

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia perdagangan, baik jasa ataupun barang merek begitu penting. Fungsi merek menurut hak kekayaan intelektual adalah sebagai unsur pembeda dari merek lain. Merek dikatakan penting dalam suatu produk karena dapat memudahkan konsumen untuk memahami suatu produk tersebut dan juga dapat melindungi produk dari pemalsuan oleh pihak lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melindungi merek adalah dengan mendaftarkan nama barang dan jasa yang kita sebut dengan merek dagang.

Terdapat beberapa persyaratan untuk mendaftarkan merek sesuai dengan Undang-Undang Merek, antara lain merek tersebut tidak sama atau mempunyai daya pembeda dengan merek yang sudah terlebih dahulu didaftarkan di kantor Merek. Merek yang akan didaftarkan memiliki daya pembeda dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu. Apabila pada merek yang terdaftar mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lebih dahulu terdaftar maka dapat dikatakan bahwa si pendaftar memiliki itikad yang tidak baik. Permasalahan yang sering terjadi adalah sering ditemukan nama-nama barang atau jasa yang sama dengan yang sudah terdaftar.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 21 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya

---

<sup>1</sup>Rakhmita Desmayanti, “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia.,” *Jurnal Cahaya Keadilan* , Vol 6 No.1 (2018), hlm. 2

atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis". Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah 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.

Idealnya di dalam persaingan bisnis tidak terjadi kecurangan. Setiap pelaku bisnis bersaing dalam meningkatkan kualitas produk, harga yang lebih efisien sehingga harga lebih murah, serta bersaing dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Kondisi persaingan bisnis yang ideal ini tentu lebih menguntungkan bagi para pelaku usaha maupun bagi konsumen. Pada kenyataannya, sering terjadi persaingan tidak sehat seperti menjiplak atau meniru produk yang sudah terkenal, meniru merek dengan melakukan *passing off*. Perilaku pelaku usaha yang demikian biasanya tidak mempunyai itikad baik<sup>2</sup>

*Passing off* merupakan cara pelaku usaha yang memiripkan merek untuk produknya sendiri dengan merek produk yang sudah terkenal lebih dulu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial secara melawan hukum. Sekalipun merek sudah diangkat dan didaftarkan, *passing off* punya itikad tidak baik yaitu menyesatkan konsumen sehingga masyarakat keliru dalam memilih merek.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Anggo Doyoharjo dan Puspaningrum, "Pembatalan hak merek karena adanya persamaan pada pokoknya dan persamaan dengan merek terkenal" *Jurnal unisri*, Vol 29 No.1 (2016), hlm 9-10

<sup>3</sup> Habibie Pane, 2018, "Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dari perbuatan pihak lain yang beritikad tidak baik dengan melakukan pemboncengan reputasi (*passing off*) studi kasus putusan

Pada prinsipnya perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar adalah perlindungan hukum dari pihak lain yang dengan sengaja membonceng ketenaran merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dan sudah dikenal di masyarakat dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan terhadap merek yang sudah dikenal di masyarakat tersebut. Perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar dari tindakan *passing off* diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis<sup>4</sup>

Salah satu penyebab suatu merek kemudian ditolak permohonan pendaftarannya oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual adalah karena adanya itikad tidak baik. Dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Yang disebut dengan “Permohonan yang beritikad tidak baik” yaitu permohonan yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya mempunyai keinginan untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi keinginan usahanya menyebabkan keadaan persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau membohongi konsumen.<sup>5</sup>

---

mahkamah agung No 450 K/PDT.SUS-HKI/2016”, (Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan), hlm 4

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>5</sup> Rosanta dewi, 2021, “Analisis yuridis itikad baik dalam pembatalan merek dagang terdaftar di Republik Indonesia (Studi Putusan No 999 K/Pdt.Sus-Hki/2019)” (Thesis Universitas Islam Kalimantan MAB), hlm 3

Pemohon harus memiliki itikad baik dalam mengajukan permohonan merek. Pada kenyataannya, sering terjadi kasus merek yang mirip dengan merek lain yang lebih dulu terdaftar dan terkenal yang membuktikan masih banyaknya pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Kemiripan merek tidak bisa langsung divonis sebagai itikad tidak baik karena kemungkinan mirip memang ada, tetapi dikemudian hari baru akan diketahui ketika ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, disediakan mekanisme untuk membatalkan suatu merek yang sudah terdaftar dengan alasan karena tidak adanya itikad baik atau adanya persamaan pada pokoknya oleh pemohon pendaftaran merek tersebut.<sup>6</sup>

Contoh yang terjadi pada kasus perkara mengenai pembatalan merek dagang, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/PDT.SUS/2011. Yang melibatkan perusahaan KRAFT FOODS GLOBAL BRAND LLC pemilik merek OREO dan PT SIANTAR TOP Tbk pemilik merek ORIORIO. Dalam Putusan tersebut memenangkan merek yang bermerek OREO pada pendaftaran kelas 30 dengan Nomor Pendaftaran IDM 000177907, 513339, IDM 000053129, dan membatalkan Merek ORIORIO. Oleh karena itu kajian yang akan dibahas oleh penulis yaitu mengenai alasan Majelis Hakim mengeluarkan keputusan yang membatalkan merek dagang ORIORIO. Sehingga judul penelitian ini adalah **“Pembatalan Merek Dagang Oriorio (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 402 K/Pdt.Sus/2011)**

---

<sup>6</sup> *Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Majelis Hakim mengeluarkan keputusan yang membatalkan merek dagang Oriorio dalam putusan Nomor 402 K/Pdt.Sus/2011 mengenai perkara pembatalan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya ?
2. Bagaimana implikasi dari pembatalan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui alasan pembatalan merek dagang Oriorio dalam putusan Nomor 402 K/Pdt.Sus/2011 mengenai perkara pembatalan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya
2. Mengetahui implikasi dari pembatalan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran serta kepada Ilmu Hukum khususnya Hukum Dagang berkaitan mengenai disparitas putusan Mahkamah Agung terhadap pembatalan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk media informasi dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat dan juga pelaku usaha atau praktisi hukum dan instansi terkait yang membidangi Hukum Kekayaan Intelektual.