

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Globalisasi di bidang perekonomian telah membuka perdagangan bebas bagi masyarakat. Produk-produk yang beredar di era perdagangan bebas menciptakan banyak pilihan substitusi bagi konsumen sehingga memungkinkan adanya persaingan bebas antar setiap produk. Produk merupakan benda mati dan jiwa suatu produk terdapat pada merek, tanpa merek suatu produk akan sama persis dengan produk lainnya sehingga digunakan merek untuk membedakannya.

Merek diperoleh berdasarkan hasil kreativitas manusia yang diusahakan untuk memberikan nilai tambah ekonomi. Melalui branding, suatu produk dapat membentuk karakternya untuk membangun reputasi bagi perusahaan dengan menggunakan merek tersebut. Hak merek adalah salah satu hak kekayaan intelektual yang penting keberadaannya diketahui dan dipahami oleh masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha mempunyai banyak kepentingan dalam melindungi merek ketika bersaing di pasar global. Para pelaku usaha wajib melindungi mereknya melalui pendaftaran merek, sehingga mereknya mempunyai perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah lembaga yang bertanggung jawab dan berperan penting atas perlindungan dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual memiliki peran

penting dalam menerima dan menyeleksi permohonan merek baru agar tidak menyamai merek yang sudah terdaftar. Jika dalam proses permohonan pendaftaran merek terindikasi adanya persamaan pada pokoknya atau seluruhnya, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagai Lembaga yang menerima permohonan pendaftaran merek dapat langsung menolak atau membatalkan permohonan.

Pendaftaran sebuah merek harus berlandaskan dengan itikad baik. Apabila pendaftaran sebuah merek yang tidak berlandaskan dengan itikad baik maka akan menimbulkan permasalahan sengketa merek. Sebagian besar sengketa merek muncul karena kesamaan mendasar atau substantif, bahkan perselisihan mengenai hal yang sama persis dengan merek dagang orang lain yang pada dasarnya kesamaan adalah kesamaan pada sudut atau komponen tertentu dari suatu merek yang menjadikan merek tersebut mempunyai persamaan yang didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebut sebagai “persamaan pada pokoknya”. Berikut contoh kasus sengketa merek persamaan pada pokoknya yang sempat menjadi sorotan publik:

1. Sengketa merek dagang antara gudang garam dan gudang baru

Tahun 1979, logo dan merek Tjap Gudang garam terdaftar pada departemen kehakiman direktorat jendral hukum dan perundang undangan, direktur paten dan hak cipta pada tanggal 16 Juli 1980 yang masuk dalam kategori barang dalam kelas 34. Pembaharuan pendaftaran merek ini diperbarui beberapa kali yaitu tanggal 1 April 1992, 1 April 2002 dan yang terakhir tanggal 6 Januari 2012 yang masih dalam kategori barang dalam

kelas yang sama. Pada tahun 2005, muncul rokok dengan merek Gudang Baru yang mendaftarkan mereknya pada tanggal 21 Maret 2005 dengan kelas barang yang sama. Atas kemunculan produk rokok tersebut PT. Gudang Garam Tbk merasa keberatan dengan terdaptarnya merek Gudang Baru dari Jaya Makmur karena merek dan lukisan Gudang Baru ini memiliki kesamaan dengan merek Gudang Garam.

## 2. Sengketa merek dagang antara MSGLOW dan PSGLOW

Kasus persengketaan merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW berawal dari adanya keingintahuan Putra Siregar mengenai usaha milik Shandy Purnamasari, yaitu MS GLOW. Tanpa memiliki rasa curiga, Shandy Purnamasari mengenalkan kepada Putra Siregar bagaimana proses produksi hingga pemasaran dari produk kecantikan miliknya. Akan tetapi, berselang beberapa bulan kemudian, Putra Siregar dan Istrinya justru mendirikan sebuah merek dagang dengan nama PS GLOW. PS merupakan singkatan dari namanya sendiri. PS GLOW juga turut memproduksi berbagai macam produk kecantikan sama halnya seperti MS GLOW. Selanjutnya, hal inilah yang memicu adanya dugaan plagiasi dari pihak PS GLOW terhadap MS GLOW. Selain dari nama merek yang hampir sama serta produk yang diproduksi, akan tetapi pembungkus atau packaging produk dari kedua merek dagang tersebut mempunyai kemiripan. MS GLOW sendiri berdiri tahun 2013 dan teregistrasi dalam Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pada tahun 2016. Sementara PS GLOW didirikan saat tahun 2021 dan terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pada tahun yang sama.

Atas dasar permasalahan tersebut maka peneliti mengambil penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA”**.

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada berbagai penelitian terdahulu dengan mencari persamaan dan perbedaan dalam rumusan masalah yang dikaji dalam rujukan dengan yang dikaji oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Doni Heriyanto<sup>1</sup>

Skripsi ini membahas terkait Perlindungan Hukum Atas Hak Merek dalam kasus *passing off* merek Spesial Sambal. Persamaan penelitian oleh peneliti dengan penelitian ini adalah turut mengkaji terkait mengenai hak kekayaan intelektual pada bidang merek. Perbedaan penelitian yang sedang peneliti kerjakan menggunakan metode penelitian normative tentang bagaimanakah hukum yang yang harus diterapkan apabila terdapat persamaan pada pokoknya dalam merek sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimanakah implementasi hukum terhadap kasus *passing off* terhadap suatu merek.

2. Skripsi ditulis oleh Rizky Handayani<sup>2</sup>

Skripsi ini membahas terkait pemboncengan merek pada merek terkenal yaitu Hugo Boss yang mengajukan gugatan kepada merek Hugo karena di

---

<sup>1</sup> Doni Heriyanto. 2017. “*Perlindungan Hukum Atas Hak Merek (Studi Kasus Merek Spesial Sambal dalam Passing Off)*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>2</sup> Rizky Handayani. 2020. “*Penyelesaian sengketa merek terkenal menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis studi putusan Nomor: 217PK/PDT.SUSHKI/2018/PN.Jkt*”. Skripsi Universitas Medan Area.

anggap adanya kesamaan dan pemboncengan merek. Persamaan penelitian oleh peneliti dengan penelitian ini adalah turut mengkaji terkait mengenai hak kekayaan intelektual pada bidang merek. Perbedaan penelitian yang sedang peneliti kerjakan menggunakan metode penelitian normative tentang bagaimanakah hukum yang yang harus diterapkan apabila terdapat persamaan pada pokoknya dalam merek sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimanakah implementasi hukum terhadap kasus passing off terhadap suatu merek.

3. Skripsi yang ditulis oleh Meti Indah Sari<sup>3</sup>

Skripsi ini membahas terkait Perlindungan Hukum terhadap merek terkenal asing yang belum terdaftar di Indonesia dengan melakukan Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 364 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait dengan hak kekayaan intelektual di bidang merek. Perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan ialah peneliti mengkaji segmentasi perlindungan merek secara umum sedangkan penelitian ini mengkaji terkait perlindungan merek secara khusus yaitu perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing yang belum terdaftar di Indonesia.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ghozali<sup>4</sup>

Skripsi ini membahas terkait Konsistensi Putusan Pengadilan dalam

---

<sup>3</sup> Meti Indah Sari. 2014. *“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Bereputasi Asing Yang Belum Terdaftar Di Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014”*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>4</sup> Ahmad Ghozali. 2022. *“Analisis Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya”*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang unsur persamaan pada pokoknya. Perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan ialah peneliti mengkaji tentang kedudukan serta perlindungan hak atas merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya sedangkan penelitian ini membahas terkait Konsistensi Putusan Pengadilan dalam sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan hukum merek terdaftar yang memiliki persamaan sama pada pokoknya?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum merek terdaftar yang memiliki persamaan sama pada pokoknya.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini secara dikotomi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang merek terutama pelaku bisnis;
- b. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan lengkap sebagai bahan dasar pertimbangan kepada pelaku usaha, pemerintah serta civitas akademika dalam hal merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan Menambah sumbangsih atas berbagai serpihan pemikiran dan teori dalam bidang hukum merek.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>5</sup> Sebagai suatu penelitian hukum, Sumber

---

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris*. Depok. Prenadamedia Group. Hal. 124.

data/bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

**a. Bahan hukum primer**

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini, adapun ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**b. Bahan hukum Sekunder**

Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku- buku, artikel, jurnal, makalah, dan majalah yang berhubungan dengan tema penelitian.

**c. Bahan Hukum Tersier**

sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan penjelasan mengenai sumber hukum primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, berita hukum dan lain sebagainya.

**2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Pendekatan Perundang- Udangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenadamedia. Hal. 93.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi kedalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang dibahas. Adapun urutan masing-masing bab serta pokok pembahasannya sebagai berikut:

### **1. BAB I (PENDAHULUAN)**

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah penelitian dengan review kajian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian yang sedang diangkat, dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan rancangan sistematika penelitian.

### **2. BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)**

Dalam bab ini akan dibahas dua pokok pembahasan yang mendukung penulisan skripsi ini, diantaranya pembahasan terkait tinjauan tentang merek, tinjauan tentang persamaan pada pokoknya, tinjauan tentang kedudukan hukum, serta tinjauan tentang perlindungan hukum.

### **3. BAB III (PEMBAHASAN)**

Dalam bab ini akan menyajikan pembahasan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan bagaimanakah kedudukan hukum merek terdaftar yang memiliki persamaan sama pada pokoknya dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya.

### **4. BAB IV (PENUTUP)**

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang dapat ditarik mengacu

pada hasil penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan dan rekomendasi yang akan lahir setelah pelaksanaan penelitian dan pengulasannya dalam skripsi.

