

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar belakang masalah

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) atau *intellectual property right* saat ini telah menjadi isu global khususnya dikalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor ataupun inport produk industri kreatif berbasis HKI. Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitan dengan isu perlindungan hukum terhadap HKI yang telah menjadi perhatian dunia. Oleh sebab itu sistem HKI tentunya harus diatur dalam perundang-undangan.

Merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek. Hal ini dilakukan agar setiap produsen atau pengusaha atau pedagang mempunyai jaminan perlindungan hukum terhadap hak atas merek barang dagangannya. Undang-Undang Merek mewajibkan merek tersebut harus didaftarkan, dengan terdaftarnya merek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Merek, barulah pemegang merek akan diakui atas kepemilikan merek produk dagangannya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Merek Indonesia yakni, *first to file principle*, bukan *first come, first out principle*. Berdasarkan prinsip tersebut, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek tersebut harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Butuh waktu yang cukup lama dan proses yang sangat Panjang agar merek yang dikenalkan oleh produsen dapat terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas serta reputasi yang baik pada produknya kepada konsumen. Oleh sebab itu, pemilik merek terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset yang sangat berharga bahkan suatu kekayaan perusahaan. Tetapi, semakin terkenal suatu merek semakin banyak dan besar pula risiko atau potensi merek tersebut ditiru oleh produsen lain.

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm 85.

Salah satu upaya jalan pintas yang sering ditempuh oleh pelaku-pelaku usaha adalah *free riding*, istilah ini merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang berusaha membuat, meniru, dan menyamai produk dari suatu merek terkenal untuk menumpang keterkenalan produknya. Usaha dan upaya inilah yang disebut sebagai *passing off*, dengan menggunakan merek dari pihak lain secara melawan hukum. Sangat banyak sekali dampak dan risiko yang akan ditimbulkan oleh tindakan *Passing off* ini. Seperti halnya kerugian akibat menurunnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, menurunnya omset penjualan pada perusahaan, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu oleh produknya karena kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan merek asli yang mereka inginkan.

Fenomena dalam praktek dilapangan pelanggaran pasal 21 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis kerap terjadi. Kasus-kasus dalam tabel 1.1 berikut adalah contoh putusannya :

No.	Para Pihak	Sengketa	Putusan	Tahun
1.	Index interfun company limited X Ijek Widya Krisnadi	Merek "Index"	No. 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018	2018
2.	NATURE INC X PT. Organik semesta	Merek "Happy Baby"	No. 1149/K/Pdt.Sus-HKI/2017	2017
3.	Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh Co.Kg X Teddy Tan	Merk "Hugo"	No. 217/K/Pdt.Sus-HKI/2018 /PN.Jkt.	2018

Tabel 1.1 : data beberapa putusan pengadilan tentang sengketa *Passing Off*.

Ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan didaftarkan. Syarat-syarat

tersebut adalah syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai sebuah merek, yaitu bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa pembedanya, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan barang atau jasa hasil produksi orang lain.<sup>2</sup>

Apabila terdapat pihak lain yang melanggar hukum merek dengan tindakan seperti peniruan, pemalsuan dan atau mencari keuntungan dengan membonceng reputasi merek milik orang lain, dengan seijin atau tanpa seijin atau persetujuan pemilik merek yang asli, maka dapat dikenakan hukuman sesuai yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pengaturan mengenai pelanggaran merek telah diatur di Indonesia selanjutnya bagaimana penegakan hukum merek terhadap pelanggaran merek yaitu tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) yang dimana hal tersebut yang akan menjadi topik pembahasan dalam tesis ini.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan perlindungan merek berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis tersebut dalam Tesis yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi Dan Citra (*Passing Off*) Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain. (Studi kasus putusan nomor : No. 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018).

## **1.2. Identifikasi masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Kasus *Passing Off* terhadap merek terkenal yang marak terjadi akhir-akhir ini.

<sup>2</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri : Pengaturan dan Praktik di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 67.

2. Banyak merek yang bertentangan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
3. Banyak merek yang tetap diterima pendaftarannya meskipun tidak sesuai dengan ketentuan pasal 21 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
4. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai merek. Khususnya merek terkenal dan *Passing Off*.

### **1.3. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari perbuatan *Passing Off*?
2. Bagaimana kriteria hukum pemboncengan reputasi (*passing off*) yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Merek ?

### **1.4. Tujuan dan manfaat penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek.
2. Untuk mengetahui kriteria hukum pemboncengan reputasi (*passing off*) yang terjadi dalam persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Merek.

#### **1.4.2. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dibidang hukum Merek, yaitu :

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumbangan pemikiran atau literatur ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum bidang hukum hak kekayaan intelektual, terhadap akademisi dan terutama praktisi hukum merek dalam rangka mengetahui tentang perbuatan pihak lain yang beritikad tidak baik dengan melakukan pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek yang sudah dikenal di masyarakat.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran, diserap dan dimanfaatkan oleh pelaku bisnis maupun pelaksanaan penegakan hukum Merek sebagai kerangka acuan dalam penyelesaian perkara merek yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek yang sudah dikenal di masyarakat dari perbuatan pihak lain yang beritikad tidak baik dengan melakukan pemboncengan reputasi (*passing off*).

#### **1.5. Kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran**

##### **1.5.1. Kerangka teoritis**

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian.<sup>3</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori hukum yang bertujuan sebagai landasan pemikiran. Teori tersebut antara lain:

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bekasi: FH-UBHARA Press, 2020) hlm. 8.

## 1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara adalah sekumpulan orang yang menguasai suatu wilayah yang berada dibawah suatu pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh negara lain. Negara yang menyelenggarakan kedaulatan pemerintahannya berdasarkan atas hukum dikenal sebagai negara hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penggabungan negara dan hukum menjadi negara hukum, mengandung makna bahwa di wilayah negara tersebut memiliki beberapa ciri :

- a. Semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan terhadap para warga negara tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku.
- b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Tujuan digunakannya teori negara hukum sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini diharapkan dapat melindungi hak-hak dan kewajiban pemegang merek terkenal, serta mampu mewujudkan ketertiban dan hukum mampu menggakkan kebenaran sehingga keadilan bisa terwujud dalam tatanan social. oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat khususnya dalam hal ini terkait hak kekayaan intelektual untuk mematuhi hukum itu sendiri.

## 2. Teori Perlindungan Hukum (*Middle-range Theory*)

Perlindungan hukum berarti hukum itu melindungi sesuatu yang dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, yaitu :

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:

<sup>4</sup> M. Ali Taher Parasong. 2014. *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*. Jakarta: Grafindo BOOKS Media. hlm. 26.

- b. memberikan hak dan kewajiban;
- c. menjamin hak-hak para subjek hukum;
- d. Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
- e. hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
- f. hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
- g. hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>5</sup>

Cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan dalam hal ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama-sama dengan pemerintah.<sup>6</sup>

Perlindungan Hukum HKI merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur sistem yaitu sebagai berikut:

- a. Subjek perlindungan, subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum;
- b. Objek perlindungan, objek yang dimaksud adalah semua jenis HKI yang diatur oleh undang-undang;
- c. Pendaftaran perlindungan, HKI yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali

<sup>5</sup> Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007) hlm. 31.

<sup>6</sup> *Ibid.*

apabila undang-undang mengatur lain, seperti hak cipta yang boleh tidak didaftarkan;

- d. Jangka waktu perlindungan, jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya HKI itu dilindungi oleh undang-undang; dan
- e. Tindakan hukum perlindungan, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran HKI, maka pelanggar harus di hukum, baik secara pidana maupun secara perdata.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum HKI merupakan upaya yang diatur oleh undang - undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI oleh orang-orang yang tidak berhak. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif.

Tujuan digunakannya teori perlindungan hukum sebagai *Middle-range theory* dalam penelitian ini diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat khususnya dalam hal ini terkait hak kekayaan intelektual untuk mematuhi hukum itu sendiri.

### 3. Teori Negara Kesejahteraan (*Applied Theory*)

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan komprehensif kepada

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001) hlm.144.



warganya.<sup>8</sup> Karena negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.<sup>9</sup> Dan kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mind*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Konsep Kesejahteraan tersebut memiliki padanan makna yang dirumuskan dalam empat indikator yaitu :

- a. rasa aman (*security*)
- b. kesejahteraan (*welfare*)
- c. kebebasan (*freedom*)
- d. jati diri (*identity*)

dari keempat indikator konsep kesejahteraan tersebut masing-masing saling berkaitan dalam konsep Negara kesejahteraan. Sedangkan Esping Anderson (1990) berpendapat bahwa Negara kesejahteraan bukanlah suatu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara kesejahteraan dan kebijakan social) sering diidentikan.<sup>10</sup> Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada ‘peran

<sup>8</sup> <http://www.suharto/pdf/Reinsventing.Depsos>. Dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 10:32.

<sup>9</sup> Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*. (Jakarta : Reneka Cipta) hlm. 64.

<sup>10</sup> Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, pengantar., Cetakan I, juli/2006., hlm 8.

Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian' yang di dalamnya 'mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.<sup>11</sup>

Tujuan digunakannya teori Negara kesejahteraan sebagai *Applied Theory* dalam penelitian ini diharapkan mampu membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara.<sup>12</sup> oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

### 1.5.2. Kerangka konseptual

Agar memperoleh pemahaman yang sama tentang makna dan definisi yang dipergunakan dalam penulisan ini, Terdapat beberapa kerangka konsep yang diperlukan dalam penelitian, konsep ini yaitu:

1. Merek menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Terkenal (*Well-Known Trademark*) adalah suatu merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang

<sup>11</sup> Siswo Yudo Husodo, *Op.cit* hlm. 9.

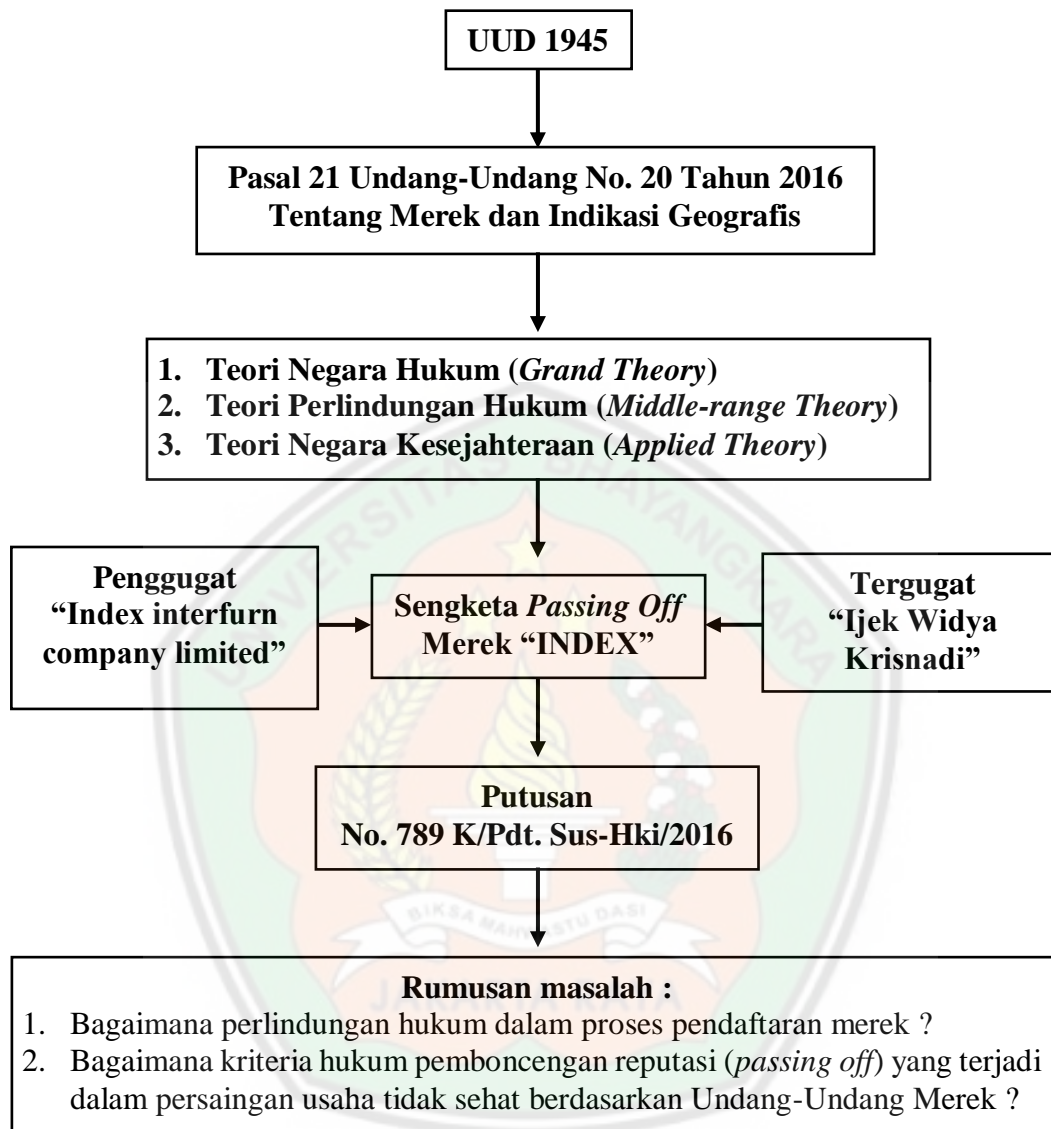
<sup>12</sup> *Ibid.*

diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai Negara.

3. Pemboncengan Reputasi (*Passing off*) adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.



### 1.5.3. Kerangka pemikiran (*Framework*)



## **1.6. Metode penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif*) dengan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana.<sup>13</sup> Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.<sup>14</sup>

## **1.7. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan dibuat sebagai acuan untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan ini serta mencakup keseluruhan isi dalam tesis ini, menjelaskan permasalahan yang telah diteliti yang disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab sehingga dapat memudahkan pemahaman atas tulisan ini untuk memaparkan, mengarahkan, mengembangkan dan membahas secara sistematis dan terperinci untuk dapat tercapainya tujuan penulisan tesis ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

<sup>13</sup> Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Op.cit.*, hlm. 10.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 24.

## 2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai merek yang meliputi tinjauan umum tentang merek, tinjauan umum tentang *Passing off* dan Pendaftaran merek di Indonesia.

## 3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersumber dari putusan pengadilan dan bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah.

## 4. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang tercantum pada bab 1 serta penulis akan memberikan pandangan hasil penelitian.

- A. Perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek
- B. Kriteria hukum pemboncengan reputasi (*passing off*) yang terjadi dalam persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Merek

## 5. BAB V : PENUTUP

Di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu paparan singkat yang berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan dan perkembangan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini maupun bagi keperluan penelitian lebih lanjut.