

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan *brand image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik.

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Merek dapat membedakan asal usul barang sejenis, kualitas serta keterjaminan bahwa produk itu original. Sebuah merek ada kalanya menyebabkan harga sebuah produk menjadi mahal. Konsumen membeli sebuah produk dikarenakan anggapan bahwa produk merek tersebut mempunyai kualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Masyarakat pada

Kebutuhan pentingnya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat karena banyaknya orang yang melakukan pelanggaran terhadap merek. Perlindungan hukum terhadap merek semakin diperlukan di era globalisasi. Dilakukannya promosi ke seluruh penjuru dunia menyebabkan wilayah pemasaran barang menjadi luas. Merek menjadi penting untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga untuk menghindari pemalsuan. Perluasan pasar memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan¹.

Seiring dengan berkembangnya penggunaan merek, makin banyak pelanggaran-pelanggaran dalam bidang merek terutama terhadap merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas dimana merek tersebut telah mendapat reputasi (*good will*) dimata konsumen². Motivasinya untuk memperoleh keuntungan dengan cara mudah dengan mencoba memalsu, meniru, memiripkan atau membonceng reputasi merek yang telah dikenal masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pemilik merek dan juga masyarakat sebagai konsumen.

Dalam kasus pelanggaran merek ini banyak terjadi praktek-praktek pelanggaran dalam bidang merek. Salah satu contoh kasus yang diambil

¹ Muhammad Djuhana dan Djuhaedillah. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di

penulis dalam penulisan hukum ini adalah pelanggaran merek terhadap jenang merek Mubarak di Kudus.

Jenang Mubarak adalah salah satu produk dari Perusahaan Jenang PT. Mubarakfood Cipta Delicia yang sudah ternama di Jalan Sunan Muria 33 Kudus. Perusahaan Jenang ini mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pemalsuan merek. Pemalsuan terhadap merek Mubarak terbongkar dari hasil pantauan di pedagang asongan yang terdapat disekitar Terminal Kudus, seputar Masjid Menara Kudus, dan sejumlah toko, dengan ditemukannya jenang-jenang dengan merek Mubarokah, Al Mubarak, Vip Mubarak dan Anil Mubarak. Merek-merek tersebut yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu kemiripan baik dalam bentuk tulisan maupun kemasannya dengan jenang merek Mubarak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman Nomor 419479 tanggal 25 November 1998.

Hal ini merupakan pelanggaran merek Mubarak yang telah dikenal cukup lama dan dikenal luas oleh masyarakat sebagai merek jenang dari Kudus yang terkenal bermutu baik, jelas merugikan pengusaha sebagai pemilik merek yang sah sebab merek merupakan simbol kualitas suatu produk. Konsumen akan membeli produk dengan merek yang sudah dikenal sebagai merek produk yang bermutu tapi ternyata mereka tertipu. Apabila kualitas produk hasil pelanggaran merek tersebut jauh di bawah kualitas

produk aslinya maka citra produk asli dengan merek terdaftar tersebut akan memburuk. Akibatnya kepercayaan konsumen terhadap jenang Mubarak akan menurun, pemasaran jenang Mubarak akan rusak, reputasi merek dan keuntungan akan menurun.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis menarik kesimpulan bahwa telah terjadi praktik pelanggaran merek yaitu dengan adanya pihak-pihak yang akan memanfaatkan merek Mubarak untuk mencari keuntungan dengan cara mudah dan cepat. Pemalsuan merek Mubarak tersebut menimbulkan kerugian, baik materiil dan immateriil yang bisa memperburuk reputasi dari merek yang dijadikan obyek dari pelanggaran merek dan kerugian dalam hal omzet penjualan dan pangsa pasar.

Mengingat arti penting merek yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian (perindustrian dan perdagangan) dan dampak dari pelanggaran dalam bidang merek tersebut, kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin dibutuhkan dan berkembang pesat karena saat ini semakin banyak pelanggaran dalam bidang merek. Perlindungan hukum ini diberikan baik kepada pengusaha/produsen (dalam hal ini selaku pemilik merek). Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum yakni sebagai obyek terhadapnya terkait hal-hal

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkatnya kedalam skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG MUBAROK TERHADAP PELANGGARAN MEREK DI KABUPATEN KUDUS”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terhadap pelanggaran merek di kabupaten Kudus?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang merek dagang untuk melindungi hak-haknya terhadap pelanggaran merek di kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Subyektif.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data guna penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Obyektif.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terhadap pelanggaran merek di kabupaten Kudus.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan pemegang merek dagang untuk melindungi hak-haknya terhadap pelanggaran merek di kabupaten Kudus.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 15, Tahun 2001 diberikan suatu definisi tentang merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Bertitik tolak pada batasan tersebut, merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus mempunyai daya pembeda³. Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut sederhana seperti

³ Suard Margono Longgins Hedi, *Pemahaman Perlindungan Hukum Merek*, hlm. 27

gambar sepotong garis atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar benang kusut.

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek utamanya dipakai untuk membedakan suatu produk. Merek juga berfungsi sebagai tanda pengenal asal barang (produk) atau jasa dan sekaligus menghubungkan barang atau jasa tersebut dengan produsennya.

Pemegang merek baru akan diakui kepemilikan mereknya apabila mereknya sudah didaftarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip *first to file principle*. Berdasarkan prinsip ini pemakai merek yang ingin memiliki Hak Atas Merek harus melakukan pendaftaran merek⁴. Prinsip ini dianut dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu Sistem Konstitutif, yaitu bahwa hak atas Merek timbul karena pendaftaran. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut:

⁴ Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek timbul karena pendaftaran. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut:

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Keuntungan merek terdaftar dibandingkan dengan merek tidak terdaftar adalah dalam hal hubungan jika terjadi sengketa. Merek yang didaftar akan lebih mudah pembuktiannya dari pada merek yang tidak didaftar, si pemakai akan mengalami kesulitan untuk membuktikan dirinya sebagai pemakai pertama karena tidak terdapat surat-surat yang dapat dijadikan bukti otentik. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur seperti:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Tidak memiliki daya pembeda.
3. Telah menjadikan milik umum.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Suatu merek meskipun tidak memiliki unsur-unsur tersebut di atas, namun apabila merek tersebut telah memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah

Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dimaksud disini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut⁵.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak atas merek, pemilik merek dapat mengajukan ganti rugi atau tuntutan kompensasi terhadap tindakan pelanggaran hak berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata juncto Pasal 76 butir 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 76 butir 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

1. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.

⁵ Suard Margono, *Lexipolius Hedi, Op Cit* hlm. 35

2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Ganti rugi itu berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian moril.

Selain penyelesaian sengketa melalui perdata, berlaku pula ancaman pidana yang dimasukkan dalam Undang-undang merek. Undang-undang Merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya. Kedua bentuk perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan. Besarnya ancaman pidana, ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang isinya:

Pasal 90 :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91 :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

Sedangkan bagi mereka yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Pasal 94 butir 1). Tindak pidana ini adalah pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti dalam Hak Kekayaan Intelektual dalam kajian serupa bagi pihak yang berkepentingan.
2. Sumbangsih bagi ilmu pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual dalam fokus kajian yang ada dalam penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku atau literatur, kamus, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, seperti:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku atau literatur, makalah, surat kabar, karya ilmiah di bidang hukum, dan bahan hukum lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi: kamus hukum.
2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data yang mendukung penulisan hukum ini.

- a. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilakukan di Kudus.

- b. Responden.

- 1) H. Muhammad Hilmy SE, Selaku Dirut PT. Mubarokfood Cipta Delicia.
 - 2) Ketua sub bidang Pidana Umum Pengadilan Negeri Kudus.
 - 3) Kepala sub bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kudus.
- c. Tehnik Pengambilan Sampel.

Menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan tujuan penelitian.

3. Sarana Penelitian

a. Cara pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan wawancara, yaitu proses komunikasi dan interaksi untuk mendapatkan informasi dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden.

b. Analisis data.

Metode Deskriptif yaitu data yang diperoleh dianalisa, diuraikan, dan dijabarkan sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai keadaan sebenarnya di lapangan, sedangkan metode Kualitatif yaitu metode untuk mengolah dan menganalisa data yang

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Bab ini menguraikan tentang Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual, Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB III: Tinjauan Umum Mengenai Merek

Bab ini menjelaskan mengenai Pengertian Merek, Fungsi Merek, Jenis Merek, Sistem Pendaftaran Merek, Jangka Waktu Perlindungan Merek, Hak-Hak Pemegang Merek Terdaftar, Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar, Lisensi, Hapusnya Hak Merek, Pelanggaran Terhadap Hak Merek, Penyelesaian Sengketa Merek.

BAB IV: Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terhadap Pelanggaran Merek di Kabupaten Kudus.

Bab ini adalah bab yang menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terhadap pelanggaran merek dan upaya hukum yang dilakukan bagi pemegang merek dagang untuk melindungi hak-haknya terhadap pelanggaran merek.

BAB V: Penutup

BAB V: Penutup