

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, semakin pesatnya interaksi antarmanusia memberikan dampak tersebarnya arus informasi dan kebutuhan. Manusia yang pada hakikatnya telah diberi akal kemudian mengembangkan dan mengolah intelegensinya. Dari pengolahan kecerdasan intelektual tersebut, manusia kemudian membuat berbagai macam alat pemenuh kebutuhan yang semakin meningkat pula. Karya yang berasal dari kecerdasan intelektual itu pada perkembangannya menjadi objek yang dilindungi hukum.

Dunia internasional telah menyadari adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelbagai kekayaan intelektual (*intellectual properties*), tepatnya sejak tahun 1883 berdasarkan Konvensi Paris (1967).¹ Sedangkan dalam hukum Indonesia, karya intelektual disebut sebagai hak kekayaan intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights*. Pada pokoknya, HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.² HKI juga bisa disebut sebagai hak yang timbul sebagai akibat adanya tindakan kreatif yang

¹Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 1.

²Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 15.

dilakukan oleh manusia yang kemudian menghasilkan karya-karya yang inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari manusia.³ HKI tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik.⁴ HKI sendiri terdiri atas beberapa bentuk, antara lain hak cipta—termasuk hak-hak yang terkait dengan hak cipta—dan hak kekayaan industri yang meliputi merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.⁵

Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Implikasi dari tergabungnya Indonesia dalam WTO serta penandatanganan TRIPs ini, Indonesia harus menyesuaikan undang-undang domestiknya dengan standar minimum yang telah diatur dalam TRIPs. Secara singkatnya, Persetujuan TRIPs inilah yang mengikat negara-negara WTO dalam melakukan perdagangan internasional.

³Ahmad M. Ramli, *HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 24.

⁴Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Op.Cit.*, hlm. 17.

⁵*Ibid*, hlm. 20.

Dari banyaknya HKI yang dilindungi oleh dunia, merek merupakan salah satu pembahasan yang tidak dapat dilewatkan. Dalam dunia bisnis, setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa.⁶

Berbicara tentang merek, secara langsung berbicara tentang perkembangan bisnis saat ini. Merek sudah menjadi hal yang wajar, bahkan seringkali dikaitkan dengan prestise. Terlebih, jika merek dari barang atau jasa yang digunakan adalah merek terkenal.

Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek (HAKI) digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli. Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan *image* tertentu pula.⁷

Sejak zaman kuno, misalnya periode *Minoan*, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia.⁸ Pada masa yang sama, raja Mesir pun telah memerintahkan untuk menerakan namanya di atas

⁶Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law); Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015, (selanjutnya disebut Rahmi Jened I) hlm. 3.

⁷Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2004, hlm. 3.

Ibid., hlm. 1.

batu bata yang dibuat atas perintahnya tersebut. Hal itu membuktikan bahwa merek telah digunakan jauh sebelum masehi oleh manusia. Perundang-undangan tentang Merek dimulai dari *Statute of Parma* yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya.⁹

Dewasa ini, semakin banyaknya merek yang digunakan dalam perdagangan Indonesia. Sudah beberapa kali pula Indonesia mengganti aturan mengenai merek sendiri. Dimulai dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian diganti menjadi UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 14 Tahun 1997. Sejauh menyangkut pada prinsip-prinsip pokok dan pengertian-pengertian, ternyata UU Nomor 19 Tahun 1992 tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan UU Nomor 14 Tahun 1997, yang secara substansial telah menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian TRIPs.¹⁰ Lalu aturan tersebut disempurnakan lagi menjadi UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kemudian pada tahun 2016, diperbaharui lagi dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang inilah yang digunakan sebagai landasan terkait merek di Indonesia.

Merek sebagai komponen sebuah barang dan jasa kemudian menjadi penting artinya. Di samping sebagai simbol pembeda bagi produsen yang

⁹Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, (selanjutnya disebut Rahmi Jened II) hlm. 159.

¹⁰Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Op.Cit.*, hlm. 2.

memilikinya, merek juga sebagai pembeda bagi konsumennya. Ketika barang dan jasa memiliki merek tertentu, maka barang dan jasa tersebut secara tidak langsung memiliki jaminan tersendiri akan kualitas yang dijualnya.

Persaingan usaha yang kian ketat, serta biaya produksi dan biaya pemasaran yang semakin tinggi membuat produsen-produsen semakin kompetitif. Sayangnya, tak jarang persaingan yang ketat itu memicu terjadinya kecurangan antarpelaku bidang usaha. Merek yang digunakan untuk membedakan kualitas sebuah barang atau jasa kemudian dipalsukan dengan alasan agar mampu mendongkrak pendapatan dan meminimalisir biaya iklan.

Dalam tahun 2016, sejak awal tahun hingga Juni lalu, sudah tercatat sebanyak 33 pelanggaran terkait HKI. Dalam jumlah tersebut, pelanggaran paling banyak merupakan pelanggaran hak merek.

Modus baru pelanggaran merek pun kini sudah mulai marak di Indonesia. Sebut saja tindakan *passing off* yang secara singkatnya dianggap sebagai tindakan pemboncengan reputasi atau nama baik sebuah merek. Contoh tindakan *passing off* di Indonesia yang hingga saat ini masih sering menjadi perbincangan adalah gugatan pemilik hak merek air mineral AQUA melawan air mineral merek Club Aqua dan AQUARIA. Tetapi, selain kasus tersebut masih banyak tindakan *passing off* yang merugikan para pemilik hak merek lainnya.

Contohnya kasus antara perusahaan farmasi dari Jerman, Merck yang memproduksi Neurobion, menggugat perusahaan dari Semarang, PT Phapros Tbk atas merek produk mereka yaitu Bioneuron. Merck merupakan perusahaan multinasional terkenal dari Jerman yang telah berdiri sejak tahun 1668.

Didirikan Frederich Jacob Merck, kini Merck telah memiliki 40.700 orang karyawan di 67 negara di dunia. Semuanya dikendalikan langsung dari kantor pusat di Darmstadt, Jerman.

Salah satu produknya adalah Neurobion, yaitu kombinasi vitamin neurotropik (B1, B6, B12) yang dapat memperbaiki sel saraf tepi penyebab kebas dan kesemutan. Dosisnya tepat untuk konsumsi rutin harian aman dikonsumsi dan tanpa efek samping, terpercaya dan direkomendasikan oleh dokter dan orangtua. Neurobion ini telah didaftarkan di puluhan negara seperti Jerman, Meksiko, El Salvador, Finlandia, Swedia, Afrika Selatan, Oman, Malaysia, Trinidad and Tobago, Sri Lanka, dan Zanzibar. Merek Neurobion sendiri telah didaftarkan di Indonesia sejak tahun 1970.

Pihak Merck kaget karena tanpa sepengetahuannya muncul Bioneuron yang diproduksi oleh PT Phapros Tbk. Merck menilai PT Phapros menggunakan nama merek yang menyerupai dan memiliki persamaan pada bentuk, ucapan dan bunyi sehingga bisa mengecoh konsumen. Nama Bioneuron juga dinilai dapat menyesatkan konsumen sehingga Merck menilai PT Phapros tidak memiliki niat baik dalam mendaftarkan merek tersebut. Alhasil, Merck mengajukan gugatan ke pengadilan.

Setelah dibuktikan di muka persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan permohonan Merck. Pada 12 Januari 2015, majelis hakim yang terdiri dari Iim Nurohim, Absoro dan Didiek Riyono Putro menyatakan Bioneuron memiliki persamaan dengan Neurobion sehingga merek Bioneuron haruslah dicabut.

Atas putusan ini, PT Phapros mengajukan kasasi. Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Mahdi Soroinda Nasution dengan anggota hakim agung Nurul Elmiyah dan hakim agung Hamdi menolak permohonan kasasi tersebut. Vonis ini diketok pada 3 September 2015 lalu.¹¹

Selain dua kasus itu, masih ada juga merek-merek yang bila diamati memiliki persamaan dengan merek terkenal, misalnya OriOrio vs Oreo, Playstation vs Polystation, Stick PS SONY vs SQMY, merek Barbie vs Babie, Tupperware vs Tulipware, Dunkins' Donuts vs Donats' Donuts, lalu Levis vs Revis, dan yang mencengangkan adalah kasus BMW, serta IKEA.

Kemudian pada Mei 2016, musisi Ringo Starr melawan PT. Asia Global Media yang menggunakan merek Ringgo Star di Indonesia. Ringo Starr mengajukan gugatan terhadap merek Ringgo Star, karena dianggap telah menyerupai nama panggung pria yang bernama asli Richard Starkey tersebut. Nama itu memang sudah populer di penjuru dunia dan memiliki reputasi internasional sebagai nama panggung dari seorang musisi legendaris. Sedangkan merek Ringgo Star mewakili perlengkapan elektronik milik perusahaan itu.

Karena kemiripan itu, akan sulit untuk membedakan dua hal yang diwakili label nama yang nyaris serupa itu. Nama panggung dari Ringo Starr yang merupakan drummer dari The Beatles itu juga merupakan sebuah *brand name*. Sudah terdaftar di berbagai negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Australia, China, dan Jepang. Gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh

¹¹<http://startuphki.com/neurobion-vs-bioneuron/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 pukul 20.00

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketua Majelis hakim, Budi Riyanto mengatakan perolehan merek tergugat dilandasi adanya iktikad membonceng ketenaran atau meniru kreativitas dari penggugat.

Kasus-kasus tersebut membuktikan, Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal menghargai karya cipta intelektual manusia. Efeknya, dunia bisnis Indonesia, memiliki atmosfer yang tidak sehat dalam persaingan usahanya. Berbicara mengenai persaingan usaha tidak sehat, Indonesia sudah memiliki aturan tersendiri dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sementara itu, dalam KUHP sendiri, sudah ada pasal yang mengatur mengenai persaingan curang tersebut. KUHP mengaturnya dalam Pasal 382bis.

Dalam situasi bisnis yang telah memasuki era perdagangan bebas saat ini, maka mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Inilah yang mendorong Indonesia perlu melakukan perlindungan bagi dunia industri dari upaya-upaya yang tidak sehat.

Pada dasarnya, pemboncengan nama baik atau *passing off* merupakan pranata hukum yang berasal dari sistem *Common Law*, di Indonesia yang menganut *Civil Law*, pranata hukum tersebut belum begitu dikenal. Meskipun begitu, dalam praktiknya, hal-hal yang mengarah pada tindakan *passing off* ini marak terjadi dan merugikan pemilik hak merek.

Untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian terkait tindakan *passing off* atau pemboncengan reputasi atau nama baik merek dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penulis akan menggunakan judul ***“Pemboncengan***

Reputasi Merek dalam Tindak Pidana Pelanggaran Merek dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan tindak pidana pelanggaran merek dalam KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana pemboncengan reputasi merek dilihat sebagai tindak pidana pelanggaran merek dan persaingan usaha tidak sehat dalam ketentuan pidana UU Merek dan KUHP?
3. Bagaimana kasus Neurobion Vs Bioneuron menurut ketentuan pidana dalam UU Merek dan KUHP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perumusan tindak pidana pelanggaran merek dalam KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemboncengan reputasi merek dapat dilihat sebagai tindak pidana pelanggaran merek dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pidana dalam UU Merek dan KUHP dalam kasus pemboncengan reputasi merek Neurobion Vs Bioneuron.

D. Orisinalitas Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan terkait penelitian yang mengkaji tentang pemboncengan reputasi merek dalam tindak pidana pelanggaran merek dan persaingan usaha tidak sehat, peneliti menemukan satu penelitian tugas akhir yang dibuat oleh Dede Carikin pada tahun 2012. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tersebut berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Passing Off* pada Hak Merek di PT. Aqua Golden Mississippi”.

Antara kajian yang dilakukan penulis dengan yang dilakukan Dede Carikin tidak memiliki kesamaan. Karena yang dikaji oleh penulis adalah justifikasi tindak pidana pelanggaran merek UU Merek dan Indikasi Geografis 2016, bagaimana pemboncengan reputasi merek dikaitkan dengan pelanggaran merek dan persaingan usaha tidak sehat, serta analisis kasus Neurobion Vs. Bioneuron. Sementara kajian yang dilakukan oleh Dede Carikin meliputi penggunaan merek terkenal sebagai *domain name*, kemudian perlindungan hukum bagi PT Aqua Golden Mississippi.

Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi dengan kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka.

E. Tinjauan Pustaka

Di dalam tinjauan pustaka ini, peneliti akan menjelaskan tentang definisi kata kunci dari judul penelitian serta teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, sehingga akan mempermudah memahami kasus yang terjadi.

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI merupakan hak yang dimiliki oleh para pembuat hasil karya intelektual, baik secara pribadi maupun kelompok. Para ahli sendiri memiliki pengertian masing-masing mengenai HKI, antara lain:

1. Menurut Ahmad M. Ramli, HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* di mana HKI berarti Hak Atas Kepemilikan Intelektual karena kata kepemilikan lebih menunjukkan pengertian yang tepat apabila dibandingkan dengan kata atau istilah kekayaan. Istilah kepemilikan lebih sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan kata milik atas suatu benda yang dimiliki oleh seseorang.¹²
2. Menurut Ranti Fauza Mayana, HKI merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Intelectuelle Eigendom* atau *Intellectual Property Right* yang berasal dari bahasa Inggris dimana dari kedua kata itu diartikan sebagai suatu hak khusus yang dimiliki oleh setiap manusia atas buah pemikirannya.¹³

World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual memberikan penjelasan yang disebut *intellectual property*, yaitu:

¹²Ahmad M. Ramli, *Op.Cit.*, hlm. 23.

¹³Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Cetakan Pertama*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 11.

*“Intellectual property (IP) refers to creation of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and design used in commerce.”*¹⁴

Penjelasan yang diberikan WIPO menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual itu mencakup kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, simbol-simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.¹⁵

HKI juga juga dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap berbagai macam karya yang lahir dan timbul karena adanya suatu kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal dan daya pikir manusia.¹⁶

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁷

Beberapa prinsip yang menunjukkan pentingnya perlindungan HAKI adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual. Memberikan perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan

¹⁴<http://www.wipo.int/about-ip/en> diakses pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 23.13.

¹⁵Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 16.

¹⁶Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 2.

¹⁷Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 14.

¹⁸Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 53

daya intelektualnya memberikan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinal.

2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HAKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kepentingannya.
3. Prinsip keadilan. Pengaturan HAKI mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas.
4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral. Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya.

Karya intelektual atau dalam hal ini HKI, pada dasarnya dilindungi sebagaimana hak-hak lainnya, terlebih lagi HKI digolongkan sebagai objek hak milik. Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), para penstudi sering mengaitkannya dengan *UDHR 1948* serta *ICESCR*. Sesungguhnya kedua instrumen tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tentang istilah *Intellectual Property Rights* atau dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual.¹⁹

¹⁹Ni Ketut Supasti Darmawan, *Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, hlm. 520, tersedia di <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/323/339> diakses pada tanggal 15 Oktober 2016 pukul 22.50

Jika dicermati dari kalimatnya, maka memang HKI khususnya Hak Cipta, merupakan salah satu hak yang dilindungi dalam *Article 27.2UDHR 1948* atau yang dikenal sebagai Pasal 27 (2) DUHAM di Indonesia. Dalam pasal tersebut tercantum hasil karya yang dilindungi berupa hasil karya ilmiah, kesusastraan, dan kesenian, merujuk pada Hak Cipta dalam HKI Indonesia. Sementara, untuk hak kekayaan industri sendiri tidak disebutkan secara spesifik. Selain dalam UDHR 1948, HKI sendiri dilindungi keberadaannya dalam ICESCR 1966 yang sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 11 Tahun 2005. Dalam *Article 15.1 (c)* disebutkan bahwa “*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*”²⁰

Ketentuan mengenai HKI atau Hak Kekayaan Intelektual secara internasional dimulai dengan disetujuinya *Paris Convention* pada tahun 1883 yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak para penemu atas karya cipta di bidang milik perindustrian.²¹ Setelah adanya *Paris Convention* muncul beberapa konvensi seperti *Berne Convention* yang melatarbelakangi disepakatinya suatu persetujuan yaitu persetujuan TRIPs di mana persetujuan TRIPs itu diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.²²

Tak hanya dunia internasional, Indonesia pun menganggap penting adanya perlindungan bagi hak kekayaan intelektual. Indonesia telah meratifikasi 5

²⁰http://pwescr.org/PWESCR_Handbook_on_ESCR.pdf diunduh pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 00.01

²¹Rahmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 9.

²²*Ibid*, hlm. 17.

Konvensi Internasional di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut:²³

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997);
4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);
5. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997);

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.²⁴ Merek telah digunakan sejak ratusan tahun lalu untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang. Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi.²⁵

²³Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Profesi di Bidang Hukum*, makalah diunduh di <http://www.kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum>, hlm. 5. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 00.40.

²⁴Rahmi Jened I, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²⁵Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 207.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah 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. Kemudian, dalam Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2016, merek didefinisikan sebagai 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.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terlihat jelas bahwa fungsi utama merek yang dipertahankan dari undang-undang sebelumnya adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian, merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.²⁶

Dalam UU Merek sendiri, entah dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 maupun diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2016, dikenal beberapa pengertian merek. Antara lain merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.²⁷

²⁶Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Op.Cit.*, hlm 3.

²⁷Pasal 1 angka 2 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Kemudian merek jasa merupakan merek yang digunakan dalam bidang jasa. Sementara itu, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.²⁸ Jadi, di sini ditekankan pada adanya kemungkinan suatu merek sebagai kolektif, yaitu digunakan oleh suatu kelompok perusahaan atau usaha tertentu untuk barang atau jasa yang mempunyai suatu ciri khas “*karakteristik yang sama*” yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum. Dan pemakaian ini adalah secara bersama-sama.²⁹

Termasuk ke dalam HKI, merek pun sepatutnya mendapat perlindungan untuk para pemegang haknya. Basis aturan merek terdapat dalam *Article 5 (2) Paris Conventions* dan *Article 15 (1)* dan *Article 16 (1) TRIPs*.³⁰

Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan.³¹ Bahkan, menurut Insan Budi Maulana, dikatakan bahwa di negara-negara industri maju merek dianggap sebagai “ruh” bagi produk barang atau jasanya.³²

²⁸Pasal 1 angka 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

²⁹Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 41.

³⁰Rahmi Jened I, *Op.Cit.*, hlm. 4.

³¹*Ibid*, hlm. 2.

³²Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 60. (selanjutnya disebut Insan Budi Maulana I)

Dengan fungsi merek sebagai ujung tombak sebuah perusahaan itulah yang membuat sebuah perusahaan akan berjuang demi popularitas mereknya. Untuk menjadikan suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit pula. Coca Cola merek minuman ringan milik Amerika Serikat memerlukan waktu 100 tahun, Toyota perlu 30 tahun, dan Mc Donald 40 tahun lebih.³³

Lalu, ketika merek tersebut sudah terkenal maka merek itu akan jadi sebuah aset atau kekayaan untuk perusahaan tersebut. Namun di sisi lain, popularitas dari merek itu akan memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang untuk membajak atau menirunya. Reputasi atau *goodwill* dalam dunia usaha dipandang sebagai kunci bagi sukses atau tidaknya suatu bisnis.³⁴ Terhadap produk yang telah mempunyai reputasi di pasaran, tidak jarang pengusaha masih harus menghadapi pihak lain yang berusaha mengambil keuntungan dengan membonceng reputasi tanpa izin.

Berbicara mengenai pemakaian merek, dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberi batasan tentang Hak atas Merek sebagai berikut:

“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.”

³³Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Loc.Cit.*

³⁴Anne Gunawati, *Op.Cit.*, hlm. 43.

Lebih lanjut, Sudargo Gautama mengatakan bahwa hak khusus untuk memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, yang hanya berlaku untuk barang-barang yang dipakai dengan merek itu.³⁵ Berkaitan dengan monopoli dapat dikaji dalam Pasal 50 huruf b UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal tersebut, disebutkan mengenai HKI merupakan pengecualian untuk larangan praktik monopoli. Sehingga, dalam kaitannya dengan merek, pemilik hak atas merek dapat memanfaatkan dan melakukan monopoli terhadap produk dengan merek tersebut.

Pada dasarnya, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.³⁶

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.³⁷

³⁵Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 163.

³⁶Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 93.

³⁷*Ibid.*

Selain gugatan sengketa atas merek dapat diajukan di Pengadilan Niaga, penggunaan merek tanpa hak juga diancam dengan ancaman pidana, seperti yang tercantum dalam BAB XIV mengenai Ketentuan Pidana yakni Pasal 90, Pasal 91, serta Pasal 94 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian diperbaharui menjadi Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Lalu terkait menjual atau mengetahui terkait barang yang melanggar pasal-pasal tersebut diatur dalam Pasal 102.

Pada Pasal 100 ayat (1) diatur mengenai sanksi pidana terkait tindak kejahatan menggunakan merek yang sama keseluruhannya dengan merek terdaftar secara tanpa hak, kemudian dalam Pasal 100 ayat (2) diatur mengenai sanksi terkait penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar secara tanpa hak. Lalu dalam Pasal 100 ayat (3) diatur mengenai sanksi pidana pelanggaran terhadap Pasal 100 ayat (1) dan (2) yang barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan bagi manusia, lingkungan, maupun kematian.

Akan tetapi pelanggaran merek, dewasa ini tidak hanya yang tercantum dalam ketentuan pidana pada UU Merek saja. Akan tetapi muncul modus-modus baru pelanggaran merek. Salah satunya adalah tindakan pemboncengan nama baik atau reputasi atau biasa juga disebut *passing off*.

Secara harfiah, *passing off* berasal dari idiom *pass off* yang berarti menipu, menghilang sehingga *passing off* berarti penipuan, penghilangan. Berkaitan dengan merek, *passing off* sebagai pranata yang dikenal dalam *Common Law*

sering diartikan sebagai tindakan pemboncengan reputasi suatu merek untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut.³⁸

Passing Off merupakan suatu hal yang tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law*, tetapi dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum *common law*. *Passing Off* terjadi manakala seseorang mempresentasikan barangnya seolah-olah sebagai barang milik pihak lain yang sudah terkenal dan memiliki reputasi yang baik atau setidaknya mempunyai hubungan sehingga menimbulkan kekeliruan pada khalayak umum, sehingga hal tersebut memberikan kerugian pada pihak lain.³⁹

Tindakan mencoba meraih keuntungan dengan membonceng reputasi dari produk yang telah berhasil atau karya cipta yang terkenal, dasarnya dilandasi dengan iktikad tidak baik dan dapat diduga merupakan perbuatan yang sedikitnya ada maksud untuk menyesatkan pihak lain, seperti menyesatkan konsumen.

Dalam peraturan perundang-undangan, hal demikian biasanya sedikit diatur, hal seperti ini banyak terdapat sebagai materi hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Guna melindungi miliknya tersebut, dalam sistem "*common law*" maka pihak yang merasa dirugikan biasanya melakukan apa yang disebut "*action for passing off*".⁴⁰

³⁸Ashibly Vw, *Passing Off Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Pemegang Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia*, hlm. 5, diunduh dari https://www.academia.edu/9870252/Passing_Off pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 16.39.

³⁹Wahyu Indah Jati, *Pemboncengan Reputasi Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008, hlm. 42. Dapat dilihat di <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/viewFile/183/122> hlm.3-4, diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 pukul 21.17

⁴⁰Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 282.

Dalam konteks hukum merek “*action for passing off*” adalah untuk melindungi nama baik (*business goodwill*). Jadi, seseorang tidak boleh membonceng atas ketenaran merek, nama baik, dan reputasi pihak lain sehingga akan terlindungilah masyarakat dari tindakan penipuan. Syarat lain dalam melakukan aksi “*passing off*” mengenai merek, yaitu merek tersebut dipakai dalam satu jenis kelas yang sama.⁴¹

Sementara itu, berbicara mengenai tindak pidana pada merek, *passing off* bukan merupakan tindak pidana di Indonesia. Indonesia tidak mempunyai aturan khusus untuk tindakan pemboncengan reputasi itu. Barda Nawawi Arief menuliskan bahwa kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.⁴²

Sedangkan pengertian mengenai penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro, merupakan usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴³

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya, ini disebut legalitas dalam hukum pidana.⁴⁴

⁴¹*Ibid*

⁴²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 29-30

⁴³Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 3.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 4.

F. Definisi Operasional

1. Merek

Merek adalah 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.⁴⁵

2. Hak atas Merek

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.⁴⁶

3. Persaingan Curang

Penulis mengambil definisi dilihat dari sudut pandang pidana. Persaingan curang adalah jenis kejahatan *white collar crime* dalam bisnis dan perdagangan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja, tindakan mana bertentangan dengan hukum pidana sehingga diancam dengan hukuman pidana, dan dapat merugikan materil dan immateril kepada para pesaing bisnis dan atau masyarakat, perbuatan mana dilakukan oleh pelakunya untuk mencari keuntungan bisnis atau mendapatkan, meneruskan, atau memperluas bisnis dan atau perusahaan miliknya atau milik orang lain.⁴⁷

4. Pemboncengan reputasi

⁴⁵Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

⁴⁶Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 12.

⁴⁷Munir Fuady, *Bisnis Kotor; Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 154.

Pemboncengan reputasi yang dimaksud penulis adalah arti lain dari *passing off*. *Passing off* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih, baik dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan pada kepunyaan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik.⁴⁸

G. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan metode pendekatan hukum normatif di mana penulis melakukan studi pustaka dan studi dokumen. Selain itu peneliti juga menganalisis bahan hukum dengan metode deskriptif-kualitatif. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan penelitian sebagaimana yang tertuang di dalam rumusan masalah. Adapun fokus penelitian antara lain:

- a. Definisi serta unsur-unsur yang dapat menjelaskan sebuah tindakan sebagai tindakan pemboncengan reputasi atau nama baik merek.
- b. Peraturan serta kebijakan hukum Indonesia dalam menangani tindakan pemboncengan merek sebagai perlindungan bagi pemilik hak atas merek.

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, berupa bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, seperti:

⁴⁸Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 279.

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS)

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, internet, serta hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Berupa studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian, jurnal, serta hasil penelitian hukum.
- b. Studi dokumen, yakni mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif dan perundang-undangan, yakni pendekatan dengan membandingkan undang-undang atau konsep hukum untuk kemudian dianalisis sehingga peneliti menemukan jawaban atas masalah-masalah yang ditemui. Peneliti menggunakan

pendekatan tersebut di atas dengan menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumen.

5. Analisis Hukum

Peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu data-data yang ada dikumpulkan, diuraikan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti. Kemudian menganalisa dan menggambarkan keadaan yang terjadi dalam penelitian sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang diteliti.

H. Kerangka Skripsi

Dalam sub bab ini akan menjelaskan kerangka skripsi yang disusun secara sistematis, meliputi:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pelanggaran Merek, Pemboncengan Reputasi Merek, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pelanggaran merek, tindakan pemboncengan reputasi atau *passing off* merek, iktikad tidak baik, dan persaingan usaha tidak sehat.

Bab III Pemboncengan Reputasi Merek dalam Tindak Pidana Pelanggaran Merek dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai perumusan yuridis dan jenis delik UU Merek dan Indikasi Geografis 2016, tindakan

pemboncengan reputasi merek sebagai pelanggaran hak merek dan praktik usaha tidak sehat dilihat dari sudut pandang hukum pidana Indonesia berdasarkan UU Merek, KUHP, serta analisa kasus Neurobion Vs Bioneuron.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya dan memberikan saran yang berkaitan dengan masalah.

