

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merek merupakan hal yang penting dalam kegiatan perdagangan maupun perindustrian. Dikatakan sebagai hal yang penting dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian karena merek memiliki pengaruh yang besar salah satunya yaitu sebagai pembeda antara produk satu dengan produk yang lain, terutama pada barang atau jasa yang sama jenisnya. Merek dapat menentukan kualitas suatu barang atau jasa. Sehingga dalam keberadaan merek dapat menjadi suatu acuan bagi konsumen untuk memilih produk apa saja yang akan mereka beli (Chazawi, 2019).

Peraturan mengenai merek dibuat di Indonesia salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Rini, 2016). Dengan adanya merek, suatu barang dapat dibedakan keasliannya. Sering terjadi di beberapa fenomena, terkadang yang membuat suatu produk mahal bukanlah dari produk atau barangnya, melainkan mereknya (Novianti, 2018). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai peranan penting dan nilai yang tinggi dalam suatu produk. Karena adanya hal tersebut, tentu saja bagi pengusaha menurutnya merek dapat menghasilkan keuntungan yang berbeda dibandingkan merek yang lain.

Merek merupakan kekayaan industri dan termasuk salah satu kekayaan intelektual dan ide cipta karya manusia (daya pikir). Kekayaan intelektual seseorang merupakan hal yang patut untuk di hargai keberadaannya. Kecerdasan intelektual ini perlu untuk mendapatkan perlindungan agar

memperoleh hak. Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) atau disebut dengan *property rights* merupakan sesuatu yang sangat penting di dunia perindustrian dan perdagangan baik itu nasional maupun internasional (Dwi Rezki Astrini, 2021).

Kekayaan Intelektual dapat disalahgunakan dan membawa kerugian bagi pemiliknya. Untuk itu dibutuhkan adanya aturan yang tegas dalam menegakkan pelanggaran terhadap HKI. Mengingat penggunaannya yang global, maka upaya tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat internasional. Situasi ini yang menimbulkan kesadaran negara-negara di dunia untuk bersama-sama melindungi HKI. Alhasil, terciptalah konvensi-konvensi internasional yang menjadi pedoman bagi negara-negara dalam menegakkan perlindungan bagi HKI diiringi pula dengan dibentuknya *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai organisasi internasional yang mengurus masalah HKI secara internasional. (Sujana Donandi, 2019)

Cahoy & Murphy (2021) menyatakan bahwa sebagian besar Negara mengandalkan sistem pendaftaran terlebih dahulu agar memperoleh hak dan perlindungan kepada pemohon pertama. Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap merek apabila pemilik merek melakukan pendaftaran dan telah resmi terdaftar di *United States Patent and Trademark Office* (USPTO). Sama hal dengan Indonesia, untuk menjadikan merek tersebut sebagai hak milik pribadi (*private domain*) dan memiliki perlindungan oleh negara, maka pemiliknya harus mendaftarkannya di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI (selanjutnya disebut Kemenkumham) atau Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham). Sesuai dengan data yang didapatkan penulis di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara, sejak tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2021 terdapat beberapa jenis HKI yang dimohonkan pendaftarannya. Berikut tabel hasil rekap jumlah permohonan pendaftaran HKI tahun 2019-2021 Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara:

No.	Jenis Permohonan	2019	2020	2021	Jumlah
1.	Merek	21	10	16	37
2.	Hak Cipta	58	59	44	161
3.	Paten	2	2	-	4
4.	Indikasi Geografis	1	-	-	1

Tabel 1.1 Rekap Permohonan HKI Kanwil Kemenkumham Prov. Sulawesi Tenggara

Sebagian pelaku usaha menyadari bahwa mereknya perlu untuk didaftarkan agar memperoleh haknya dan mendapat perlindungan oleh negara dan pengakuan sebagai pemilik dari merek yang didaftarkan, sebagaimana dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek). Pasal 3 UU Merek menyebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hal ini tidak terlepas dari mencegahnya tindakan pelaku yang mempunyai itikad tidak baik, melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab yang bisa saja melakukan pembajakan atau penggunaan merek tanpa hak apapun.

Selain itu, apabila merek didaftarkan atas landasan itikad tidak baik, selain melanggar aturan hukum positif juga melanggar aturan hukum Islam.

Agama islam mengatur tentang perbuatan manusia yang apabila dilandasi dengan itikad tidak baik maka seseorang itu dipandang telah melanggar aturan hukum Islam. Walaupun persoalan merek merupakan persoalan yang baru, namun melalui Fatwa MUI para ulama sepakat bahwa merek ini telah mendapat pengakuan dan memandang bahwa merek sama kedudukannya dengan hak kekayaan seseorang dan apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar maka hukumnya haram.

Aturan perundang-undangan dibentuk untuk mengatur, menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. Sejalan dengan pembentukan UU Merek dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum bagi pemegang merek guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dari perbuatan-perbuatan terhadap merek yang merugikan dalam kegiatan perdagangan secara ekonomi bagi pemegang hak tersebut (Chazawi, 2019).

Berdasarkan data yang didapatkan penulis pada Kanwil Kemenkumham bidang Pelayanan Hukum khususnya pada Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual ditemui di tahun 2019-2021 terdapat 3 (tiga) kasus pendaftaran merek yang ditolak, diantaranya merek Hanna Water, Hijrah dan Djempol OK. Merek ini mendapat penolakan karena memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Merek yang menyebutkan:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.

Selanjutnya, pada Desember 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permenkumham tentang Pendaftaran Merek). Pasal 17 Permenkumham tentang Pendaftaran Merek menyebutkan bahwa penilaian “persamaan pada pokoknya” sebagaimana yang dimaksud UU Merek, dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Apabila diperhatikan dalam Permenkumham tentang Pendaftaran Merek dapat dipahami bahwa memiliki persamaan pada pokoknya yang dimaksud adalah persamaan yang dianggap dominan pada suatu merek. Namun, berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, peneliti tidak melihat bahwa ketiga merek yang ditolak ini memiliki kemiripan dengan merek yang terdaftar pada Website resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keselarasan serta esensi yang tertera di UU Merek dan penerapan yang ada. Oleh karena itu, karena tidak ditemukannya kemiripan dominan terhadap merek-merek yang ditolak ini, maka peneliti beranggapan bahwa merek ini pantas untuk diterima dan terdaftar sebagai merek. Karena adanya hal ini, penulis menganggap bahwa diperlukan adanya pembahasan lanjutan mengenai seperti apa kriteria yang dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) UU Merek sehingga hal ini menjadi patokan

kepada calon pemohon yang ingin mendaftarkan mereknya. Selain itu juga untuk menghindari adanya penolakan merek melihat proses pengajuan merek menjadi merek terdaftar merupakan proses yang cukup lama dan menunggu waktu berbulan-bulan untuk mengetahui apakah merek dapat terdaftar atau bahkan ditolak.

Diperlukan adanya penulisan yang membahas serta menganalisis terkait masalah penolakan merek khususnya terkait usulan penolakan yang memenuhi ketentuan Pasal 21 UU Merek agar mampu menjawab kerancuan yang terjadi dan diharapkan masalah ini tidak terulang kepada calon pemohon pendaftaran merek selanjutnya. Oleh karena itu, dalam penulisan ini peneliti akan melakukan analisis yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terjadi tentang bagaimana kriteria persamaan pada pokoknya kemudian melakukan analisis terhadap pendaftaran merek yang ditolak pada Kanwil kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **”Analisis Merek Ditolak terhadap Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar (Studi Pendaftaran Merek di Kanwil Kementerian Hukum & HAM Provinsi Sulawesi Tenggara)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang peneliti teliti berfokus pada pengaturan mengenai Pasal 21 ayat (1) UU Merek. Mengenai kriteria yang dimaksudkan Pasal 21 ayat (1) UU Merek serta pendaftaran merek yang dimohonkan di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019-2021 yang ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi adanya masalah yang berkaitan tentang kriteria apasajakah yang menjadi standar penolakan merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sesuai Pasal 21 ayat (1) UU Merek. Selanjutnya Peneliti juga menganggap bahwa diperlukan adanya analisis terhadap kasus pendaftaran merek yang telah ditolak pendaftarannya di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membuktikan apakah merek yang ditolak ini benar memenuhi kriteria yang dimaksud Pada Pasal 21 ayat (1) UU Merek.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah ini digunakan agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana sehingga hanya fokus pada suatu permasalahan yang diteliti. Maka penulis perlu memberikan pendekatan yang hanya berkaitan pada Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan analisis hukum terhadap merek yang ditolak. Adapun waktu pengambilan data pendaftaran merek yang ditolak pada penulisan ini yaitu sejak 3 (tiga) tahun terakhir atau terhitung sejak tahun 2019-2021. Kemudian peneliti melakukan penelitian di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

1.5 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar?

2. Bagaimana analisis terhadap merek Hanna Water, Hijrah dan Djempol OK sebagai merek yang ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar?

1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.6.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka peneliti mengambil tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai kriteria merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap merek Hijrah, Djempol OK, dan Hanna Water sebagai merek yang ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.

1.6.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi kepentingan teoretis maupun kepentingan praktis:

a. Secara Teoretis

Dalam penelitian ini peneliti berharap hasilnya dapat memberikan penjelasan dan pemahaman mendalam mengenai pendaftaran merek dengan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar berdasarkan UU Merek dan Permenkumham tentang Pendaftaran Merek sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Hukum, khususnya Hukum Dagang yaitu mengenai Merek Dagang.

b. Secara Praktis

Penulisan ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya pendaftaran merek yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Dagang di bidang HKI.

1.7 Definisi Operasional

Penelitian ini diperlukan sebuah penegasan terhadap istilah-istilah dalam judul ini untuk menjauhkan timbulnya interpretasi lain dalam memahami judul ini, pada judul ini penulis memberikan definisi secara rinci dalam istilah yang terdapat pada judul ini sehingga memperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini.

- 1) Analisis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Dalam penulisan ini penulis melakukan analisis terhadap merek ditolak, di analisis menggunakan teknik secara deduktif. Teknik ini dilakukan guna menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara konkrit yang kemudian dapat membantu sebagai suatu

acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif.

- 2) Merek Ditolak. Merek yang ditolak merupakan merek yang telah di mohonkan pendaftarannya agar memperoleh hak perlindungan oleh Negara. Dalam penulisan ini merek yang ditolak hanya memfokuskan terhadap merek yang telah diajukan permohonan pendaftarannya di kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah melalui prosedur pendaftaran merek di DJKI. Namun kemudian mendapat usulan penolakan berdasarkan putusan DJKI karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.
- 3) Persamaan Pada Pokoknya adalah merek yang dianggap oleh Periksa Merek mempunyai persamaan yang dominan dengan merek terdaftar milik pihak lain baik baik persamaan bentuk, bunyi ucapan, cara penempatan, cara penulisan, dan kombinasi antara unsur.
- 4) Merek Terdaftar adalah merek yang secara sah dan diakui oleh Negara sehingga memperoleh hak atas merek dan perlindungan dari Negara. Merek terdaftar mendapat perlindungan selama 10 tahun sejak merek resmi terdaftar yang dibuktikan dengan pengumuman dalam berita resmi merek di DJKI.