

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara secara fundamental bergantung kepada sektor industri dan sektor perdagangan, yang didukung dengan hadirnya sistem perekonomian yang bebas dan terbuka. Guna mendukung hal tersebut, pemerintah Indonesia telah berkomitmen melakukan kesepakatan direalisasikannya gagasan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) serta menjadi keanggotaan *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC).¹ Pesatnya perkembangan era globalisasi pada saat ini tentunya mendorong semua negara untuk bersaing dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka agar dapat bersaing di tingkat internasional dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan salah satu cakupan penting dalam menjaga keunggulan perekonomian suatu negara.

Istilah HKI merupakan terjemahan langsung dari *Intellectual Property Rights*, yang diartikan sebagai hak perlindungan atas hasil kreativitas manusia dalam berbagai bidang seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.² HKI menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World*

¹ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Profesi di Bidang Hukum*, (Jakarta, 2007), hal. 3

² Dwi Seno Wijanarko dan Slamet Pribadi, “Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13, No. 2, (2022), hal. 193

Trade Organization merujuk pada hak-hak kemampuan intelektual manusia, yang berhubungan erat pada hak-hak individu secara pribadi. HKI pada dasarnya memiliki peran penting dalam mendorong inovasi individu dan perusahaan untuk terus menciptakan karya baru tanpa takut akan penyalahgunaan atau pelanggaran intelektual. Di Indonesia, HKI itu sendiri mencakup berbagai jenis kekayaan intelektual yang diatur secara terpisah dalam peraturan perundang-undangan, dimana salah satunya adalah hak atas merek.

Merek adalah bagian penting dalam lingkup bisnis dan kekayaan intelektual yang umumnya diperuntukkan sebagai elemen pembeda atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan agar barang dan/atau jasa tersebut dapat dengan mudah dikenali oleh masyarakat luas.³ Merek bukan hanya sekedar nama atau simbol, melainkan juga menjadi tanda pengenal asal-usul, identitas, standar kualitas serta orisinalitas, yang tentunya mengandung nilai ekonomis sehingga kadangkala membuat harga suatu produk atau layanan menjadi lebih mahal. Keberadaan merek menjadi faktor penting karena berfungsi sebagai alat komersialisasi suatu produk atau layanan sehingga dengan menyebutkan merek, orang dapat segera mengenali, mengingat, dan juga memberikan jaminan terkait kualitas suatu produk atau layanan.

Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada era perdagangan global pada praktiknya justru menumbuhkan tantangan baru,

³ Yuliana Utama, Rika Ratna Pertama, dan Ranti Fauza Mayana, "Perlindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau dari Doktrin Dilusi Merek di Indonesia", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Universitas Padjadjaran*, Vol. 5, No. 1, (2021), hal. 140

berupa timbulnya berbagai bentuk pelanggaran terhadap HKI. Pelanggaran HKI seperti pembajakan, penjiplakan, dan pemalsuan terhadap karya intelektual manusia telah menempatkan Indonesia di *Priority Watch List*, yaitu suatu peringkat yang berpotensi mengakibatkan terjadinya retaliasi ekonomi suatu negara.⁴ Pelanggaran yang terjadi inipun mencakup pelanggaran terhadap merek sebagai bagian dari HKI, yakni penggunaan merek secara ilegal yang merujuk pada situasi dimana merek tersebut memiliki kemiripan atau persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.

Bentuk pelanggaran semacam ini kemudian dikenal dengan istilah *passing off*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang merujuk kepada praktik persaingan usaha tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual.⁵ *Passing off* terhadap merek atau disebut juga pendomplengan merek, dilakukan oleh pihak-pihak tertentu baik itu secara individu maupun sekelompok orang, yang dengan sengaja membuat produk atau layanan mereka terlihat seperti merek terkenal, dengan maksud untuk memanfaatkan reputasi dan popularitas dari merek terkenal tersebut.

Passing off terhadap merek tentunya merugikan pemegang hak merek secara finansial dan berpotensi menyesatkan konsumen, yang pada akhirnya berujung pada terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat.

⁴ Hendra Tanu Atmadja, "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas", *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, (2015), hal. 200

⁵ Hukum Online, "*Passing Off*". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/passing-off-cl273/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

Penting untuk memahami bahwa *passing off* adalah pelanggaran hukum dan memiliki dampak yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis, termasuk pemilik merek, konsumen, dan bahkan pemerintah. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *passing off* merek ditandai dengan hadirnya oknum-oknum tertentu yang berupaya secara instan meraup keuntungan yang begitu besar dari merek, dengan memanfaatkan merek terkenal yang mempunyai citra positif.

Pemboncengan reputasi (*passing off*) pada awalnya merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (*tort*) dalam sistem hukum *Common Law*, dan belum begitu umum dikenal dalam literatur hukum Indonesia.⁶ Akan tetapi, setelah dilakukannya ratifikasi terhadap *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) pada tanggal 2 November 1994 dan *Paris Convention* pada tanggal 10 Mei 1979, beberapa pengaturan dalam instrumen hukum merek di Indonesia mulai mencakup tindakan yang berhubungan dengan konteks *passing off*.

Perbuatan melanggar hukum terhadap merek telah diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Meskipun tidak diatur secara terperinci, tetapi tindakan *passing off* itu sendiri tergolong dalam perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi⁷:

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi terhadap Bisnis Curang: Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) dan Pengaturan E-Commerce Serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2005), hal. 5

⁷ Pasal 1365 KUH Perdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Instrumen hukum merek di Indonesia kemudian pertama kali diundangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek. Bergabungnya Indonesia sebagai keanggotaan WTO pada tahun 1994, maka peraturan mengenai merek kemudian diselaraskan dengan TRIPs melalui dibentuknya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG).⁸

Regulasi ini pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek. Bentuk perlindungan hukum terhadap merek diberikan kepada pemegang sah hak atas merek yang telah mengajukan permohonan pendaftaran merek berdasarkan sistem *first to file* kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) Departemen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu entitas pemerintah yang berperan dalam mengatur isu-isu kekayaan intelektual di Indonesia.

DJKI dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran merek pada dasarnya berhak untuk menolak merek yang telah melanggar pedoman ketentuan UU MIG. Sebagai lembaga independen yang memiliki peran sentral dalam menilai dan menyeleksi merek-merek baru yang akan

⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 54

didaftarkan di negara, DJKI diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menghindari merek-merek dengan indikasi pelanggaran yang mendasar.⁹ Maka dari itu, pengajuan permohonan pendaftaran merek pada dasarnya tidak terlepas dari tanggung jawab DJKI.

DJKI berfungsi sebagai otoritas yang mengawasi, mengelola, dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kekayaan intelektual, termasuk merek di Indonesia. Peran DJKI sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak pemilik merek dilindungi, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berintegritas. Namun, polemik mengenai kekayaan intelektual, terkhususnya kasus *passing off* merek di Indonesia senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti.

Maraknya kasus pelanggaran terhadap merek di Indonesia telah menjadi pengetahuan umum yang menunjukkan bahwa DJKI belum secara optimal menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, dan belum sepenuhnya mengikuti pedoman sebagaimana dijelaskan dalam UU MIG. Situasi tersebut memang patut diperhatikan mengingat DJKI seharusnya menjadi pengawas ketat dalam menerbitkan merek-merek baru sebab masalah ini terkait dengan penegakan hukum dan efektivitas sistem regulasi kekayaan intelektual di Indonesia.

Fakta maraknya kasus *passing off* merek yang terjadi di Indonesia dapat kita amati dari salah satu sengketa merek yang pernah terjadi, yakni sengketa merek antara Starbucks Kopi milik Starbucks Corporation yang

⁹ Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia", Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 2, (2021), hal. 567

merupakan sebuah kedai kopi asal Seattle, Amerika Serikat dengan Starbucks Rokok milik PT Sumatra Tobacco Trading Company (selanjutnya disebut PT STTC) yang merupakan sebuah perusahaan rokok asal Pematang Siantar, Indonesia.

Kasus ini bermula ketika PT STTC selaku perusahaan yang memproduksi rokok diketahui menggunakan merek “Starbucks” milik Starbucks Corporation pada kemasan rokok yang mereka produksi. Mengetahui hal tersebut, Starbucks Corporation selaku perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman serta selaku pemilik sah merek “Starbucks”, mengajukan gugatan terhadap PT STTC selaku perusahaan produksi rokok dengan turut tergugat yaitu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia c.q. DJKI c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2021 melalui Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Gugatan ini diajukan terhadap pendaftaran merek sebagai berikut:

The image shows the Starbucks logo, which consists of the word "STARBUCKS" in a bold, serif font. The logo is centered and appears to be overlaid on a faint, circular watermark of the University of Padjadjaran (UNPAD) seal in the background.

STARBUCKS

Gambar 1.1 Merek Starbucks Rokok

Starbucks Corporation adalah sebuah kedai kopi yang sudah berdiri sejak 30 Maret 1971, yang sudah memiliki 165 gerai serta saham perusahaan telah tercatat dalam liputan berita pasar saham NASDAQ pada

tahun 1992.¹⁰ Tepat setelah saham Starbucks Corporation tercatat di NASDAQ, permohonan pendaftaran merek “Starbucks” inipun diajukan oleh PT STTC pada tanggal 10 September 1992 kepada DJKI dengan nomor pendaftaran IDM000342818 pada kategori kelas 34, termasuk segala jenis rokok, tembakau, dan korek api.

PT STTC selama proses persidangan memberikan keterangan bahwa pihaknya sudah melakukan perpanjangan merek “Starbucks” sebanyak 3 (tiga) periode, yakni pada tahun 1992-2002, 2002-2012, dan 2012-2022. Dengan kata lain, saat ini PT STTC memiliki hak kepemilikan atas merek “Starbucks” hingga 10 September 2022 dalam kategori kelas 34. Secara harfiah, pendaftaran merek “Starbucks” yang dilakukan PT STTC seharusnya tidak diperbolehkan mengingat merek “Starbucks” sudah lama diketahui sebagai merek kopi terkenal.

PT STTC tetap mendaftarkan merek “Starbucks” dalam kategori kelas 34 dan alasan mengapa DJKI menerima permohonan merek tersebut karena kembali ke tahun 1992, saat PT STTC mendaftarkan merek “Starbucks” di Indonesia, Starbucks Corporation belum melaksanakan investasi dalam skala besar atau promosi secara internasional sebab ekspansi pertama Starbucks Corporation di luar Amerika Serikat baru dilakukan di Tokyo, Jepang pada tahun 1996 sehingga belum memenuhi persyaratan untuk dapat diakui sebagai merek terkenal.¹¹

¹⁰ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Putusan Nomor: 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, hal. 4

¹¹ *Ibid*, hal. 29

Diterimanya permohonan pendaftaran merek Starbucks Rokok oleh DJKI menyebabkan Starbucks Corporation kemudian mengajukan gugatan permohonan pembatalan merek Starbucks Rokok yang dimiliki oleh PT STTC ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT STTC membantah gugatan dari Starbucks Corporation dan menyatakan bahwa saat Starbucks Corporation membuka gerai pertamanya di Jakarta pada tahun 2002, mengapa perusahaan tersebut baru setelah hampir 20 tahun mengajukan gugatan permohonan pembatalan merek “Starbucks” yang dimiliki oleh PT STTC, serta mengkritik Starbucks Corporation karena dianggap dengan sengaja mengabaikan masalah ini selama hampir 20 tahun sehingga merugikan pihak lain dalam proses pembatalan merek.

Starbucks Corporation tidak memiliki hak atas merek yang tercatat dalam kategori kelas 34, tetapi keberadaan merek Starbucks Kopi yang dimiliki oleh Starbucks Corporation pada dasarnya sudah memberikan dasar yang memadai untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Starbucks Rokok milik PT STTC. Terkait batas waktu pengajuan gugatan selama 5 (lima) tahun juga layak diabaikan karena Starbucks Corporation mampu membuktikan bahwa merek Starbucks Kopi merupakan merek terkenal serta adanya tindakan tidak jujur dalam pendaftaran merek Starbucks Rokok oleh PT STTC.

Realitanya, Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst justru memenangkan Starbucks Rokok, dimana Majelis Hakim menolak gugatan permohonan pembatalan merek dari Starbucks

Corporation karena PT STTC telah lebih dulu mendaftarkan merek tersebut ke DJKI. Selain itu, Majelis Hakim juga beranggapan bahwa merek Starbucks Kopi dan Starbucks Rokok berada dalam kategori berbeda, serta berpendapat bahwa merek “Starbucks” tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal. Tidak puas dengan keputusan tersebut, Starbucks Corporation kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Sengketa merek yang terjadi antara Starbucks Kopi dan Starbucks Rokok secara jelas menggambarkan betapa krusialnya peran DJKI dalam seluruh proses permohonan pendaftaran merek, serta sebagai penjaga ketat terhadap integritas sistem merek untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan seperti *passing off* merek. Melalui peran aktifnya, DJKI harus memastikan bahwa proses pendaftaran merek dilakukan dengan ketat dan adil, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti *passing off*.

Paparan latar belakang di atas terkait peran DJKI dalam sengketa merek antara Starbucks Kopi dan Starbucks Rokok, mendorong minat peneliti untuk menjalankan sebuah penelitian melalui penyusunan sebuah karya ilmiah skripsi berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KASUS *PASSING OFF* MEREK ANTARA STARBUCKS KOPI DENGAN STARBUCKS ROKOK (STUDI PUTUSAN NOMOR 836 K/PDT.SUS-HKI/2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban DJKI terhadap kasus *passing off* merek antara Starbucks Kopi dengan Starbucks Rokok?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang *passing off* merek antara Starbucks Kopi dengan Starbucks Rokok?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban DJKI terhadap kasus *passing off* merek antara Starbucks Kopi dengan Starbucks Rokok.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang *passing off* merek antara Starbucks Kopi dengan Starbucks Rokok.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam:

- a. Memperluas pemahaman dalam ranah ilmu hukum, terutama dalam bidang HKI berkaitan dengan perlindungan hak atas merek di Indonesia.
- b. Memperluas pemahaman tentang perlindungan hukum atas merek dan mengembangkan keterampilan berpikir praktis dan logis dalam memecahkan permasalahan hukum sehubungan dengan pendaftaran merek di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku usaha terkait urgensi pengajuan pendaftaran merek suatu produk barang dan/atau jasa guna memperoleh perlindungan hukum.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal ini DJKI untuk mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas merek.

3. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih dan memperluas pemahaman peneliti dalam ranah ilmu hukum, terkhususnya pada bidang HKI.

- b. Peneliti dapat mengukur kompetensi peneliti dalam mengimplementasikan ilmu hukum terhadap isu-isu hukum.
- c. Peneliti dapat memenuhi sebagian persyaratan akademik dengan menyelesaikan penelitian ini guna meraih gelar Sarjana Hukum Strata Satu.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat 5 (lima) sub-bab yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang relevan dengan topik penelitian mencakup tinjauan merek, *passing off*, dan DJKI, yang digunakan sebagai bahan dasar untuk penelitian, yang diperoleh melalui referensi dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan rincian metode yang diterapkan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, jenis data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, jenis pendekatan

penelitian, teknik analisis data, serta lokasi dan jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, yang mencakup gambaran mengenai pertanggungjawaban DJKI terhadap kasus *passing off* merek antara Starbucks Kopi dengan Starbucks Rokok serta pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang *passing off* merek antara Starbucks Kopi dengan Starbucks Rokok.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan atas analisis permasalahan dan saran yang ditujukan kepada instansi terkait serta masyarakat secara umum berdasarkan temuan dan analisis dari topik penelitian tersebut.