

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Merek merupakan suatu tanda yang membedakan terkait produk barang atau jasa yakni pemilik Badan Usaha yang satu dengan lainnya sebelum nantinya akan diperkenalkan sebagai identitas tersendiri kepada Masyarakat maupun konsumen, sebagaimana dalam hal ini guna menjadi pembeda dari barang atau jasa yang dihasilkan dari badan usaha lain<sup>1</sup>. Merek adalah apa saja yang disematkan kepada produk maupun jasa.

Sebagaimana merek merupakan suatu karya yang dapat digunakan, sehingga merek mempunyai posisi yang begitu urgen terhadap lancarnya proses perdagangan barang dan jasa yang dapat membedakan antara produk yang satu dengan produk lainnya yang dimana hal ini dimuatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

*“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunanwarna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.*

---

<sup>1</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya, (Jakarta: Esensi Erlangga Group), hlm. 50

Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis 18 menyatakan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. Pengaturan hukum ini menunjukkan apabila ada pihak lain yang menggunakan merek dari pemilik merek terdaftar tanpa izin, maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.<sup>2</sup>

Namun pada kenyataannya, walaupun sudah terdapat pengaturan mengenai merek seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hingga saat ini masih terdapat adanya beberapa kasus pelanggaran merek yang terjadi. Salah satunya adalah kasus sengketa yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Sebab nama “*Strong*” yang digunakan untuk produksi pasta gigi telah terdaftar dengan Nomor IDM00025847, yang kemudian telah digunakan pula oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk. Namun pada tanggal 18 November 2020, perkara tersebut kemudian diselesaikan oleh majelis hakim dengan menjalankan sidang permusyawaratan dan membacakan hasil putusan gugatan Hardword Private Limited.

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap. 1996. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 41

Adapun Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa PT. Unilever Indonesia telah melakukan pelanggaran merek dikarenakan nama produknya telah mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sehingga dapat menyesatkan konsumen karena mengira produk pasta gigi Unilever tersebut mempunyai relasi dengan pasta gigi merek Strong milik Hardword dalam memproduksi “Pasta Gigi”.

Sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.tersebut, Hakim memutuskan bahwa Hardword Private Limited adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek *Strong* dengan nomor pendaftaran IDM00025847, Kelas 3. Hakim menilai bahwa merek *Strong* milik PT. Unilever Indonesia, Tbk. (Tergugat) memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek *Strong* milik Hardword Pravite Limited (Penggugat). Selain itu, Hakim menilai bahwa merek kata “*Strong*” yang digunakan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk/ (Tergugat) merupakan atau menyerupai nama milik Penggugat, yakni Hardword Private Limited. Sehingga, Hakim menjatuhkan hukuman ganti rugi sebesar 30 miliar.

Sebagaimana Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap merek yang dimana Tergugat juga menggunakan kata strong yang disandingkan dengan merek Pepsoden yang sudah terdaftar. Pada Pengadilan Niaga, Majelis Hakim memandang bahwa kriteri persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya telah memenuhi sehingga tergugat

terbukti melakukan pelanggaran merek. Sedangkan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Kasasi perbuatan Tergugat belum memenuhi kriteria persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya hal ini dikarenakan kata strong bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan.

Berangkat dari uraian singkat kasus diatas, bahwa terdapat perbedaan pertimbangan antara Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Mahkamah Agung terkait konsep persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadikan hal yang problematis terhadap sengketa pelanggaran merek tersebut.

Oleh karena itu, sehingga Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan objektif di penelitian tugas akhir ini dengan judul **“Implementasi Teori Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya terhadap Sengketa Pelanggaran Merek”**. Adapun Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu yang diangkat yakni:

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK MENURUT	Bagaimanakah penyelesaian sengketa gugatan atas pelanggaran merek terdaftar di pengadilan niaga?	Penyelesaian sengketa atas pelanggaran merek di pengadilan niaga dapat dilakukan apabila pemilik

	<p>UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Patrichia Weyni Lasut, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 1)</p>		<p>merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.</p>
2.	<p>ANALISIS KONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS MEREK YANG MENGANDUNG UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA (AHMAD GHOZALI, Fakultas Hukum, Universitas</p>	<p>Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar atas tindakan peniruan oleh merek lain yang terdaftar yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya?</p>	<p>Berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa permohonan pendaftaran dapat ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya</p>

	<p>Muhammadiyah Magelang)</p>	<p>dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan kemudian jangka waktu dapat diperpanjang</p>
--	-----------------------------------	--

### **B. Rumusan Masalah**

Mengingat sangat luasnya pembahasan, maka penulis membatasi diri untuk membahas permasalahan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terkait Sengketa Merek Berdasarkan Kriteria Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Ps?
2. Bagaimana Implikasi Hukum bagi Para Pihak dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 k/Pdt.Sus-Hki/2021 terhadap Pokok Perkara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari sebuah penelitian ialah mengungkapkan secara jelas

sesuatu yang hendak dicapai pada penelitian yang akan dilakukan. Dari pemahaman tersebut, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim terkait Kriteria Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Ps
2. Untuk menganalisis Implikasi Hukum bagi Para Pihak dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 k/Pdt.Sus-Hki/2021 terhadap Pokok Perkara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa manfaat yaitu secara teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan Implementasi Teori Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap Sengketa Pelanggaran Merek dan Implikasi Hukum Para Pihak dengan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam mengadili terhadap obyek perkara.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini diharap dapat menjadi pijakan baru di bidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Kekayaan Intelektual

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi Akademisi maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang berkenaan dengan penelitian Penulis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan rujukan tambahan bagi Lembaga dan/atau Instansi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni dapat menjadi bahan masukan khususnya bagi Penegak Hukum agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat terciptanya Efektivitas dalam Penegakkan Hukum.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada point ini, adapun beberapa Kegunaan yang diharapkan oleh penulis terhadap penelitian ini yakni sebagai berikut:

##### **1. Bagi Penulis**

Pada penelitian hukum ini, dilakukan guna memenuhi kewajiban penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. Selain itu, penulis memang memiliki minat terhadap Praktisi Pidana.

##### **2. Bagi Akademisi Hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu hukum dalam bidang Praktisi Pidana. Kemudian, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan



bahan rujukan bagi penelitian-penelitian dalam ruang lingkup Hukum Pidana dan atau Hukum Acara Pidana.

### **3. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang konkrit dan pengetahuan ilmiah mengenai pentingnya suatu dasar pertimbangan dari hakim atas hukum yang hendak diterapkan. Khususnya, masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai Implementasi Teori Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap Sengketa Pelanggaran Merek.

### **4. Bagi Pemerintah**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Yudikatif atau para penegak hukum untuk lebih progresif dalam menegakkan Hukum Materiil, yang artinya cermat dalam memberikan hukuman dan pasal yang sesuai dengan unsur-unsur khususnya dalam kasus Implementasi Teori Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap Sengketa Pelanggaran Merek.

### **F. Metode Penelitian**

Sebagaimana metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode adalah cara yang telah dipikir baik-baik dan teratur untuk mencapai suatu maksud

(dalam ilmu pengetahuan).<sup>3</sup> Maka, Penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni Penelitian Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*), yakni Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka ataupun data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh Peneliti dalam Penelitian ini yakni sebagai berikut:

### a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

“Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”.<sup>5</sup> Adapun di dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya”.<sup>6</sup> Adapun secara

---

<sup>3</sup> Jhon Surjadi Hartanto. 1998. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya. Indah Surabaya. Hal. 221

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 13-14

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 134

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hal. 158

khusus pendekatan ini yakni menggunakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang termaktub dalam Putusan Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998.

**b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

“Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>7</sup> Sebagaimana pendekatan ini juga perlu memahami Hierarki dan/atau Asas-asas Peraturan Perundang-undangan. Adapun secara khusus pendekatan ini menggunakan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

**c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki yakni “Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dari pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.<sup>8</sup> Adapun secara khusus pendekatan ini

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal. 133

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hal. 135-136

menggunakan Konsep tentang Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya.

### **3. Bahan Hukum**

Terkait dengan Bahan Hukum, terdapat tiga macam jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Sebagaimana yang digunakan dalam Penelitian ini yakni berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-Hki/2021.
- 4) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Jkt

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sebagaimana mengenai Bahan Hukum Sekunder, penulis menggunakan beberapa bahan yakni terdiri atas Penjelasan dari Peraturan Perundang-undangan yang di gunakan sebagai Bahan Hukum Primer, Buku-buku, Jurnal dan Artikel.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier, yakni Peneliti menggunakan terkait dengan Bahan Hukum Tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Studi Pustaka**

Sebagaimana studi Pustaka yang dilakukan oleh Penulis yakni dengan mengkaji terkait perundang-undangan, Buku-Buku, Jurnal, Majalah dari media cetak maupun media online (situs internet) yang dapat mendukung pengakajian masalah.

##### **b. Studi Perundang-undangan**

Sebagaimana Studi Perundang-undangan yakni dengan mengkaji regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Sebagaimana beberapa metode yang digunakan oleh Penulis dalam menganalisis bahan hukum yakni sebagai berikut:

##### **a. Interpretasi Gramatikal**

Berdasarkan Teknik penafsiran ini, penulis menafsirkan suatu Frasa maupun Kata-kata yang dimuatkan pada suatu Undang-undang untuk memahami suatu maksud dari peraturan tersebut.

##### **b. Interpretasi Sistematis**

Sebagaimana dalam Penafsiran ini, bahwa penulis menafsirkan dengan cara mencari korelasi antara pasal-pasal dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau mengkaji terkait dengan

penjelasan atas suatu perundang-undangan guna memberikan suatu poin ataupun kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistem penyusunan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara berurutan, yang dimana bertujuan untuk membahas secara sistematis. Maka dapat dikemukakan sistematika yang berupa kerangka dan pedoman penulisan skripsi sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama, penulis secara rinci menggambarkan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, perbandingan penelitian terdahulu dan sistematika penulisan sehingga bab-bab tersebut tersusun rapi dan rinci.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua, Penulis menjelaskan tentang definisi dan tinjauan teoritis yang relevan dengan Penelitian Hukum ini. Adapun beberapa teori yang penulis gunakan ialah Tinjauan umum tentang Hak Merek, Tinjauan umum tentang Pelanggaran Merek dan Tinjauan umum tentang Persamaan pada pokoknya atau Keseluruhannya.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga, Penulis memaparkan pembahasan dan hasil yang telah dianalisis secara sistematis melalui tinjauan Pustaka pada

bab II yang secara khusus mengenai mengenai Implementasi Teori Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap Sengketa Pelanggaran Merek dan Implikasi Hukum Para Pihak dengan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam mengadili terhadap obyek perkara.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab keempat, Penulis akan membuat suatu Kesimpulan yang dimana hal tersebut merupakan suatu benang merah atas isu hukum yang diangkat sehingga menjadi jawaban atas Penelitian ini.

