

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, sehingga objek pengaturan Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹ Terdapat beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia, meliputi Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Jenis HKI tersebut memiliki dasar pengaturan yuridis sebagai upaya menegakkan Hukum HKI di Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi TRIPs.²

Salah satu HKI yang berperan penting dalam kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan persaingan usaha adalah Merek, sebagai tanda pengenal atau daya pembeda untuk kelancaran dan peningkatan perdagangan serta investasi.³ Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa unsur tertentu untuk membedakan barang/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

¹ Dadan Samsudin, **Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang**, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2016, hlm.1.

² Hukum Online, **Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif**, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol255/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belum-efektif>, diakses pada 19 Oktober 2017, jam 23.51 WIB.

³ Departemen Perindustrian Republik Indonesia, **Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum**, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Jakarta, 2007, hlm.61.

Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa satu perusahaan atau pedagang dengan barang atau jasa milik perusahaan atau pedagang dengan barang sejenis bahkan dengan yang tidak sejenis. Dengan demikian, Merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, sehingga hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.⁴ Bahkan Merek dianggap sebagai ruh bagi suatu produk di negara industri maju.⁵ Selain itu, Merek juga berperan sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di luar negeri, Merek adalah cara untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* di mata konsumen.

Merek menjadi simbol bahwa pihak pedagang memperluas dan mempertahankan pasarannya di luar negeri. “*Goodwill*” atas Merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.⁶ Insan Budi Maulana mengatakan para pengusaha di negara industri maju berpendapat bahwa Merek merupakan bagian dari strategi bisnis. Karena strategi bisnis juga tentang bagaimana suatu Merek barang atau jasanya dapat diproteksi.⁷ Perkembangan industri yang terjadi hampir di semua negara di dunia, telah mendorong persaingan yang semakin ketat. Reputasi atau *goodwill* dalam dunia usaha dipandang sebagai kunci bagi sukses atau tidaknya suatu bisnis.

⁴ Insan Budi Maulana, **Kapita Selektia Hak Kekayaan Intelektual I**, Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000, Hlm.114.

⁵ Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.60.

⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam Anne Gunawati, **Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, hlm.42.

⁷ Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, **Perlindungan Bisnis Merek Indonesia Jepang**, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm.23.

Pengusaha telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan biaya yang besar untuk memperoleh reputasi yang baik dari suatu Merek⁸ sehingga Merek tersebut masuk dalam kategori Merek Terkenal. Merek Terkenal adalah Merek asing yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang atau jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Secara implisit dalam penjelasan Pasal 21 disebutkan kriteria Merek Terkenal memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, reputasi Merek berdasarkan promosi, investasi, dan pendaftaran Merek di beberapa negara, serta hasil survey independen terhadap reputasi Merek.

Terhadap produk yang telah mempunyai reputasi di pasaran, tidak jarang para pengusaha menghadapi pihak yang berusaha mengambil keuntungan dengan membonceng reputasi Merek tanpa izin. Tindakan mengambil keuntungan secara tidak sah ini dilakukan dengan cara membajak, meniru atau membuat Merek yang mirip dengan Merek yang sudah mempunyai reputasi baik.¹⁰ Adapun tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan dengan membonceng reputasi Merek orang lain seolah-olah produknya adalah sama dan atau berasal dan atau berhubungan dengan Merek yang telah memiliki reputasi baik yang merugikan banyak pihak.¹¹

⁸ Anne Gunawati, **Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, hlm.44.

⁹ Safira Maharani, **Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Pertama Merek dalam Tindakan Passing Off**, Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang, 2016, hlm.33.

¹⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam Amin Sutikno, **Passing Off sebagai Perlindungan Atas Reputasi Bisnis**, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XIII Nomor 152, Mei 1998, hlm.85.

¹¹ Amin Sutikno, **Passing Off sebagai Perlindungan Atas Reputasi Bisnis**, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XIII Nomor 152, Mei 1998, hlm.85.

Merek Terkenal meskipun tidak terdaftar di Indonesia namun mendapat perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis. Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang mengatur tentang perlindungan terhadap Merek Terkenal tidak terdaftar terdapat pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2). Di dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwasannya permohonan terhadap Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Terkenal akan ditolak serta pemilik Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak pengguna Merek tanpa hak.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga memberi hak kepada pemilik Merek untuk memberikan lisensi Mereknya kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.¹² Sehingga pemanfaatan nilai ekonomi tidak eksklusif hanya bagi pemilik Merek, namun juga pihak lain penerima lisensi dari pemilik Merek untuk menggunakan Merek sesuai perjanjian yang wajib dicatatkan.

Problematika yang sering terjadi saat ini adalah maraknya penggunaan Merek tanpa izin dengan cara mendompleng atau membonceng Merek yang telah terkenal atau telah memiliki reputasi yang tinggi. Tindakan tersebut disebut sebagai *Passing Off*, yaitu tindakan yang secara instan mencoba untuk mengambil keuntungan dengan membonceng secara meniru milik pihak lain yang telah memiliki reputasi baik.¹³

¹² *Ibid.*, Ps.42 angka 1.

¹³ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung ,2003, hlm.265.

Padahal, di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) TRIPs, dinyatakan secara eksplisit :

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, not shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.”

Selain itu, berkaitan dengan pemakaian Merek Terkenal untuk barang dan jasa tidak sejenis, pada Pasal 16 ayat 3 TRIPs terdapat frasa yang ditransliterasikan “jika terdapat kesan ketertarikan yang erat” antara barang dan jasa yang menggunakan Merek tersebut dengan produsennya.¹⁴ Sudargo Gautama juga berpendapat bahwa pemakaian dari Merek yang berkaitan dengan benda atau jasa akan memberikan “indikasi adanya suatu hubungan” antara barang-barang dan jasa pemilik daripada Merek terdaftar dan kepentingan pihak pemilik Merek terdaftar ini akan cenderung mendapat kerugian karena pemakaian itu.¹⁵

Sehingga pada Pasal 16 ayat 3 TRIPs terdapat unsur “*confusion of business connection*”.¹⁶ Tidak hanya TRIPs, dalam Pasal 6 dan Pasal 10 Konvensi Paris juga dinyatakan seseorang yang dengan beritikad buruk membajak, memalsu, meniru Merek orang lain dan dipergunakan pada barang dan jasa tidak sejenis yang dipakai di Indonesia dapat dianggap sebagai perbuatan persaingan usaha tidak sehat.

¹⁴ Gunawan Suryomurcito dalam Anne Gunawati, **Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, hlm.168.

¹⁵ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, **Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.46.

¹⁶ Anne Gunawati, *op.cit.*

Di dalam ketentuan yang mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat tersebut, juga dipaparkan bahwasannya terdapat tiga kategori persaingan usaha tidak sehat dalam praktik di lapangan, yaitu :¹⁷

1. Tindakan yang dapat menyebabkan kebingungan konsumen;
2. Tindakan yang dapat menyesatkan konsumen; dan
3. Tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap *goodwill* atau reputasi suatu bisnis.¹⁸

Merek yang mengandung persamaan asosiasi (*similarity in the association*) atau persamaan gambaran, sehingga sulit bagi masyarakat konsumen antara Merek yang satu dengan Merek yang lainnya, sehingga terjadi kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau kemiripan menimbulkan penyesatan terhadap konsumen (*misleading consumer*), karena menimbulkan kesan dan kepercayaan seolah-olah barang yang bersangkutan berasal dan diproduksi oleh produsen yang sama.¹⁹ Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kasus *Passing Off* misalnya kasus *Passing Off* Merek Spesial Sambal “SS”²⁰, kasus *Passing Off* Merek *Aqua*²¹, kasus *Passing Off* Merek *Milo*²², kasus *Passing Off* Merek *Tupperware*²³ dan masih banyak lagi kasus *Passing Off* yang pernah terjadi di Indonesia.

¹⁷ Anne Gunawati, **Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, Hlm.169.

¹⁸ Anne Gunawati, *Ibid.*, hlm.171.

¹⁹ Anne Gunawati, *Ibid.*, hlm.220.

²⁰ Doni Heriyanto, **Perlindungan Hukum atas Hak Merek (Studi Kasus Merek Spesial Sambal “SS” dalam Sengketa Passing Off)**, UMS ETD-db Repository, Surakarta, 2017, hlm.7.

²¹ Hj. Sri Ahyani, **Perlindungan Hukum terhadap Merek Atas Action for Passing Off (Legal Protection of Marks to Action for Passing Off)**, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.27, No.02 (September 2012), hlm.546.

²² Kompas.com, **Passing Off, Modus Baru Pelanggaran Merek**, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2008/09/09/20040774/passing.off.modus.baru.pelanggaran.Merek>, diakses pada 30 November 2017, jam 00.01 WIB.

²³ Fandy H.Kowel, **Perlindungan Hukum terhadap Penerima Lisensi Merek di Indonesia**, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol.V, No.3 (Mei 2017), hlm.56.

Kasus-kasus yang pernah terjadi tersebut merupakan kasus yang rata-rata diputus dengan menggunakan Undang-Undang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan pengaturan mengenai Merek di Indonesia telah diatur dengan diterbitkannya peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang secara eksplisit mengatur mengenai Merek serta indikasi geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disahkan pada tanggal 25 November 2016 sehingga undang-undang ini baru berusia satu tahun sejak waktu diundangkannya undang-undang ini.

Adapun fokus penelitian dalam tugas akhir ini adalah menganalisis secara yuridis sejauh mana pengaturan *Passing Off* (pendomplengan Merek atau pemboncengan Merek) terakomodasi dalam undang-undang ini, mengingat *Passing Off* sebenarnya merupakan doktrin yang telah diimplementasikan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Australia yang bahkan telah memiliki ketentuan tertulis tentang persaingan usaha dan konsumen (*Australia Competition and Consumer Act 2010*) yang secara tegas mengakomodir pengaturan tentang *Passing Off*.²⁴ Pengaturan *Passing Off* menjadi hal yang vital mengingat hal tersebut berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap Merek Terkenal terutama Merek Terkenal yang tidak mendaftarkan Mereknya di Indonesia dan juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen selaku penikmat barang dan jasa dari pengusaha sebagai pemilik Merek.

²⁴ “Using another person’s trade mark (whether it is registered or not) as your own is against the law. Known as ‘passing off’, it is an offence under the Competition and Consumer Act 2010” dalam Intellectual Property Australia Government, **Benefits of Registering a Trade Mark**, diakses dari <https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks/benefits-trade-marks>, diakses pada 30 November 2017, jam 00.37 WIB.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis menulis tugas akhir yang berjudul “**Analisis Yuridis Pengaturan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**”. Ruang lingkup penelitian ini juga melakukan komparasi atau perbandingan norma dengan negara lain di sekitar Indonesia. Berikut adalah orisinalitas komparasi dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1. Tabel Orisinalitas

No	Tahun	Nama dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2017	M. Syaban Lakamu, Fakultas Hukum Universitas Haluoleo	TANGGUNG JAWAB PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PENGGUNAA N MEREK DAGANG Kentucky Fried Chicken (KFC) DI KOTA KENDARI	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas Merek Kentucky Fried Chicken (KFC) yang digunakan oleh pedagang kaki lima? 2. Bagaimana tanggung jawab pedagang kaki lima kepada pemilik Merek terhadap penggunaan Merek dagang Kentucky Fried Chicken (KFC) di Kota Kendari?	Terfokus pada suatu kasus di wilayah dengan cakupan yang sempit

2.	2017	Doni Heriyanto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	PERLINDUNG AN HUKUM ATAS HAK MEREK (Studi Kasus Merek Spesial Sambal “SS” dalam Sengketa <i>Passing Off</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyelesaian sengketa <i>passing off</i> Merek Spesial Sambal “SS” oleh pemegang Merek? 2. Apakah penyelesaian sengketa <i>passing off</i> Merek Spesial Sambal “SS” oleh pemegang Merek sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek? 	Masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (undang-undang yang lama)
3.	2016	Safira Maharani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Perlindungan Hukum terhadap Pendaftar Pertama Merek dalam Tindakan <i>Passing Off</i> (Analisis Putusan MA RI No.890 K/Pdt.Sus/2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Merek dari tindakan <i>passing off</i> dalam konstitusi hukum Indonesia? 2. Apakah interpretasi hakim dalam pertimbangan hukum sudah sesuai dengan UU Merek? 	Masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (undang-undang yang lama)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tindakan *Passing Off* terkait perlindungan Merek Terkenal telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal di Indonesia merujuk pada undang-undang Merek di Singapura dan Australia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dibuatnya penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindakan *Passing Off* terkait perlindungan Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui pengaturan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal yang seharusnya di Indonesia merujuk pada undang-undang Merek di Singapura dan Australia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Bisnis dalam hal pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berhubungan dengan Hak Merek dan penggunaannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut mengenai *Passing Off* terhadap Merek Terkenal dalam perkembangan Hak Merek di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Merek (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

c. Bagi Pengusaha

Pengusaha diharapkan dapat lebih mengetahui regulasi tentang Merek secara mendetail dan komprehensif di Indonesia sehingga dapat ikut mewujudkan persaingan usaha yang sehat serta memahami pentingnya konsep *Passing Off* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat yang awam terhadap tindakan *Passing Off* disinyalir merupakan bentuk pelanggaran terhadap penggunaan hak Merek khususnya Merek Terkenal tidak terdaftar di Indonesia dan ruang lingkup pengaturannya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

E. Sistematika Penulisan

Berikut adalah pemaparan sistematika beserta alur pembahasan dalam penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian tinjauan penting yang berkaitan dengan judul yang akan digunakan dalam pembahasan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian.