

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan yang unik karena dikaruniakan akal pengetahuan beserta pemikiran yang tak terbatas terhadap sesuatu hal di kehidupan ini, hal tersebut pada era globalisasi sekarang sudah menjadi salah satu sumber daya yang berasal dari sebuah hasil pemikiran manusia yang bebas dan ekspresif yang dinamakan hak kekayaan intelektual.<sup>1</sup> Dalam perkembangan global yang sangat pesat seperti sekarang ini merek mempunyai peranan penting bagi pemegang hak atas merek itu sendiri. Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak atas kekayaan intelektual lainnya, maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Khusus mengenai hak merek disebut sebagai benda immaterial.<sup>2</sup>

Merek yang adalah salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi sekarang ini. Pentingnya peranan merek ini, maka diperlukan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 17

<sup>2</sup> Saidin H.ok., *aspek hukum kekayaan intelektual (intellectual property right)*, Jakarta:Rajawali Pers, 2004),h.329.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 91-92.

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>4</sup> Merek dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk di pasaran. Salah satu bagian dari kegiatan perekonomian dan bisnis adalah penggunaan merek yang dipakai oleh perusahaan. Seperti sudah dijelaskan diatas, merek merupakan suatu tanda yang dapat membedakan benda lain yang sejenisnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek terdiri dari tiga jenis yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Merek perusahaan mencerminkan asal-usul suatu produk barang dan jasa. Sering ditemukan dalam kemasan produk barang dan jasa terlihat merek suatu perusahaan, ini menunjukkan bahwa perusahaan memproduksi barang dan jasa tersebut. Merek mempunyai peranan penting dalam memasarkan produk barang dan jasa khususnya kepada konsumen.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek. Hak eksklusif merupakan hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Pasal 1 butir 1.

yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>5</sup>

Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seorang atau badan hukum berupa suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.<sup>6</sup> Oleh karena itu, suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak dari padanya ialah bahwa merek ini harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai (*sign*) haruslah demikian rupa, hingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) dari seseorang dari pada barang-barang orang lain.<sup>7</sup> Namun dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang baru jelaskan persyaratan mendaftarkan sebuah merek. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa merek yang dapat didaftarkan harus mendaftarkan merek tersebut kepada menteri, merek tersebut terdiri dari tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir 5

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 320-321.

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 33.

badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sebuah merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:<sup>8</sup>

- 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.

Adanya persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya merupakan salah satu alasan merek tidak dapat diaftar dan harus ditolak. Namun demikian dalam studi kasus yang dilakukan penulis, terdapat perbedaan mendasar mengenai apa yang dimaksud mengenai persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya tersebut. Hal ini dapat dilihat pada putusan perkara PT. Aqua Golden Mississippi Tbk pemilik merek AQUA vs Nasution Aries S.B. pemilik merek AQUALIVA dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek., dimana Pengadilan Niaga berpendapat bahwa tidak ada persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut, sementara Mahkamah Agung berpendapat sebaliknya.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang nomor 20 tahun 2016., Pasal 21

Putusan Hakim Pengadilan Niaga Nomor 56 / Merek / 2002 /

PN.Niaga.Jkt.Pst menyatakan bahwa :

Tidak ada persamaan pada pokoknya antara merek AQUA dan AQUALIVA.<sup>9</sup>

Bahkan dalam penulisannya pun memiliki perbedaan huruf yang berbentuk kata

AQUA pada merek AQUALIVA tidak ditempatkan dengan cara seperti merek

AQUA milik Penggugat (AQUA). AQUALIVA milik tergugat memakai huruf

biasa dengan kapital, polos tanpa variasi. Sedangkan penulisan AQUA dalam

merek AQUA tidak polos, dibentuk dan ditulis dengan cara memberi variasi

seperti lukisan huruf. Q yang terdapat dimerek AQUA pun meyerupai lukisan

sedemikian rupa sampai ujungnya melengkung dibawah huruf U.<sup>10</sup> AQUA

terdapat tulisan “*PROCESSED BY P.T. GOLDEN MISSISSIPI PPI.*” Sedangkan

AQUALIVA tertulis “*MOUNTAIN SPRING WATER*”.<sup>11</sup> Penggugat (AQUA)

tidak memberikan bukti-bukti yang membuktikan bahwa merek AQUA milik

penggugat sebagai merek terkenal.<sup>12</sup> PT. AQUA Golden Mississippi tidak mampu

membuktikan apakah tergugat telah membuat, memakai, dan memasarkan merek

AQUA yang palsu. Penggugat juga tidak dapat membuktikan pelanggaran merek

dan perbuatan melawan hukum oleh tergugat, maka tuntutan dalam pokok perkara

yaitu tentang pelanggaran merek dan perbuatan melawan hukum oleh tergugat

tidak terbukti dan harus ditolak. PT. AQUA Golden Mississippi berada di dalam

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 K/N/HaKi/2003., hal 6

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal 7

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal 8

pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayara biaya perkara. Putusan hakim pengadilan Negeri diatas menyatakan bahwa PT. AQUA Golden Mississippi kalah karna tidak dapat membuktikan adanya pemalsuan merek AQUA. Dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek AQUA milik penggugat. sehingga Hakim memutuskan mengabulkan gugatan AQUA (penggugat) sebagian. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Menolak gugatan penggugat.<sup>13</sup>

Sedangkan Mahkamah Agung dalam putusannya perkara No. 014 K/N/HaKI/2003 berpendapat bahwa :

Merek AQUALIVA mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA baik persamaan pada penulisan dan persamaan bunyi ucapan aqua.<sup>14</sup> Bagi Dirtjen HaKI Departemen Hukum dan HAM agar menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Jadi bila ada kesengajaan suatu peroduk baru menggunakan nama yang sama, maka dapat ditindak tegas dengan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku mengenai pencabutan merk produk tersebut maupun penarikan produk dari pasaran serta kerugian jumlah materi yang dialami oleh produk yang namanya didompleng oleh produk baru tersebut.<sup>15</sup> Membatalkan pendaftaran merek AQUALIVA dari daftar umum merek.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Putusan Nomor 56/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. hal. 429

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 K/N/HaKi/2003., hal 13

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 12-13

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 14

Permasalahan kasus ini terkait dengan kata betukkan sebuah merek. Dimana kasus diatas tidak memiliki persamaan pada pokoknya, perbedaan itu terdapat pada bentuk, wujudnya dan juga mungkin terjadi kebingungan (*likelihood of confusion*) yang sering terkait dengan kemungkinan terjadinya asosiasi (*likelihood of association*) antara satu merek dengan merek lain.<sup>17</sup> Namun dalam putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung memiliki perbedaan pendapat, dimana Pengadilan Niaga menyetujui adanya merek air mineral dalam kemasan yang lain dengan menggunakan kata yang hampir sama penyebutannya dengan merek AQUA dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Sedangkan putusan Mahkamah Agung Tidak menyetujui adanya merek yang hampir sama penyebutannya dengan AQUA. Karna memiliki persamaan pada pokoknya dengan menggunakan kata betukkan AQUA.

Kedua pendapat diatas menyatakan tidak ada persamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian mengenai makna persamaan pada pokoknya

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan didasarkan pada yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibentuk oleh penulis adalah :

Apakah makna persamaan pada pokoknya dalam hukum merek untuk menentukan terjadinya pelanggaran merek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna Persamaan pada pokoknya dalam hukum merek dan mengetahui apakah terjadi pelanggaran merek.

---

<sup>17</sup> Indirani Wauran dan Titon Slamet Kurnia, *Confusion dan pembatalan merek oleh pengadilan.*, **MIMBAR HUKUM** volume 27, nomor 2, juli 2015.,hal 273.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmu hukum khususnya konsentrasi Hukum Kekayan Intelektual dalam sengketa merek AQUA denganmerek QUALIVA.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan rujukan rujukan mahasiswa mengenai kasus persamaan penyebutan dalam merek perdagangan. Selain itu penelitain ini diharapkan dapat menjadi gagasan semua kalangan untuk mengetahui sengkete persamaan penyebutan merek.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Metode Penelitian

Untuk menjawab/memecahkan isu hukum penelitianm penulis melakukan penelitian hukum (*legal research*) dalam rangka menemukan prinsip-prinsip dan norma-norma yang relevan dengan isu hukum penelitian.<sup>18</sup> Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan.

### 2. Pendekatan Penulisan

Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan putusan pengadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indekasi geografis, dan peraturan perUndang-Undangan lainnya yang

---

<sup>18</sup> Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hal. 96.



berkaitan dengan penelitian. Adapula Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang mana berupa buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mana berupa kamus besar dan ensiklopedia.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rancangan penulisan tersebut penulis susun menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I merupakan Pendahuluan, dengan sub judul latar belakang masalah dan rumusan pokok masalah (topik penelitian) yang menjadi titik tolak penelitian; tujuan dan manfaat penelitian, sebagai maksud dari dilakukannya penelitian tersebut, dan metode penelitian sebagai bahan penunjang dalam penelitian tersebut diikuti dengan sistematika penulisan yang menjadi *roadmap* penulisan tersebut.

BAB II menjelaskan Hukum Merek di Indonesia. Pengertian merek dan jenis-jenis merek, Hak atas merek dan syarat pendaftaran, Sistem pendaftaran dan perlindungan merek, Pelanggaran merek dan Penyelesaian sengketa merek, Pembatalan merek, Persamaan pada pokoknya sebagai alasan merek tidak dapat didaftar

BAB III menjelaskan Pemaknaan Persamaan Pada Pokoknya, Kriteria Persamaan Pada Pokoknya, Anotasi Putusan Perkara AQUA vs AQUALIVA

Bab IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran atas permasalahan dari hasil penelitian penulis.