



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Tingkat kemakmuran dalam suatu negara dapat dilihat dari keadaan perekonomiannya. Perekonomian ini berkembang pula tergantung juga pada perdagangan. Tak terkecuali adalah perdagangan Internasional. Terbukanya pasar bebas yang semakin terbilang sangat fleksibel ini adalah akibat dari adanya arus globalisasi yang semakin meluas dan mendunia. Adanya hubungan perdagangan yang semakin kompleks juga dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih yang dapat mendukung adanya transaksi perdagangan dalam tingkat Internasional semakin cepat dan bahkan tidak terlihat lagi batasnya. Batas antara negara yang satu dengan yang lain bukanlah menjadi halangan lagi dalam transaksi perdagangan antar negara. Hal inilah yang mendorong Indonesia untuk lebih membuka diri dan ikut andil pula dalam jajaran perdagangan di tingkat Internasional guna lebih meningkatkan perekonomian di dalam negeri.

Kebijakan ekonomi pasar yang terbuka (*open door policy*)<sup>1</sup> ini, yang akhirnya juga membawa Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat Internasional dengan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 telah mengesahkan Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization* yang biasa disebut

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, (selanjutnya disingkat Rahmi Jened I) h. 2, dikutip dari Peter Mahmud, *Realigning Indonesia Law Concerning Economic Activities Under the State Guidelinnes of 1999*, *Yuridika*, Vol. 17, No. 1 Januari-Februari 2002, h. 61-2

WTO) yang terbentuk melalui Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade* yang biasa disebut *GATT*)<sup>2</sup>. Dalam salah satu agenda WTO telah dibahas mengenai *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in counterfeit Goods* (*TRIPs*). *TRIPs* ini adalah merupakan persetujuan yang didalamnya membahas mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berarti pula didalamnya juga menyangkut masalah merek sebagai bagian dari kategori Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia sebagai salah satu penandatangan persetujuan tersebut diharuskan menegakkan prinsip-prinsip yang ada didalam *TRIPs*. Yang artinya bahwa Indonesia yang juga telah menyetujui atau ikut menandatangani perjanjian *TRIPs* diwajibkan untuk menyesuaikan ketentuan hukum hak milik intelektual khususnya Undang-Undang Merek.<sup>3</sup>

Merek sudah berkembang mulai sejak zaman kuno, yakni misalnya pada periode Minoan, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya ,hewan maupun manusia.<sup>4</sup> Merek juga digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan sebagai asal usul barang.<sup>5</sup> Pada abad pertengahan penggunaan merek dagang pada sistem produksi yang semula adalah dengan mengutamakan keterampilan kerja tangan berubah secara radikal akibat

---

<sup>2</sup> *Ibid*.

<sup>3</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten & Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, (selanjutnya disingkat Insan Budi Maulana I) h. 43

<sup>4</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integritas Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, (selanjutnya disingkat Rahmi Jened II) h. 1

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, (selanjutnya disingkat Djumhana dan Djubaedillah) h. 159

digunakannya mesin-mesin dengan kapasitas produksi yang tinggi yang mengakibatkan terkumpulnya produk dalam unit yang besar dan butuh sistem pendistribusian untuk disalurkan kepada masyarakat.<sup>6</sup> Bersamaan dengan itu, berkembang pula iklan dalam rangka untuk memperkenalkan produk yang berarti meningkat pula penggunaan merek yakni menjadi tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Dengan adanya perkembangan perdagangan yang semakin maju inilah, maka perlu adanya perlindungan hukum atas merek guna melindungi pihak yang berhak atas merek tersebut dari adanya tindakan curang oleh pihak lain yang berusaha melakukan peniruan atau perbuatan curang lainnya. Perlindungan hukum ini terutama diberikan terhadap pihak yang berhak atas merek tersebut sebagai salah satu wujud penghargaan atas kreatifitas pihak tersebut. Pada perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.<sup>8</sup>

Di Indonesia hak merek dikenal pertama kali saat masa penjajahan Belanda dengan adanya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yakni dalam "*Reglement Industriële Eigendom Kolonien*" Stb. 1912 - 545 jo Stb. 1913 - 214, dan pada zaman penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan merek *Osamu Seirei* Nomor 30 tentang Menyambung Pendaftaran Cap Dagang yang pada selanjutnya

---

<sup>6</sup> Rahmi Jened II, *Op.Cit.*, h. 1-2

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>8</sup> Djumhana dan Djubaedillah, *Loc.Cit.*

peraturan mengenai merek tersebut mengalami beberapa kali penyempurnaan yang diawali dengan munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UU 21/1961), pada tahun 1992 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut UU 19/1992), pada tahun 1997 dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut UU 14/1997) dan sampai pada perubahan terakhir dan berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU 15/2001 tentang Merek).<sup>9</sup>

Perubahan yang mendasar ada pada perubahan UU 21/1961 yang dirubah menjadi UU 19/1992. Pada UU 19/1992 tersebut pemilihan judul "Merek" pada Undang-Undang tersebut lebih mengartikan merek secara luas yakni yang sebelumnya pada UU 21/1961 merek hanya berarti merek jasa dan merek dagang saja, namun dalam UU 19/1992 ini merek juga mencakup merek kolektif.<sup>10</sup> Selain itu, sistem perolehan hak yang semula adalah *first to use system* berubah menjadi *first to file system* yang dinilai lebih menjamin kepastian hukum karena pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek (dengan itikad baik) adalah pihak yang berhak atas merek tersebut, sampai terbukti sebaliknya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 160-161

<sup>10</sup> Rahmi Jened II, *Op. Cit.*, h. 15

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 16

Selanjutnya juga mulai diatur hak prioritas serta dicantumkannya pula sanksi pidana pada UU 19/1992 tersebut.<sup>12</sup>

Perubahan selanjutnya yakni dari UU 19/1992 ke UU 14/1997 serta dari UU 14/1997 yang dirubah ke UU 15/2001 tentang Merek adalah sebagai penyesuaian terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia dan untuk menyesuaikan terhadap era perdagangan yang berada pada arus globalisasi yang semakin luas. Sehingga peran merek yang dianggap semakin penting terutama dalam dunia perdagangan dan guna menjaga persaingan usaha yang sehat, maka UU 15/2001 tentang Merek tersebut dirasa lebih cukup memadai dalam menjamin perlindungan terhadap hak merek daripada Undang-Undang yang mengatur tentang merek sebelumnya. Apalagi pada masa sekarang banyak terjadi pelanggaran yang ada dalam dunia perdagangan yang menyangkut tentang hak merek seperti adanya pemboncengan reputasi oleh beberapa pelaku usaha dengan cara membuat merek pada produknya cenderung memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal yang diproduksi oleh pelaku usaha lain untuk jenis produk yang sama sehingga dikalangan masyarakat luas dinilai menyesatkan. Hal ini jelas sangat merugikan pelaku usaha yang sudah memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat luas.

Terkait dengan pelanggaran tersebut, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai kasus sengketa merek yang pernah terjadi sebelumnya. Berikut uraiannya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Pada tahun 2011 terjadi kasus mengenai sengketa merek yang didaftarkan pada Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini terjadi antara PT Supra Ferbindo Farma selaku pemilik merek dagang terkenal Oskadon dengan Widjajanti Rahardjo selaku pemilik merek dagang Oskangin dan juga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) yang ditempatkan sebagai Tergugat II. Dalam kasus ini PT Supra Ferbindo Farma selaku pemilik merek dagang Oskadon sekaligus Penggugat dalam perkara ini merasa keberatan dengan didaftarkannya merek dagang Oskangin oleh Widjajanti Rahardjo selaku Tergugat I. Pihak dari PT Supra Ferbindo Farma beranggapan bahwa merek dagang Oskangin memiliki kemiripan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Oskadon miliknya yakni pada penggunaan kata "OSKA" pada merek dagang Oskangin. Hal ini dinilai oleh PT Supra Ferbindo Farma adalah cara Widjajanti Rahardjo untuk melakukan persaingan usaha secara tidak sehat melalui pemboncengan reputasi dengan mencantumkan kata "OSKA" pada produknya. Pihak PT Supra Ferbindo Farma pada gugatannya menyebutkan bahwa kata "OSKA" merupakan bagian esensial dan dominan pada merek dagang miliknya yang kesemuanya sudah terlebih dahulu terdaftar dibandingkan dengan merek dagang Oskangin milik Widjajanti Rahardjo. PT Supra Ferbindo Farma tidak hanya mengeluarkan satu produk berupa produk terkenal Oskadon saja yang sudah terdaftar pada Daftar Umum Merek namun ada beberapa produk sejenis yang dikeluarkan oleh PT Supra Ferbindo Farma yang juga disematkan kata "OSKA" pada merek dagang tersebut yakni merek dagang Oskadon SP, Oskadryl, Oskamag, Oskasal, Oskamo, dan Oskavit yang kesemuanya juga sudah terdaftar pada Daftar Umum Merek

dengan pemilik hak eksklusif yaitu PT Supra Ferbindo Farma dan merupakan produk sejenis yakni jenis barang kelas 5 dan sama halnya dengan merek dagang Oskangin yang merupakan merek dagang milik Widjajanti Rahardjo yang juga sudah terdaftar pada Daftar Umum Merek dan juga merupakan jenis barang kelas 5.

Hal inilah yang dijadikan alasan oleh PT Supra Ferbindo Farma untuk mengajukan gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebab Widjajanti Rahardjo dinilai ingin membonceng reputasinya dengan membuat merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya dari segi bunyi dengan merek dagang terkenal yakni Oskadon sehingga dikhawatirkan konsumen atau masyarakat mengira bahwa merek dagang Oskangin yang dikeluarkan oleh Widjajanti Rahardjo adalah sama halnya dengan merek dagang yang dikeluarkan oleh PT Supra Ferbindo Farma dan hal ini dinilai menyesatkan masyarakat selaku konsumen dan tentunya akan merugikan PT Supra Ferbindo Farma selaku pemilik Hak Eksklusif merek terkenal Oskadon atau merek-merek dagang lainnya yang mengandung kata "OSKA" seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum atas merek terkenal pada sengketa merek Oskadon dengan Oskangin dan siapakah yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tersebut berdasarkan UU 15/2001 tentang Merek?
- 2) Apa saja bentuk pelanggaran merek pada merek terkenal dalam sengketa antara merek Oskadon dengan Oskangin?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Disamping itu, penulisan skripsi ini memiliki tujuan khusus berupa menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai :

- 1) Perlindungan hukum atas merek terkenal Oskadon pada kasus sengketa merek Oskadon dengan Oskangin dan siapa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tersebut berdasarkan UU 15/2001 tentang Merek.
- 2) Bentuk pelanggaran merek pada merek terkenal dalam sengketa antara merek Oskadon dengan Oskangin.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menangani kasus-kasus sengketa merek dikemudian hari terutama dalam hal adanya pelanggaran merek pada merek terkenal.

2. Untuk dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah agar dapat mengimplementasikan Peraturan terkait dengan Merek terutamanya UU 15/2001 tentang Merek semaksimal mungkin agar perlindungan hukum hak atas merek dapat terealisasi secara baik serta untuk meminimalisir kasus terkait pelanggaran merek.

## 1.5 Metode Penulisan

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum dikenal 4 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>13</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan (*statute approach*) yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) disini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum merek. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dengan beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin maupun konsep-konsep yang berkembang dalam hukum merek. Pendekatan Kasus (*case approach*) merupakan pendekatan dengan mengkaji penulisan dari hasil menelaah kasus pelanggaran merek.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 133

### **1.5.2 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ada 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek,
- 3) Putusan Nomor 68/MEREK/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi studi kepustakaan berupa buku-buku terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual maupun tentang Merek, surat kabar, dan internet yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### **1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengelompokan, dan mengambil bahan hukum yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang telah dibahas.

### **1.5.4 Analisa Bahan Hukum**

Dalam menganalisa bahan hukum yang telah ada adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni dengan memaparkan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk dipadukan dan dianalisis

serta berdasarkan rumusan masalah, diuraikan dan dijelaskan secara terperinci dalam penulisan skripsi ini.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Dalam penulisan skripsi ini akan disusun empat bab sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Pembagian dalam bab-bab tersendiri memiliki tujuan agar penulisan skripsi ini menjadi sistematis dan agar mudah dipahami oleh pembaca.

BAB I tentang Pendahuluan sebagai pengantar untuk pembahasan pada bab-bab selanjutnya yang didalamnya memuat latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penjelasan judul, serta metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB II adalah uraian mengenai perlindungan hukum merek terkenal pada kasus sengketa merek Oskadon dengan Oskangin berdasarkan UU 15/2001 tentang Merek. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kriteria dari merek terkenal serta diuraikan pula mengenai perlindungan hukum merek dari segi perlindungan hukum preventif maupun dari segi perlindungan hukum represif yang dikombinasikan dengan kasus merek dagang Oskadon dengan Oskangin yang pada akhirnya akan disimpulkan siapa yang berhak atas perlindungan hukum tersebut berdasarkan UU 15/2001 tentang Merek.

BAB III akan diuraikan mengenai bentuk pelanggaran merek pada kasus yang terjadi antara merek dagang Oskadon dengan Oskangin. Pelanggaran apa

saja yang dilakukan oleh pihak dari merek dagang Oskangin sehingga disebut ingin membonceng reputasi dari merek dagang terkenal Oskadon.

BAB IV merupakan Penutup yang didalamnya menyimpulkan apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini akan dituliskan saran terkait permasalahan yang dibahas yang mungkin nantinya bisa bermanfaat dalam perkembangan hukum merek dimasa yang akan datang.