

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan bisnis erat kaitanya dengan persaingan usaha yang sehat. Adanya persaingan yang semakin ketat membuat pelaku usaha harus mempunyai nilai jual tersendiri dalam dunia usaha. Merek dagang merupakan salah satu jenis merek selain merek jasa. Merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda usaha atau perdagangan yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Definisi merek tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Merek dan Indikasi Geografis) yang menjelaskan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹

Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang (*indication of origin*).² Merek sebagai salah satu wujud dari kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam kelancaran usaha dalam dunia perdagangan, digunakan sebagai pembeda barang yang satu dengan yang

¹ Lihat Pasal 1 Ayat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

² Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual-Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 207.

lainnya, dan merupakan jaminan kualitas suatu produk atau jasa dalam perdagangan bebas.

Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemegang merek, begitu pentingnya peranan merek, maka terhadap hak eksklusif ini dilekatkan perlindungan hukum dalam arti ketika seorang yang mempunyai merek maka harus dilindungi oleh negara menurut UU merek, objek yang terkait hak-hak perorangan atau badan hukum yang dimaksud hak ekonomi atau royalty dari pendaftaran merek tersebut.³ Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya untuk maksud membonceng reputasi merek yang sudah terkenal.⁴

Merek memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis di dalam perdagangan, karena tidak hanya berfungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai, terutama untuk merek-merek yang berpredikat terkenal.⁵ Berdasarkan ketentuan *Trade Relation Aspects on Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut TRIPs) *Article 15 Paragraph* (3), (4) dan (5), negara anggota dapat menentukan alasan untuk tidak mengabulkan pendaftaran, apabila pendaftaran merek harus berlandaskan pada prinsip itikad tidak baik Pasal 21

³Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 92.

⁴ Rahmi Jened Parinduri, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.205.

⁵Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Malang, Penerbit Universitas Muhamadiyah, 2006, hlm. 336.

Ayat 3 UU No. 20 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis).⁶

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa harus mendompleng, meniru sebagian maupun seluruhnya merek yang sudah terkenal. Sebuah tahapan yang diharapkan oleh para pengusaha dari sebuah merek yaitu merek tersebut bisa dikenal oleh masyarakat luas. Terkenalnya suatu merek menjadi suatu *well known/famous mark* memicu tindakan pelanggaran merek oleh pengusaha yang beritikad tidak baik.

Perlindungan merek terkenal secara Internasional diatur dalam ketentuan pada *Article 6 bis Paris Convention*, bahwa:

- (1) *The countries of the union undertake, ex officio, if their legislation so permits or at the request of an interested party, to refuse or to cancel registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.* (bahwa negara peserta Konvensi Paris dapat secara *ex officio* (jika diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan negara mereka), atau atas permintaan yang berkepentingan untuk membatalkan atau menolak pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan belaka yang dapat menimbulkan kekeliruan dari suatu merek yang dianggap oleh instansi yang berwenang bahwa pendaftar atau pemakaian merek sebagai merek terkenal di suatu negara itu, serta dipakai untuk barang-barang yang sama/sejenis.)
- (2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested* (ditentukan mengenai jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan merek yang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran).

⁶ Rahmi Jened Parinduri, *Op.Cit.*, hlm.217.

(3) *No time limit shall be fixed for requesting the concellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith* (bahwa tidak adanya jangka waktu untuk meminta pembatalan merek dengan itikad buruk).

Dalam ketentuan *Article 6 bis Paris Convention* mengingatkan pada pentingnya sistem pendaftaran merek untuk memberikan perlindungan terhadap merek asli dan produk asli, khususnya merek-merek terkenal.

Di Indonesia sering kali terjadi sengketa merek terkait pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, seperti gugatan pambatalan pendaftaran merek dalam kasus *INTERCONTINENTAL, LEXUS, PIERE CARDIN*, dan *MCCULLOCH*. Motivasi dari pelanggaran tersebut adalah untuk membonceng ketenaran merek perusahaan lain yang sudah terkenal dan mencari keuntungan secara tidak wajar. Salah satu contoh peniruan merek terkenal yang lainnya yaitu sengketa yang terjadi antara perusahaan otomotif BMW (*Bayerische Motoreenrke Werke Aktiengesellschaft*) dari Jerman dan BMW (*Body Man Wear*) dari Penjaringan, Jakarta. Sengketa yang terjadi dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, secara singkat kasus ini dapat digambarkan sebagai berikut: bahwa perusahaan otomotif BMW Jerman menggugat Hendrywo, karena Hendrywo telah memproduksi celana dan baju dengan merek yang sama. Penggugat dalam kasus ini yaitu perusahaan otomotif BMW Jerman, dan Tergugat yaitu Hendrywo Yuwijoyo atau pemilik *Body Man Wear* (BMW). Sedangkan objek yang disengketakan adalah merek yang sudah terkenal yaitu merek BMW.

Kronologis sengketa ini terjadi pada tahun 2008, pada tahun tersebut Hendrywo atau pemilik BMW (*Body Man Wear*) mendaftarkan logonya dengan

nomor pendaftaran IDM000181631, tergugat memproduksi pakaian-pakaian dengan merek mobil BMW. Pendaftaran pertama merek BMW (*Bayerische Motoreenrke Werke Aktiengesellschaft*) terdaftar di Jerman pada tahun 1929 dan pendaftaran di Indonesia pada tahun 1976 (atau jauh sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya) dan berlaku sampai 28 Februari 2019 untuk barang di kelas 07 dan 12 yaitu perusahaan yang memproduksi mesin-mesin dan kendaraan, sedangkan *Body Man Wear* atau merek milik Tergugat baru terdaftar sejak 17 September 2004 untuk barang di kelas 25 jenis barangnya pakaian jadi (konveksi).

Pada tahun 2013 perusahaan otomotif BMW Jerman mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas dasar adanya itikad tidak baik Tergugat atau Hendrywo dalam mendaftarkan mereknya. Tahun 2013 perusahaan BMW Jerman berhasil membatalkan merek dari Tergugat Hendrywo (*Body Man Wear*) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang amar putusannya berbunyi “Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya”.⁷ BMW merupakan salah satu produsen mobil terkemuka di dunia.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa merek BMW Jerman merupakan merek terkenal dan memerintahkan Hendrywo untuk membatalkan merek BMW (*Body Man Wear*) karena mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya dan memiliki kesamaan pada pokoknya dengan BMW dari Jerman. Atas dalil tersebut kemudian Tergugat atau Hendrywo tidak terima dan mengajukan kasasi dengan nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014, dan putusan

⁷ Putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst

tersebut di terima oleh hakim dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- “- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hendrywo,
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.”

Dengan diputusnya putusan tersebut perusahaan otomotif BMW tidak terima dan mengajukan upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali dengan nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016. Namun dalam upaya ini BMW asal Jerman tidak berhasil , Hakim MA hanya mengubah amar putusan “ditolak” menjadi “tidak dapat diterima”.

Perbedaan penafsiran dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Tingkat Kasasi, sampai tingkatan terakhir yaitu Peninjauan Kembali dengan Nomor Putusan 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, yang menjadi menarik untuk dikaji yaitu putusan Peninjauan Kembali. Pada putusan ini penafsiran hakim berpendapat bahwa pembatalan merek ini tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa belum adanya pengaturan yang menjelaskan tentang merek yang sama namun berbeda jenis dan jelas bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis).

Dari pemaparan di atas dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 mengenai pengaturan merek terkenal kurang diterapkan dalam pendaftaran suatu merek. Terkait dengan penafsiran yang berbeda tentang sengketa merek terkenal di atas, maka dalam skripsi ini mengangkat sebuah kasus dari suatu putusan sebagai tugas akhir dengan judul “ANALISIS PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG TERHADAP MEREK TERKENAL ASING (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 Antara *Bayerische Motorenrke Werke Aktiengesellschaft* melawan Hendrywo Yuwijoyo)”).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah suatu merek *Bayerische Motorenrke Werke Aktiengesellschaft* (BMW) dapat dikatakan sebagai merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek dan Konvensi Internasional?
2. Apakah putusan hakim dalam Peninjauan Kembali terkait merek terkenal *Bayerische Motorenrke Werke Aktiengesellschaft* (BMW) dapat dibenarkan atau sesuai dengan kaidah dalam Undang-Undang merek?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat diuraikan tujuan penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji terpenuhinya merek *Bayerische Motorenrke Werke Aktiengesellschaft* (BMW) masuk dalam kriteria dari suatu merek terkenal.
2. Untuk mengkaji kesesuaian putusan Peninjauan Kembali dengan kaidah hukum merek.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini didapati ada 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menyelesaikan kasus apabila diperlukan khususnya di bidang merek terkenal asing.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar ilmu pengetahuan dalam bidang hukum merek.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis yaitu:

1. Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya di ranah hukum merek.
2. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi hakim dalam memutuskan tentang prinsip *first to file* atau prinsip pendaftar pertama dalam ranah merek khususnya merek terkenal asing.

1.5 Keaslian

Untuk penulisan tentang merek khususnya mengenai merek terkenal asing yaitu diantaranya:

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Hersinta Setiarini, Skripsi, Universitas Indonesia, tahun 2012	Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Peniruan Merek Yang Menyebabkan Persaingan Curang	1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal dari peniruan merek yang menyebabkan persaingan curang dalam Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs dan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek? 2. Faktor apa saja yang menyebabkan peniruan

			merek masih terus ada di Indonesia?
2.	Muhammad Dany Setiawan, Skripsi, Universitas Lampung, tahun 2015	Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa)	1. Bagaimana pengaturan hukum merek terkenal asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek? 2. Apakah merek IKEA masuk dalam kategori merek terkenal? 3. Apakah putusan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan pengaturan hukum merek terkenal asing di Indonesia?
3.	Irwansyah Ockap Halomoan, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, tahun 2008	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia	1. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran merek dan bagaimana bentuk pelanggaran merek? 2. Apakah peraturan perundang-undangan di bidang merek cukup memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal asing untuk menegakkan hak-haknya? 3. Bagaimana penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Dari beberapa penelitian tentang merek terkenal asing di atas, yang membedakannya dengan kajian dalam skripsi ini adalah terkait objek sengketa dan putusan dari hakim terkait dengan sengketa merek terkenal BMW yang digunakan berbeda. Penelitian skripsi ini menganalisis penafsiran hakim dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan memberikan gambaran hal yang bertentangan dengan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang di dasarkan pada metode sistematika dan penulisan tertentu, dengan tujuan mempelajari suatu kajian hukum atau gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Disamping itu dilakukan kajian-kajian untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang timbul dari apa yang ditulis dalam suatu karya ilmiah.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menggunakan putusan pengadilan Mahkamah Agung terkait putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor putusan 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, dalam putusan ini akan dikaji *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 35

hakim terkait sengketa merek terkenal *Bayerische Motoreenrke Werke Aktiengesellschaft* (BMW).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) untuk menganalisis putusan ini, Undang-Undang yang digunakan yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis), perjanjian TRIPs (*Trade Relation Aspects o Intellectual Property Right*), *Paris Convention*, maupun peraturan yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal asing.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Paris Convention*, perjanjian TRIPs (*Trade Relation Aspects o Intellectual Property Right*) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Peninjauan Kembali atas sengketa merek terkenal *Bayerische Motoreenrke Werke Aktiengesellschaft* (BMW).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan publikasi hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum berkenaan dengan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan kajian yang sama tentang bahan tulisan skripsi yang

dikaji. Dalam hal ini menggunakan sumber hukum berupa buku teks, jurnal hukum, pertimbangan hakim dan media sosial lainnya.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan analisis secara preskriptif dalam menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah secara sistematis, yaitu : 1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 2) penumpukan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum; 3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; 4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; 5) memberi preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁹

Analisa preskriptif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

⁹ *Ibid*, hlm. 171