

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan dalam memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Efektivitas putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek ini menjadi pertanyaan penting dalam studi hukum, terutama terkait dengan implementasi putusan dalam praktik dan dampaknya terhadap perlindungan HKI di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas dan mengkaji pelaksanaan putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek antara XX dan

¹ Munir Fuady. Hak Kekayaan Intelektual: Pengertian, Jenis, dan Permasalahannya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. hlm. 120-135.

YY serta meninjau sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.²

Sengketa merek antara PT XX Tbk dan PT YY merupakan salah satu kasus hukum yang menarik perhatian di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Kasus ini dimulai pada 22 Maret 2021 ketika GGRM menggugat YY di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Surabaya. Gugatan tersebut dilatarbelakangi oleh dugaan pelanggaran merek dagang yang dilakukan oleh YY, yang dianggap meniru merek XX dan berpotensi menyesatkan konsumen. Nomor Perkara 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021 di Pengadilan Niaga Surabaya melibatkan sengketa merek antara PT XX Tbk sebagai penggugat dan H. Ali Khosin sebagai tergugat.³ Kasus ini terdaftar pada 22 Maret 2021 dan berfokus pada dugaan pelanggaran hak atas merek yang dilakukan oleh tergugat, yang dianggap telah menggunakan merek yang mirip dengan merek XX, berpotensi menyesatkan konsumen.

Dalam perkara ini, PT XX mengklaim bahwa penggunaan merek oleh H. Ali Khosin mengakibatkan kebingungan di kalangan konsumen dan merugikan reputasi serta hak eksklusif mereka atas merek XX. Pengadilan Niaga Surabaya memiliki kewenangan untuk menangani sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 120

Indikasi Geografis, yang memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar.⁴

Putusan dalam kasus ini akan menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum perlindungan HKI diterapkan di Indonesia, serta Pelaksanaan dari keputusan tersebut terhadap industri dan praktik pendaftaran merek di masa depan. Sengketa ini bukanlah yang pertama antara kedua perusahaan. Sebelumnya, XX telah memenangkan beberapa putusan di tingkat Mahkamah Agung terkait merek dagangnya.⁵ Namun, meskipun telah ada putusan yang menguntungkan XX, pihak YY tetap melanjutkan penggunaan mereknya, yang menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen.

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan XX pada 4 Juli 2022 menetapkan bahwa XX adalah pemegang hak eksklusif atas merek XX di Indonesia. Putusan ini juga memperingatkan pihak lain untuk menghentikan semua aktivitas yang berkaitan dengan produk yang memiliki kesamaan dengan merek XX. Namun, keberlanjutan pelanggaran oleh YY menunjukkan tantangan dalam Pelaksanaan putusan hukum dan perlindungan HKI di Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap industri dan menciptakan ketidakpastian bagi produsen lain yang beroperasi dalam sektor yang sama.⁶

Dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya, hakim memutuskan bahwa

⁴ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 95.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 75.

⁶ Dian Wahyuni. "Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Merek Terkenal di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 105-120.

merek "YY" memiliki persamaan yang dapat menyesatkan konsumen, sehingga pemilik merek tersebut diperintahkan untuk menghentikan penggunaan nama tersebut. Namun, pihak tergugat tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan Pengadilan Niaga dengan pertimbangan bahwa merek "YY" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "XX" yang telah lebih dulu terdaftar, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap merek⁷ Melalui analisis ini, diharapkan akan ditemukan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum terkait HKI agar lebih efektif dalam melindungi hak-hak pemilik merek serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek XX atas tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian yaitu sebagaimana disebutkan dibawah berikut:

- a. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh kejelasan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak XX terkait bagaimana pelaksanaan sengketa merek dan putusan Mahkamah Agung terhadap produk YY di lapangan. Penelitian ini berusaha menggambarkan apakah putusan Mahkamah Agung benar-benar

⁷ Farida Puspita. "Efektivitas Putusan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang." Jurnal Lex Mercatoria, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 55-72.

dijalankan serta bagaimana dampaknya terhadap peredaran produk YY yang masih ada di masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Terutama mengenai perlindungan hukum terhadap merek dagang dan efektivitas putusan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa merek. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain dalam memahami serta menganalisis kasus-kasus serupa di bidang hukum merek.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek dagang, serta implikasi hukum yang dapat timbul akibat sengketa merek. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih waspada dan memahami langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi hak mereknya. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual, khususnya perlindungan merek dagang, sehingga dapat lebih menghargai dan memahami hak atas kekayaan intelektual.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1
Keaslian Data

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Fitrisiah, Gema Maulidiah Naswa Annisa (2022) Tinjauan Hukum Sengketa merek atas kesamaan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018). Skripsi, Universitas Hasanuddin.	1. Apakah perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang Penamaannya menggunakan kata umum telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tentang merek? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek Terdaftar yang penamaannya menggunakan kata umum telah sesuai Dengan peraturan perundang-undangan tentang merek?	Tentang kesesuaian perlindungan hukum terhadap merek Terdaftar yang penamaannya menggunakan kata umum dengan Peraturan perundang-undangan tentang merek.	Tugas akhir ini lebih spesifik pada analisis putusan Mahkamah Agung terkait sengketa antara XX dan YY. Fokusnya adalah untuk mengevaluasi keputusan hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung dan dampaknya terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual

2.	Rizky Handayani(2020) Penyelesaian sengketa merek terkenal menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek Dan indikasi geografis Universitas Medan.	1. Bagaimana pengaturan hukum merek terhadap merek Terkenal? 2. Apakah Undang-Undang merek saat ini dapat memberikan kepastian hukum Bagi pemilik merek terkenal ?	Tentang Pengaturan hukum merek sistem yang dianut di Indonesia sistem File to file Yang berarti pendaftar pertama yang akan dilindungi, akan tetapi berdasarkan Pasal 21Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis pemohon pendaftaran merek itu harus dengan itikad baik.	Tugas akhir ini lebih spesifik pada analisis putusan Mahkamah Agung terkait sengketa antara dua merek, yaitu XX dan YY. Fokusnya adalah untuk mengevaluasi keputusan hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung dan dampaknya terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.
3.	Septiyan Hidayat (2022)Tinjauan yuridis kedudukan hukum merek terdaftar Pada sengketa merek persamaan pada prinsipnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1. Bagaimana kedudukan hukum prinsip merek pendaftar pertama terhadap Sengketa merek dengan pokok persamaan sama pada prinsipnya? 2. Bagaimana pertimbangan	Tentang Lemahnya perlindungan hukum merek terdaftar pada sengketa merek	Tugas akhir ini lebih spesifik pada analisis putusan Mahkamah Agung terkait sengketa antara merek XX dan YY. Fokusnya adalah untuk mengevaluasi keputusan hukum yang diambil oleh

		hakim dalam memutus sengketa merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 PK/Pdt.Sus-Hki/2020?		Mahkamah Agung dan dampaknya terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek antara XX dan YY serta bagaimana Pelaksanaan putusan tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.⁸ Dalam penulisan ini menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dengan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang di hadapi.⁹ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1

⁹ Ibid

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian Normatif, maka digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penulisan ini.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Semampir, Kota Kediri, Jawa Timur, sebagai pusat aktivitas perusahaan XX, salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa merek dengan YY. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi Kediri sebagai basis utama industri tembakau dan rokok, serta adanya pengaruh langsung terhadap pelaku usaha, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang.

1.6.4 Sumber Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer (*primary law material*), yaitu data yang diperoleh dari observasi di lapangan yang disetujui langsung pada objek penelitian mulai dari pelaku usaha kecil hingga distributor rokok ¹⁰ Data Primer ini

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra AdityaBakti,2004),

dilakukan langsung dengan cara melakukan pengamatan, wawancara, Selanjutnya dilakukan analisis, dan mengkaitkannya dengan aturan terkait.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Dalam penelitian mengenai sengketa merek ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Putusan PN SURABAYA Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA SBY. Tanggal 12 September 2013
 - a. PT XX Tbk mengajukan keberatan terhadap pendaftaran ini dengan alasan adanya kemiripan yang dapat membingungkan konsumen.
 - b. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 — PT XX, TBK VS H. ALI KHOSIN, S.E,DK
 - c. Dokumen yang memenangkan XX dan memerintahkan pencabutan merek YY Tahun 2020 – Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali/PK) Dokumen yang menolak upaya hukum terakhir dari YY.
3. Putusan PN SURABAYA Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby

- a. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menolak semua permohonan pendaftaran Merek-Merek dengan basis kata YY, YY ORIGIN, dan YY
- 4. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Tanggal 15 Maret 2022
 - a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I: H. ALI KHOSIN, S.H

Kemudian bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum yang membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Khususnya mengenai merek; jurnal-jurnal hukum yang menelaah aspek perlindungan hukum terhadap pemilik merek; serta skripsi, tesis, dan disertasi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai pendukung analisis untuk memperkuat argumentasi dalam menjawab rumusan masalah penelitian Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris menggunakan data primer yaitu terdiri dari 4 (empat) macam bentuk jenis yang digunakan meliputi sebagai berikut:¹¹

- a) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat.

¹¹ Mahfud Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, . 2010), hlm 47-49

- b) Wawancara, yaitu suatu cara mencari data dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber mulai dari pedagang kecil hingga distribusi rokok yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan dengan penilaian sebagai pemecah permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c) Studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.
- d) Analisis Data yaitu proses mengolah, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya