

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini seluruh komponen kehidupan manusia telah berkembang secara pesat, memunculkan arus perdagangan dan perekonomian yang berkembang semakin pesat yang dapat memberikan dampak positif bagi pemasukan negara dan warga Indonesia. Pesatnya perkembangan di bidang perdagangan memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk memproduksi berbagai macam produk ataupun jasa. Tiap-tiap produsen pasti ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu cara yaitu melalui daya tarik atau promosi yang bagus melalui merek dan *design* yang menarik agar menarik perhatian konsumen. Tujuan lainnya agar setiap barang/jasa yang diproduksi memiliki ciri khas masing-masing dan mudah dikenali sehingga konsumen dapat membedakan dengan produk yang satu dengan yang lain. Dengan tidak adanya merek, maka konsumen akan merasa kesulitan untuk membedakan kualitas produk atau jasa yang diinginkannya, karena begitu banyaknya barang dan jasa yang sejenis dengan berbagai macam kualitas. Oleh karena itu, merek merupakan aset yang bernilai secara komersial, bahkan merek tidak jarang bisa dinilai lebih berharga daripada aset riil pada suatu perusahaan.¹

¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk (Editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan ke VII (Bandung: PT. Alumni, 2013), hal. 131.

Merek berperan penting untuk memperlancar perdagangan produk ataupun jasa sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

“Merek merupakan tanda berupa gambar, kata, nama, logo, huruf, angka, warna, baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, suara, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi dalam kegiatan perdagangan”.²

Dalam bagian menimbang butir a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam era perdagangan global, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam persaingan usaha yang sehat sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia,”³

Merek dibedakan atas 2 jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.⁴

² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³ Lihat bagian menimbang butir a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴ Lihat Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak kekayaan intelektual terdiri dari hak merek, hak paten, hak cipta, indikasi geografis serta desain industri. Tujuan adanya merek dalam suatu produk yaitu untuk menghindari praktik persaingan bisnis yang curang. Oleh karena itu, agar merek produknya tidak diklaim atau diplagiat oleh pihak lain, maka pemilik usaha sebaiknya mendaftarkan merek untuk produknya guna memperoleh hak atas mereknya.

Sesuai dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek tidak bisa begitu saja tapi harus sesuai dengan ideologi negara, undang-undang, nilai-nilai, agama, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Pengajuan merek bisa saja ditolak jika merek yang diajukan memiliki banyak kemiripan dengan merek lainnya yang telah terdaftar sebelumnya.⁵ Selain itu, terdapat beberapa persyaratan dan tahapan yang harus dilalui untuk mendaftarkan suatu merek agar mendapatkan perlindungan hukum, yang mana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Penolakan terhadap pendaftaran merek yang mempunyai kemiripan dengan merek lain ditujukan melindungi secara hukum atas merek agar terhindar dari pelanggaran merek yang dapat merugikan pemegang hak merek lainnya.⁶

⁵ Lihat Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran merek boleh dilaksanakan oleh pemilik dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang Merek Tahun 2001, ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) oleh pemohon berdasarkan kuasanya. Setelah itu, hak atas merek akan didapatkan pertanggal diterbitkannya sertifikat merek oleh Ditjen HKI.⁷

Pada Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa hak atas suatu merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik merek yang terdaftar pada jangka saat tertentu untuk menggunakan atau memakai sendiri Merek tersebut atau memberikan izin pada pihak lain untuk menggunakannya.⁸ Ketika individu memperoleh hak atas mereknya, maka berdasarkan peraturan di Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, apabila dikemudian hari timbul adanya pelanggaran pada mereknya, maka pemegang merek sebelumnya boleh melakukan pengajuan gugatan secara hukum kepada pihak lain yang telah melanggar hak atas mereknya.⁹

Konsep *first to file* merupakan sistem perlindungan Merek, yang mana dalam konsep ini dijelaskan bahwa pihak yang pertama mendaftarkan merek atas kelas dan variasi suatu produk, maka kepadanya akan diberikan hak atas

⁷ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa Ke Masa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 7

⁸ Lihat Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 86.

merek yang telah didaftarkannya berdasarkan kelas dan variasi produknya.¹⁰ Masa aktif perlindungan hak atas merek ini diberikan selama 10 tahun pertanggal penerbitan sertifikatnya. Contoh, apabila tanggal penerbitan sertifikat merek yaitu pertanggal 1 Januari 2020, maka masa aktif perlindungan merek tersebut yaitu hingga 1 Januari 2030. Adapun masa perpanjangan untuk perlindungan hak merek ini dilaksanakan 10 tahun sekali.

Untuk membatalkan gugatan pendaftaran merek dapat melalui prosedur seperti yang disebutkan pada Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek dan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.¹¹

Itikad baik dan reputasi suatu perusahaan merupakan kunci kesuksesan yang penting. Setiap pengusaha atau pebisnis senantiasa akan berusaha untuk meningkatkan citra perusahaan atau merek dagangnya yaitu dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkannya, agar para pelanggan puas atas produk yang dibeli atau digunakannya. Pelaku usaha tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan uang yang besar untuk keperluan

¹⁰ "Merek", <<http://www.hki.co.id/merek.html>>, diakses 1 Agustus 2020.

¹¹ Lihat Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

promosi produknya, sebagai upaya untuk memperkenalkan dan meningkatkan citra produk yang dikembangkannya.

Pelanggaran merek dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Namun secara umum dan yang sering terjadi biasanya adalah peniruan merek yang sudah ada dan terkenal untuk mendapatkan profit yang besar dari reputasi merek terkenal tersebut secara mudah. Adapun jenis pemeriksaan kasus pelanggaran yaitu ada 2 jenis. Dalam hal ini, apabila terdapat satu unsur saja terlaksana, maka pihak penggugat akan memenangkan perkara tersebut. Namun, penggugat wajib mampu memberikan bukti terkait mereknya, yang meliputi:

1. Pihak penggugat mampu menunjukkan bahwa merek yang dipergokarakan memiliki kemiripan dengan merek miliknya;
2. Persamaan merek dapat mengecoh para calon pembeli pada saat hendak membeli produk penggugat.¹²

Dalam hal ini, hukum melindungi reputasi perusahaan yang ingin mendompleng citra perusahaannya. Hukum memandang citra adalah aset yang bernilai, oleh sebab itu perlu dilakukan suatu perlindungan atasnya. Berdasarkan pemaparan di atas disebutkan bahwa pemilik hak atas merek berhak mengajukan tuntutan kepada pihak lain jika mereka melanggar hak atas merek atau memanfaatkannya tanpa izin dari pihak pemilik merek.

Di dunia usaha, kesuksesan dan reputasi yang baik milik perusahaan baik dari produk ataupun mereknya, seringkali pihak lain tergiur untuk melakukan kecurangan atau tindakan yang dapat merugikan pihak pemilik produk. Banyak

¹² Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, hal. 146

pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat menggunakan cara yang curang. Salah satunya yaitu mengambil, meniru dan mendompleng citra merek yang sudah banyak dikenal oleh khalayak umum, agar produknya dibeli oleh calon pembeli. Tindakan ini disebut dengan “*passing off*”, yang mana istilah ini belum terlalu populer di hukum Indonesia.¹³ *Passing off* ialah perbuatan pendomplengan merek yang sudah dikenal oleh publik, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik merek tersebut. Perbuatan seperti ini seringkali dilakukan oleh pihak yang memiliki niatan buruk yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain, adapun perbuatan ini sering terjadi di dunia usaha.¹⁴ Objek dari tindakan *passing off* biasanya yaitu merek yang sudah banyak dikenal publik, sehingga menciptakan kesan bahwa merek tersebut adalah merek yang telah terkenal.

Passing off memiliki 3 unsur yang berkaitan erat. Salah satunya adalah reputasi baik atau itikad baik. Reputasi merupakan kunci kesuksesan ataupun kegagalan suatu perusahaan. Pada dasarnya, terjadinya *passing off* pada saat pihak lain menggambarkan produk atau jasanya dalam bentuk pihak lain yang telah memiliki merek terkenal.

Dalam perkembangan perlindungan merek, Indonesia telah membuat berbagai macam pengaturan untuk melindungi merek yang seharusnya

¹³ Muhamad Djumhana & R.Djubaedilah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 265

¹⁴Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Passing Off dalam Pendaftaran Merek, Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014*. Jurnal Yudisial Vol. 7 Nomor 3 Desember 2014. Hal. 255

mendapat perlindungan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali produsen-produsen nakal yang ingin membonceng keterkenalan merek terkenal. Hal tersebut tentunya akan merugikan bagi pihak pemilik merek yang sudah terkenal ini. Selain itu, hal ini akan membuat konsumen terkecoh dan merugikan konsumen.

Pada penulisan skripsi ini, penulis ingin menganalisis kasus pendomplengan merek terkenal di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Sebagaimana dalam kasus ini tertera bahwa Penggugat adalah kasus Gildan Activewear SRL, yaitu perusahaan internasional yang didirikan di Negara Barbados melawan Darmanto yang disebut sebagai Tergugat. Penggugat merupakan pemilik sah merek terkenal “ALSTYLE” mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena merek “ALSTYLE” milik Tergugat menyerupai beberapa bagian merek dari milik Penggugat.

Penggugat selaku pemilik dan pengguna pertama atas merek “ALSTYLE” serta berbagai variasinya yang telah digunakan dan telah terdaftar di banyak negara. Merek yang dimiliki Penggugat ini adalah merek terkenal dan telah terbukti sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1486/PDT/1991 tanggal 28 November 1995 dan *World Intellectual Property Organization (WIPO)* tentang merek terkenal.

Penggugat oleh karena ini merasa dirugikan akibat perbuatan Tergugat yang beritikad tidak baik mendaftarkan mereknya di Indonesia dengan meniru

nama, kata-kata, huruf, dan penempatan tulisan “ALSTYLE” serta logo milik Penggugat. Selain itu, jenis barang yang didaftarkan oleh Tergugat termasuk dalam kelas barang 25 yaitu jenis produk pakaian, baju senam, pakaian dalam pria kombinasi, jaket, sweater, pakaian jadi, pakaian dalam menyerap keringat, kaos oblong merupakan produk yang diproduksi dan diperdagangkan secara internasional oleh Penggugat.

Bahwa dengan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan dan meyakinkan bahwa perbuatan Tergugat memiliki niatan buruk dan bertujuan untuk mendompleng, meniru dan menjiplak merek “ALSTYLE” milik Penggugat untuk memperoleh keuntungan sehingga merugikan Penggugat. Merek “ALSTYLE” dan merek “AAA ALSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR” milik Penggugat telah lebih dulu didaftarkan perlindungannya sejak tanggal 2 Juli 2008 dan telah mulai digunakan sejak tanggal 28 November 1995, sedangkan Tergugat baru mulai mengajukan permohonan pendaftaran merek Tergugat pada tanggal 23 Juli 2004.

Tetapi, berdasarkan putusan perkara di atas, Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Agung menetapkan untuk menerima sebagian gugatan Penggugat tersebut. Majelis Hakim menimbang bahwasannya merek “ALSTYLE” milik Tergugat memiliki persamaan yang hampir menyerupai dasar ataupun sebagian dengan merek “ALSTYLE” serta berbagai variasinya milik Penggugat. Dengan demikian, merek “ALSTYLE” milik Tergugat wajib dibatalkan dan menyatakan bahwa Tergugat selaku Pemohon merek yang memiliki nitan buruk.

Berlandaskan pada sengketa tersebut, dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap merek ini penting untuk dibahas. Sebab, merek terkenal dan yang sudah terdaftar wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Maka dari itu, penulis hendak melaksanakan penelitian mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum untuk merek terkenal di Indonesia terhadap praktik itikad buruk yang ingin melakukan pemboncengan atau pendomplengan reputasi merek dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DI INDONESIA TERHADAP TINDAKAN *PASSING OFF* (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST Jo. PUTUSAN KASASI NO. 999 K/PDT.SUS-HKI/2019).**

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah tentang perlindungan hukum dan *passing-off* terhadap merek terkenal, dengan studi kasus sengketa merek terkenal “ALSTYLE. Adapun rumusan masalah yang telah penulis rincikan dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum di Indonesia terhadap merek terkenal dan terhadap *passing-off*?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Perkara Nomor 999 K/PDT.SUS-HKI/2019 tentang sengketa

Merek Terkenal ALSTYLE mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum di Indonesia terhadap merek terkenal dan terhadap *passing-off*.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Perkara Nomor 999 K/PDT.SUS-HKI/2019 tentang sengketa Merek Terkenal ALSTYLE mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan tambahan untuk bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum khususnya dalam bidang Hak kekayaan Intelektual yang menitikberatkan pada perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia dan perbuatan *passing-off*.
2. Manfaat praktis dilakukannya penelitian ini yaitu agar bisa ikut membantu para pelaku usaha/ praktisi hukum dalam rangka mengambil langkah yang konkrit dan memberikan perlindungan hukum pada merek terkenal asing di Indonesia serta menjadi masukan untuk melengkapi hukum atas penyelesaian perkara yang sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penyusunan skripsi ini, penulis melakukan pengkajian dan penelitian secara mendalam baik secara teoritis maupun praktis. Untuk lebih terperinci, sistematika penulisan disertasi diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua ini terdapat kerangka teori yang ditinjau serta menjadi landasan dalam penelitian skripsi ini. Tinjauan teori tersebut dapat diidentifikasi melalui teori-teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, serta aturan atau norma hukum yang dijadikan bahan pembahasan pada permasalahan penelitian ini seperti pengertian *passing off*, Prinsip *first to file*, Perlindungan Hukum Merek, Pengertian Merek, Jenis-jenis Merek, Merek Terkenal dan itikad tidak baik. Bab ini berisikan tentang tinjauan konseptual yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perluasan makna atau penyimpangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan beberapa cara untuk menyusun dan menulis skripsi ini, yakni tahapan yang digunakan untuk penelitian yang

berisikan mengenai jenis penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, jenis pendekatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, terdapat hasil penelitian dan analisa data yang merupakan rujukan dari BAB I Pendahuluan. Sehingga, penulis akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah serta menganalisis berdasarkan permasalahan tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis menyimpulkan hasil dan pembahasan penelitian, selain itu peneliti akan memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

