

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak kepentingan, pertentangan serta hal-hal lainnya yang timbul diakibatkan oleh keberadaan masyarakat itu sendiri.

Dalam perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.¹

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu

¹ Iswi, Hariyani, 2010. *“Prosedur Mengurus HKI yang Benar”*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hal 6.

proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.²

Pengelompokkan HKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan: Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.

Dalam perkembangannya, HKI telah memiliki pengaturan di Indonesia adalah³:

1. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencabut ketentuan Undang-Undang Merek lama.
2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan

² Budi, Santoso, 2009. “*Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*”, Penerbit Pustaka Magister, Semarang. Hal 4.

³ *Ibid.* Hal 13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

4. Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
5. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
6. *Undisclosed Information*/ Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
7. *Topography Right* (Semi konduktor) (Tata Letak Sirkuit Terpadu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Pada dasarnya, Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang nantinya akan menghasilkan suatu proses atau produk karya yang bermanfaat. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya, sehingga karya cipta tersebut menimbulkan HKI bagi pencipta atau penemunya.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil dari proses kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia yang merupakan ide dan diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide tersebut, melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, sedangkan pada ciptaan atau invensi yang merupakan milik didalamnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal atau intelek manusia. Jadi dapatlah dikatakan bahwa HKI tersebut merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda tidak berwujud.

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Dagang (*trade secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan.⁴

Pada era globalisasi perdagangan internasional dilakukan secara bebas antar negara-negara di dunia. Kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan HKI oleh karena itu perlu diberikan perlindungan hukum terhadap HKI, dimana perlindungan ini tidak hanya secara bilateral melainkan juga secara multilateral atau secara global.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Indonesia diharapkan dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap informasi-informasi yang bersifat rahasia dari suatu perusahaan sehingga tidak mudah diperoleh pihak lain secara melawan hukum dan dapat terhindar dari praktek persaingan curang atau persaingan tidak sehat. Dengan demikian, kelancaran dan kemajuan suatu perusahaan meningkatkan dan melahirkan optimisme dari pelaku usaha di dalam memasuki era globalisasi perdagangan.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya dibidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global. Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi

⁴ Ahmad M Ramli, 2000. "*Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*", Bandung, Mandar Maju, Hal .1

pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya ke pasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.

Hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.

Salah satu prinsip umum HKI adalah melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa jenis HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas tanaman. Sedangkan 2 (dua) cabang HKI lainnya yaitu Hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini

sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.

Dalam Pasal 3 tersebut, dinyatakan bahwa 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.

Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata.

Dari suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut

dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁵

Pengertian Merek banyak macamnya. Beberapa diantaranya yang terpenting adalah⁶:

1. Merek adalah suatu tanda, yang dapat berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, warna-warna, kombinasi warna, atau kombinasi dari diatas.⁷
2. Merek adalah suatu 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.⁸
3. Ruang lingkup Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Di samping, Merek Dagang dan Merek
4. Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa.

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para

⁵ Usman, Rachmadi, 2003. *“Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia”*, Alumni, Bandung. Hal. 320.

⁶ Utomo, Tomi Suryo, 2010. *“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer”*, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hal.13.

⁷ Budi, Santoso, *Op Cit*. Hal. 26

⁸ Iswi, Hariyani, *Op Cit* Hal. 18

pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain. Perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek di Indonesia akhir-akhir ini masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut.

Pelaksanaan perlindungan hak merek sangat dibutuhkan disebabkan perkembangan zaman yang sedemikian cepat. Hal ini dibuktikan dengan perubahan hak merek yang sedemikian cepat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Perubahan yang sedemikian cepat menandakan bahwa dalam menyambut era globalisasi, maka pengaturan dan perlindungan merek menjadi amat penting.

Bahwa di dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang tidak sehat.⁹ Dikatakan merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dikarenakan dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya.

Merek itu sendiri hanya benda immaterial yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik, benda materill yang dapat dinikmati. Ini yang membuktikan

⁹ Ok, Saidin, 2010. *“Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal . 329

merek itu merupakan hak kekayaan immaterial. Undang-Undang Merek tidak menyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari kekayaan intelektual. Sebuah karya yang didasarkan oleh pikir manusia yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immaterial.

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa kelahiran hak atas merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri sebagai tanda pembeda.¹⁰

Dalam kasus pada Putusan No. 5/Merek/2013/PN.Niaga.Mdn dalam hal ini yang menjadi subjek adalah Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat pelaku usaha yang bergerak dibidang rumah makan sekaligus pemegang hak tunggal atas merek Pondok Soto Endang. Penggugat merupakan salah seorang penerima informasi yang terkandung dalam racikan dan resep makanan soto sekaligus metode pengolahannya dalam resep masakan Pondok Soto Endang. Rahasia Dagang ini hanya diketahui oleh penemunya dan pihak yang diberitahu penemu yang tidak diketahui oleh masyarakat lain.

Dalam hal ini Penggugat telah mendaftarkan Rahasia Dagang di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan telah mencatat perjanjian rahasia dagang antara penemunya dan pihak tergugat. Dalam ini Penggugat telah memiliki beberapa cabang Pondok Soto Endang di beberapa daerah, yang mana dalam hal ini dibantu oleh kedua orang tuanya sebagai pimpinan untuk mengurus semua

¹⁰ *Ibid.* Hal.330

keperluan dari rumah makan pondok soto endang tersebut. Dalam hal ini sebagai subjek hukum penggugat dan juga tergugat yang merupakan mantan karyawan penggugat yang pernah bekerja di pondok soto endang milik penggugat. Dalam hal ini tergugat mengubah nama pondok soto endang yang diurus dan dikelola oleh tergugat menjadi Pondok Soro Rendang, dan mengatakan kepada masyarakat bahwa rumah makan tersebut adalah miliknya.

Penggugat juga sebagai subjek hukum tidak memperjelas dalam Posita dan Petitum jeni hubungan hukum apa yang dapat menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun, dalam hal ini Penggugat sangat disayangkan menggabungkan sengketa merek dengan rahasia dagang, yang seharusnya dapat dibuat secara sendiri-sendiri untuk lebih memperjelas permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan sengketa merek dan sengketa rahasia dagang yang diajukan penggugat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sangat bertentangan dengan undang-undang.

Dalam hal ini ada kasus tentang penolakan yang dilakukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang berhubungan dengan merek namun, dikaitkan dengan rahasia dagang dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tanpa alasan dan juga tidak ada kaitannya dengan merek dagang sama sekali. Hal ini yang melatarbelakangi Penulis mengambil judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Sengketa Merek Dikaitkan Dengan Rahasia Dagang (Studi Kasus Putusan No. 5/Merek/2013/PN.Niaga.Mdn).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Prosedur penyelesaian sengketa merek.
2. Prosedur penyelesaian sengketa rahasia dagang
3. Dipengadilan Niaga terdapat penolakan gugatan sengketa merek yang dikaitkan dengan sengketa rahasia dagang.
4. Belum diketahuinya oleh masyarakat secara umum untuk penanganan sengketa merek dan rahasia dagang.

1.3 Pembatasan Masalah

Merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dibidang perdagangan barang. Untuk membedakan suatu produk yang lain yang sejenis dalam satu kelompok kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat hubungannya dengan kegiatan produksi. Oleh karena pembahasan tentang perlindungan atas suatu jenis produk melalui mereknya menjadi suatu telaah yang sangat menarik.

Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk tertentu yang telah didaftarkan oleh pemiliknya melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi itikad baik. Suatu merek yang dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara mendaftarkan merek terdaftar secara tidak sah, peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam

waktu yang singkat. Tindakan oleh pihak yang beritikad tidak baik ini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah dilarang.

Munculnya keterkaitan antara barang dan jasa dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah karena di dalam proses pembuatan barang dan jasa tersebut terdapat informasi yang dirahasiakan atau yang lebih dikenal dengan Rahasia Dagang yang tidak boleh diketahui oleh umum yang merupakan bagian dari HKI selain Hak Paten, Hak Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan lain-lain.

Informasi yang dirahasiakan atau Rahasia Dagang dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha karena informasi ini memiliki nilai ekonomis dan menyangkut kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan.

Perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, maka akan melahirkan bentuk persaingan dagang yang jujur di antara pelaku bisnis dan menjadi komoditas yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu, perlindungan hukum ini menjadi salah satu faktor penentu dalam menarik *investor* asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mengakibatkan suatu peristiwa di satu negara sangat mudah dan cepat diketahui oleh orang banyak yang ada di negara lain. Hal ini berarti tidak ada lagi batas antara negara dan menyebabkan pembauran antar negara menjadi semakin kompleks. Inilah salah satu gambaran yang akan dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dalam era globalisasi atau perdagangan bebas.

Pembatasan masalah yaitu:

1. Objek Penelitian:
 - a. Penyelesaian sengketa merek dan rahasia dagang di Pengadilan Niaga.
 - b. Penerapan Undang-Undang HAKI pada Pengadilan Niaga pada Putusan No. 5/Merek/2013/PN.Niaga Medan

2. Subjek Penelitian:

Hakim pada Pengadilan Niaga yang menerapkan Undang-Undang HAKI terhadap sengketa merek dan rahasia dagang.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa merek dan sengketa rahasia dagang pada Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang HAKI Pada Pengadilan Niaga pada Putusan No.5/Merek/2013/PN.Niaga Mdn ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa merek dan sengketa rahasia dagang pada Pengadilan Niaga.
2. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang HAKI Pada Pengadilan Niaga pada Putusan No.5/Merek/2013/PN.Niaga Mdn.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Merek dan Pendaftaran Merek.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada dalam kepemilikan hak sebaiknya segera didaftarkan untuk kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika benar hasil karya sendiri.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Merek dan Pendaftaran Merek.