BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia bisnis, pentingnya nama atau simbol yang digunakan dalam operasi perusahaan dan pemasaran produk dan layanan akan mengkhawatirkan setiap individu atau organisasi. Nama atau lambang akan membantu dalam mengidentifikasi tempat asal produk atau layanan serta bisnis yang terlibat dalam memproduksinya. Nama dan lambang ini diidentifikasi sebagai merek dagang (trademark), nama bisnis, dan nama perusahaan di pangsa pasar.

Dalam hal hak kekayaan intelektual, merek dagang pada dasarnya adalah simbol yang mengidentifikasi sumber barang dan / atau jasa perusahaan ketika mereka digabungkan dengan perusahaan lain. Fondasi perdagangan barang dan jasa adalah merek dagang. Dengan merek dagang, pemilik bisnis dapat menjunjung tinggi dan menawarkan jaminan kualitas untuk barang dan / atau jasa yang mereka hasilkan, serta menggagalkan persaingan yang tidak jujur dari pemilik bisnis lain yang ingin memanfaatkan nama baik mereka. Ketika digunakan sebagai alat pemasaran dan periklanan, merek dagang memberi konsumen beberapa informasi tentang produk dan / atau layanan yang diproduksi oleh pemilik bisnis. [1]

Merek yang diciptakan oleh produsen membentuk perspektif khusus bagi konsumen, memungkinkan mereka untuk menilai kualitas produk. Seiring waktu, sebuah merek yang dibuat dengan strategi pemasaran yang efektif dan dijaga secara konsisten akan membangun reputasi yang1baik dan menjanjikan kualitas yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, merek yang terkenal dan memiliki reputasi yang baik akan memberikan dampak positif pada nilai asset atau kekayaan perusahaan, yang akan terus meningkat seiring waktu.[2]

Berdasarkan pengertian atau definisi mengenai Merek pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,

---

1 Insan Budi Maulana, 1997, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 97
2 ibid

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

Unsur persamaan pada pokoknya menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam penilaian terhadap pendaftaran merek. Dalam peraturan perundangan-undangan tentang Merek di Indonesia telah secara jelas mengatur tentang pengaturan merek di indonesia. Pengaturan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang tersebut dibuat untuk melindungi pemegang hak atas merek terdaftar dari itikad tidak baik pelaku usaha yang ingin membonceng ketenaran suatu merek. Sekalipun demikian masih terdapat pelanggaran-pelangaran terhadap merek terutama mengenai unsur persamaan pada pokoknya.[3]

Menurut Prof. Sudargo Gautama, kriteria yang berlaku untuk dipandang sebagai persamaan pada pokonya ialah [4]"apabila sesuatu merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai, jika dipakai bagi barang-barang sejenis"

Unsur yang menentukan apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain adalah :

1. Kesan dari merek yang bersangkutan pada khalayak ramai

   Keputusan ini bergantung pada penilaian hakim. Hakim harus memiliki kecermatan dalam mempertimbangkan sejauh mana masyarakat secara keseluruhan dapat membedakan antara produk-produk yang menjadi subjek sengketa, apakah masyarakat dapat dengan mudah membedakannya atau

3 Sendy Anugrah Sutisna Putra. (2019). Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal. *Jurnal Aktualita*, 2(1), 18-37.

4 Sudargo Gautama, komentar atas Undang-Undang merek dan pelakasanan hal 20.

tidak. Kesan yang timbul dalam masyarakat terhadap suatu merek adalah sama dengan merek lain adalah;

a. Bunyi pengucapan atau suara

   Dapat dikatakan bahwa masarakat lebih menganggap bunyi pengucapan atau suara lebih penting dari pada sifat-sifat lahiriah suatu merek.

b. Terjemahan atau arti dari suatu merek

   Terjemahan tersebut dapat dikatakan terdapat persamaan pada pokoknya

c. Penambahan kata dari suatu merek

   Hal ini dapat dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya sebab hal ini bertujuan untuk mengacau mengenai asal usul barang.

2. Terhadap barang sejenis

   Terhadap barang sejenis Undang-Undang telah mengatur untuk mencegah kemungkinan timbulnya kekeliruan pada khalayak ramai tentang penggunaan merek. Prof Sudargo Gautama mengatakan, “Apabila sesuatu merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai, jika dipakai bagi barang-barang yang sejenis, maka dianggap ada persamaan pada pokoknya”. Sedangkan untuk menetapkan adanya kesamaan inti suatu merek, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Saat ini, masyarakat memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dalam memilih produk merek dengan kualitas yang baik atau buruk di pasaran, meskipun ada kesamaan pada inti merek tersebut.

Meskipun telah ditetapkan persyaratan yang harus di penuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek, hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Masih banyak terjadi penggunaan merek secara ilegal pada produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari merek tersebut. Pelanggaran tersebut sering terjadi dalam bentuk pembajakan (pemalsuan merek) atau dengan

memanfaatkan reputasi merek yang sudah dikenal (yang menyebabkan persamaan inti merek yang memiliki reputasi di mata konsumen).

Dalam perkembangannya, merek dagang yang didaftarkan sering kali berupa nama orang, singkatan, akronim, atau bahkan tidak memiliki makna harfiah sama sekali. Contohnya, merek dagang terkemuka dari Indonesia seperti Wardah, Indomie, J.Co, Buccheri, GO-JEK tidak berasal dari kata-kata dalam Bahasa Indonesia yang mengikuti aturan tata bahasa. Perlindungan hukum diperlukan untuk merek-merek tersebut melalui peraturan perundang-undangan terkait kepemilikan hak atas merek, baik dalam hal prosedur pendaftaran maupun kriteria yang memenuhi syarat untuk merek dagang.

Salah satu tantangan Ketika menggunakan istilah umum adalah Ketika istilah umum tersebut menimbulkan kekeliruan seperti yang dikatakan oleh Prof. Sudaro Gautama. Dalam hal ini peneliti menemukan salah satu masalah Ketika suatu merek memiliki persaman dalam penggunaan isitilah umum. Permasalaahan antara Hardwood Private Limited dengan PT. Unilever Indonesia, Tbk mengenai merk yang di gunakan oleh 2 perusahaan tersebut.

Permasalahan ini bermula ketika Hardwood Private Limited mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek "STRONG" Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478 terhadap PT. Unilever Indonesia, Tbk. Pelanggaran merek yang dipermasalahkan ialah berupa penggunaan merek "STRONG" pada merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" yang memiliki persamaan dengan merek "STRONG" milik Hardwood Private Limited. Merek milik Hardwood Private Limited dan Unilever Indonesia berada pada kelas yang sama, yaitu kelas 3, akan tetapi yang membedakan kedua merek tersebut adalah merek "STRONG" milik Hardwood Private Limited telah terdaftar sejak tahun 2008 sedangkan merek "PEPSODENT STRONG 12 JAM" milik Unilever Indonesia telah terdaftar pada tahun 2019.

Dalam posita, Hardwood Private Limited menjelaskan mengenai fakta bahwa Hardwood Private Limited merupakan Pemilik Merek "STRONG", Kelas 3, Daftar Nomor IDM000258478 sejak 2008 dan telah mendaftarkan dan mengajukan proses permohonan pendaftaran merek "STRONG" dengan beberapa

varian, yaitu: “FORMULA STRONG” sejak 2008, “STRONG PROTECTOR” sejak 2012, “FORMULA STRONG HERBAL” sejak 2019, “FORMULA STRONG PROTECTION” sejak 2020, dan “STRONG PROTECTION” sejak 2020. Hardwood Private Limited juga menyatakan bahwa merek “STRONG” dan 4 (empat) varian merek lainnya ialah merupakan merek terkenal di wilayah negara Indonesia.

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, bahwa sejak tahun 2019 PT. Unilever Indonesia, Tbk. Telah memproduksi, mempromosikan, dan/atau menjual produk pasta gigi yang menggunakan merek “STRONG” pada merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” yang serupa dengan merek terdaftar “STRONG” mlik Hardwood Private Limited di wilayah negara Indonesia secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Hardwood Private Limited sebagai pemilik resmi dan Hardwood Private Limited juga telah memperingatkan PT. Unilever Indonesia, Tbk. bahwa untuk menghentikan penggunaan merek “STRONG” akan tetapi peringatan tersebut tidak dihiraukan dan sampai saat ini masih tetap memproduksi, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau menjual produk pasta gigi yang menggunakan merek “STRONG”. Hardwood Private Limited juga memaparkan bahwa telah menderita kerugian sejumlah Rp108.040.382.324,00 dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp33.040.382.324,00 dan kerugian immateriil sebesar Rp75.000.000.000,00.

Dari hal tersebut peneliti berependapat bahwa Perlindungan merek terkenal adalah bagian yang sangat penting dalam hukum merek. Undang-undang merek memberikan perlindungan khusus terhadap merek-merek yang terkenal sebagai pengakuan atas keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan citra eksklusif produknya melalui upaya promosi atau penjualan langsung. Penjiplakan merek terkenal pada dasarnya didasari oleh itikad tidak baik, yaitu memanfaatkan popularitas merek orang lain. Hal ini dapat berpotensi merugikan pemilik merek terkenal karena kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat sebagian konsumen beralih ke merek yang mirip. Dengan adanya permasalahan yang sudah diuraikan diatas mengenai pengguanaan istilah umum, hal tersebut mendorong kepada Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul.

“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ISTILAH UMUM SEBAGAI PENENTU PEMAKAIAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Juncto* putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim terhadap penggunaan istilah umum sebagai penentu pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perbandingan pertimbangan hakim dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi dalam penggunaan istilah umum
2. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim terhadap terkait penggunaan istilah umum sebagai penentu pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.

D. Kegunaan1Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**

   Memperdalam dan mengembangkan keilmuan hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya berkaitan dengan penerapan *Ketentuan hukum terkait penggunaan istilah umum pada merek* serta bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum jika terjadi perbuatan pelenggaran merek.

2. **Secara Praktis**

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca, baik mahasiswa, maupun para pencari keadilan yang membutuhkan pemahaman terkait permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu dari sumber atau bahan mereka untuk mempelajari dan/atau memahami permasalahan terkait. Secara praktis penelitian ini juga adalah sebagai salah satu sarat untuk penulis mendapatkan gelar kesarjanaan strata 1.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akan keintelektualan penulis dalam bidang hukum perdata dan juga menambah kekayaan keilmuan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat guna memenuhi amanah penulis tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dari penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan akademisi dalam melakukan penelitian atau lainnya khususnya terkait dengan *ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ISTILAH UMUM SEBAGAI PENENTU PEMAKAIAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA.*

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Merupakan jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yakni aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi.

1. **Metode Pendekatan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Penulis juga menggunakan pendekatan konsep untuk dapat mengidentifikasi isu hukum yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat membangun argumentasi-argumentasi hukum yang belandaskan doktrin-doktrin hukum.

2. **Sumber Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian yuridis normatif, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiayanya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian hukum yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum Primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim . Adapaun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yakni :

1. Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang penulis gunakan untuk mendukung bahan hukum primer dalam menganalisa

permasalahan. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, dokuemn-dokumen, maupun informasi dari internet yang berkaitan dengan pemasalahan yang dibahas.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum Tersier yaitu data yang berkaitan erat dengan data sekunder yang digunakan penulis untuk membantu menganlisis, bahan hukum tersier yang penulis gunakan antara lain yaitu :

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Teknik Memperoleh Bahan Hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumen studi yang memiliki relevansi dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang objek kajian ini. Studi kepustakaan merupakan studi yang mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait, kemudian membaca dan memetakan serta menyusun bahan-bahan tersebut dalam suatu kerangka. Selain itu pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan literatur, makalah, dan lain-lain.

4. Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain. Sedangkan Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi

ada kalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.

5. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Arif Rizaldi (2021)	Analisis Pertimbangan Hakim Atas "Persamaan Pada Pokoknya" Dalam Kasus Gugatan Ganti Rugi Merek "Strong" Perspektif Permenkumham No. 12 Tahun 2021 Dan Hukum Islam	Membahas objek yang sama yaitu sengketa merek "STRONG" antara Hardwood Private Limited Dengan Pt. Unilever Indonesia, Tbk.	Acuan yang digunakan pada penelitian Arif yaitu terhadap Peraturan Menteri Hukum, Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Merek dan perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan Undang-Undang Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2	ROBIATUL AFRIAN (2022)	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek Strong Antara Pt. Unilever Indonesia Dan Hardwood	Membahas objek yang sama yaitu sengketa merek "STRONG" antara Hardwood Private Limited Dengan Pt.	Pada penelitian Robiatul membahas terkait prosedur penyelesaian sengketa merek STRONG antara Hardwood Private

		Private Limited	Unilever Indonesia, Tbk.	Limited Dengan Pt. Unilever Indonesia, Tbk. dan perlindungan hukumnya. Sedangkan pada penelitian ini membahas terkait perbandingan pertimbangan hakim kedua putusan.

6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari empat (4) Bab yang dimulai dari bab satu (1) hingga bab empat (4) yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab I di bagian pendahuluan akan terdiri dari, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II ini penulis akan memaparkan secara rinci kerangka teoritik atau landasan teoritis meliputi teori: Merek, Istilah Umum, Perlindungan Hukum.

Bab III : Pembahasan

Dalam Bab III ini penulis akan menjawab, menguraikan dan menganalisa secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu berkanaan dengan "ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ISTILAH UMUM SEBAGAI PENENTU PEMAKAIAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA"