

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah saat dimana seluruh komponen atau hal yang ada dimuka bumi ini dalam proses mendunia (*globalised*). Proses mendunia ini meliputi segala hal yang ada di kehidupan manusia contohnya dalam bidang ekonomi. Hal ini membuat perekonomian disetiap negara semakin maju dan penyebarannya semakin luas. Jadi tidak heran lagi jika kita banyak menemukan merek atau merek jasa yang sama diberbagai daerah yang berbeda. Penyebaran produk ekonomi ini juga bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan perusahaan tersebut.

Keuntungannya pun berbeda-beda tergantung dari banyaknya konsumen yang menggunakan dan percaya dengan suatu produk atau produk jasa terkait. Sudah pasti merek terkenal lah yang mendapatkan untung lebih besar karena sudah lebih dikenal dan lebih banyak digunakan oleh para konsumen. Hal ini yang membuat banyak para tangan tangan nakal yang menggunakan merek atau merek jasa yang sama, karena tergiur akan keuntungan yang sudah diketahui pasti lebih besar.

Pemanfaatan merek terkenal ini pun bermacam macam, ada yang secara halus menggunakan nama merek salah satu merek terkenal dengan menggunakan huruf yang berbeda tetapi dengan penyebutan yang sama (dengan pembeda) atau malah dengan secara terang terangan menggunakan merek terkenal tersebut (tanpa

pembeda). Membuat peraturan atau Undang-undang mengenai merek pun sudah pasti menjadi jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Tetapi untuk membuat peraturan itu pun tidak mudah.

“The required protection of well-known marks at the international level runs into difficulties against two fundamental principles of trademark law. First as with any other form of intellectual property rights, the protective scope of trademarks is in principle limited by the geographical territory in which the trade mark is registered. Secondly, while some protection for internationally well-known marks was introduced in article 6bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the protection applied only to goods identical with or similar to the ones for which the trade mark was registered and used – a principle known as the specialty principle”¹

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”²

Perlindungan yang dibutuhkan oleh merek terkenal di tingkat internasional mendapatkan kesulitan dalam dua prinsip yang mendasar dari hukum merek. Karena bentuk lain dari hak kekayaan intelektual, ruang lingkup perlindungan merek dagang pada prinsipnya dibatasi oleh wilayah geografis dimana merek dagang terdaftar. Kemudian, ketika sebagian perlindungan untuk merek terkenal secara internasional yang dicantumkan dalam artikel 6bis *Konvensi Paris*,

¹ Christoph Antons, *Well-Known Trade Marks, Foreign Investment And Local Industry: A Comparison Of China and Indonesia*, *Deakin Law Review*, vol.20 No. 186.

² *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Article 6^{bis} [Marks: Well-Known Marks]. Page 7/20a

perlindungan itu hanya berlaku pada barang-barang identik dengan merek dagang terdaftar dan yang digunakan – yang dikenal sebagai prinsip khusus.

Indonesia sendiri dalam hal prinsip HKI telah mengatur beberapa prinsip dalam Undang-undang HKI yang berlaku saat ini, dibuat sebelum amandemen UUD 1945, sehingga prinsip-prinsip hukum UUD 1945 pasca amandemen khususnya Pasal 28-33 belum terintegrasi kedalamnya. Prinsip- prinsip yang bersumber dari pasal-pasal tersebut antara lain: kebebasan bagi semua orang untuk mengekspresikan dirinya dalam setiap aspek kehidupannya (Pasal 28C ayat(1)), jaminan perlindungan hukum dan keadilan (Pasal 28D), pengakuan terhadap kedudayaan (Pasal 28I ayat (3),(4),(5), Pasal 32 ayat (1)), pembatasan pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia yang ditetapkan melalui untuk kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat (5)), dan perekonomian nasional berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Berdasarkan hal tersebut pengaturan prinsip HKI baik secara hukum internasional dan nasional akan bermuara kepada perlindungan merek sebagai sebuah entitas.

Seperti yang kita ketahui, sudah menjadi kewajiban Indonesia yang merupakan anggota dari *WIPO (World Intellectual Property Organization)* untuk menyelaraskan seluruh peraturan perundang-undangan HKI khususnya merek dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam *WIPO*. Dari penyelarasan tersebut lahirlah peraturan perundang undangan yang baru mengenai HKI khususnya merek yakni UU no. 20 tahun 2016 tentang merek Dan Indikasi Geografis

Prinsip utama pada HKI yaitu hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya

mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural). Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan pada prinsip ekonomi, kebudayaan, dan prinsip social. Hak kekayaan intelektual yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak hukum dalam menunjang kehidupan manusia, hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat, jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama sama terikat dalam 1 (satu) ikatan masyarakat.

Pada Bagian kesatu UU no. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, pasal 21 berbunyi :

- 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.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan

Peraturan Menteri.”³

Penegakan hukum HKI sendiri menurut saya masih belum terlaksana secara optimal, hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi mengenai HKI khususnya merek. Contohnya saja kasus pencatutan merek yang dilakukan oleh PT. Gala Bumi Perkasa terhadap merek “Prada”. Kasus bermula saat Prada kaget dengan hadirnya hotel mewah di Bali yang memiliki nama yang sangat mirip, The Rich Prada. The Rich Prada, yang bernaung di bawah PT Gala Bumi Perkasa, mengantongi merek dari Ditjen Kekayaan Intelektual pada 26 November 2008. Tiga tahun setelahnya, Prada SA, yang memproduksi fashion, menyatakan keberatan dengan merek tersebut. Prada pun melayangkan gugatannya ke Ditjen HKI Jakarta selaku penerbit izin merek *The Rich Prada Hotel* tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwasanya ini melanggar pasal 21 ayat 2 bagian a pada Undang-undang no. 20 tahun 2016⁴, walaupun penerapan merek mereka tidak secara terang-terangan (dengan menggunakan pembeda) hal ini tentu saja menyesatkan para konsumen yang berpikir bahwa “*The Rich Prada Hotel*” ini berada dibawah naungan “Prada” yang notabenehnya merupakan merek terkenal dan sudah diketahui secara internasional. Hal ini juga terjadi pada contoh kasus lainnya yang mencatut nama suatu merek terkenal, salah satunya sengketa merek antara IKEA Belanda VS IKEA Surabaya.

³ Lihat, Undang-undang 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pasal 21.

⁴ Pasal 21 UU no. 20 Tahun 2016

Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Contoh kasus di atas merupakan beberapa pelanggaran dari sekian banyak pelanggaran mengenai hak merek, hal ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek. Di Indonesia sendiri hingga Juni 2016 laporan terakhir dari Ditjen HKI mendapatkan 33 kasus pelanggaran HKI dengan dominan pelanggaran ada pada hak merek.⁵ Entah itu merek dagang atau merek jasa. Dengan adanya prinsip HKI sebagai dasar prinsip pembuatan undang undang, apakah ini menunjukkan bahwa undang undang Merek di Indonesia belum sempurna dalam menerapkan prinsip didalam undang-undang yang sudah dibuat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti bagaimana sebenarnya penerapan prinsip-prinsip HKI terhadap hukum nasional dan internasional khususnya merek kemudian dituangkan dalam penulisan proposal untuk skripsi dengan judul “**Penerapan Prinsip *Economic Argument* Dan *Principle of Natural Justice* Dalam Merek Menurut Peraturan Nasional dan Internasional (Studi Kasus Pada Kasus Prada vs *The Rich Prada Hotel*)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi prinsip *Economic Argument* Dan *Principle of Natural Justice* terhadap perbandingan hukum HKI mengenai merek yakni

⁵ Okezone, <https://economy.okezone.com/read/2016/06/09/320/1410354/hingga-juni-terjadi-33-kasus-pelanggaran-hak-merek-dagang>, DI akses pada tanggal 15 november 2017, Pukul 14.00. WITA

UU no. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan ketentuan-ketentuan Internasional?

2. Bagaimana penerapan prinsip tersebut terhadap permasalahan Prada vs The Rich Prada Hotel?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip *Economic Argument* Dan *Principle of Natural Justice* terhadap perbandingan hukum HKI mengenai merek yakni UU no. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan ketentuan-ketentuan Internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip permasalahan Prada vs The Rich Prada Hotel.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum ini berdasarkan tujuan penelitian diatas, yaitu

1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum mengenai hak kekayaan intelektual
2. Memeberikan wawasan dan kepastian khususnya pada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai hukum merek di Indonesia
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.