

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan kepada hasil karya yang berasal dari kemampuan intelektual pencipta tersebut. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) “*lembaga internasional dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations (UN)*), *Intellectual property (IP) refers to creations of the mind : invention, literary and artistic works, and symbol, names, images, and designs used in commerce.*”¹ Jika didefinisikan dalam Bahasa Indonesia; “Kekayaan Intelektual adalah mengacu pada ciptaan pikiran berupa penemuan, karya sastra dan karya seni, dan simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan”. Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai kekayaan atas segala kecerdasan, daya pikir contoh nya seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lirik dan instrumen lagu, karya tulis, karikatur dan sebagainya.²

Dalam hubungan hukum dikatakan bahwa hukum melekatkan “Hak” pada satu pihak, dan melekatkan “ Kewajiban” pada pihak lainnya.³ Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Terdapat beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia, meliputi Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Jenis Hak Kekayaan Intelektual diatas memiliki dasar pengaturan yuridis sebagai upaya menegakkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual*

¹ World Intellectual Property Organization (WIPO), What is Intellectual Property?, diakses dari <http://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada 1 Februari 2023, jam 14.14 WIB

² Rachman Haris, 2014, *Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm.16

³ Iwan Erar Joesoef, 2022, *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, Praktik)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 40.

Property Rights atau biasa disebut TRIPs.Agreement ⁴ Salah satu Hak Kekayaan yang penulis akan teliti adalah Hak Merek.Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa unsur tertentu untuk membedakan barang/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. ⁵Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa satu perusahaan atau pedagang dengan barang atau jasa milik perusahaan atau pedagang dengan barang sejenis bahkan dengan yang tidak sejenis. ⁶

Merek merupakan tanda pengenal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produknya,sehingga hal itu menggambarkan jaminan kepribadian atau individualitas dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.⁷ Selain itu,merek juga berperan sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di luar negeri, Merek merupakan suatu cara perusahaan guna menciptakan dan mempertahankan *goodwill* di mata konsumen.⁸ Problematika yang sering terjadi saat ini adalah maraknya penggunaan Merek tanpa izin dengan cara mendompleng atau membonceng Merek yang telah terkenal atau telah memiliki reputasi yang tinggi. Tindakan tersebut disebut sebagai *PassingOff*, yaitu tindakan yang secara instan mencoba untuk mengambil keuntungan dengan membonceng secara meniru milik pihak lain yang telah memiliki reputasi baik.⁹ Merek yang mengandung persamaan asosiasi (*similarity in the association*) atau persamaan gambaran, sehingga sulit bagi masyarakat konsumen antara Merek yang satu dengan Merek yang lainnya, sehingga terjadi kebingungan yang

⁴ Hukum Online, *Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol255/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belumefektif>, diakses pada 07 September, jam 16:02 WIB.

⁵ Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁶ Dadan Samsudin, 2016,*Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm.1

⁷ Insan Budi Maulana, *Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000, Hlm.114.

⁸ *Ibid*

⁹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003,*Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung , hlm.265.

nyata (*actual confusion*) atau kemiripan menimbulkan penyesatan terhadap konsumen (*misleading consumer*), karena menimbulkan kesan dan kepercayaan seolah-olah barang yang bersangkutan berasal dan diproduksi oleh produsen yang sama.¹⁰

Jika dilihat dengan saksama, masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan memandang mutu terbaik dan merasa bangga dan bergengsi dengan membeli produk-produk luar negeri, hal ini disebut *label-minded*, terlebih lagi jika itu merek terkenal atau *well-known mark*. Karena impor membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan menyebabkan melambungnya harga barang yang menyebabkan daya beli masyarakat Indonesia rendah, sehingga masyarakat lebih tertarik membeli barang yang mirip bahkan tidak segan membeli yang imitasi walaupun mereka tahu bahwa merek pada barang atau jasa itu palsu dan kualitasnya tidak sebaik yang asli. Dengan keadaan seperti ini, semakin memberikan peluang bagi pengusaha yang tidak beritikad baik (*bad faith*) untuk membonceng ketenaran merek terkenal dan tidak segan mendaftarkan merek terkenal milik orang lain khususnya merek terkenal asing atau *well-known mark* yang belum terdaftar di Indonesia. Hal itu menyebabkan pemilik asli *well-known mark* dirugikan karena hak atas kekayaan intelektualnya dilanggar dan secara tidak langsung telah menurunkan omzet penjualan barang atau jasanya. Di sisi lain, masyarakat juga ikut dirugikan karena merasa tertipu karena *well-known mark* yang ditampilkan tidak sesuai dengan mutu merek aslinya.¹¹ Jika dibiarkan seperti ini dikhawatirkan akan membawa dampak negatif dengan enggan investor asing masuk ke Indonesia karena tidak mendapatkan jaminan bahwa merek-merek dari produknya akan mendapatkan perlindungan memadai.

Contoh studi kasus yang penulis ingin teliti adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 persamaan nama merek “STARBUCKS” milik PT Sumatera Tobacco Trading Company yang terdaftar hak mereknya (Nomor Pendaftar IDM000342818) pada kelas 34 yaitu rokok dan korek melawan “STARBUCKS” milik Starbucks Corporation, usaha restoran yang biasa kita kenal menjual kopi, makanan manis. Kasus ini terletak pada saat Starbucks Corporation selaku Penggugat ingin membuka usahanya baru di kelas 34 dalam bentuk *holding company* dibawah perusahaan Penggugat dan menggunakan merek “STARBUCKS” guna

¹⁰ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, Hlm.169.

¹¹ *Ibid*

masyarakat mudah mengenali perusahaan baru tersebut. Namun saat melakukan permohonan pendaftaran merek dengan nomor pendaftaran DID2020027860 ternyata ditolak oleh Pejabat Pendaftaran Merek selaku Turut Tergugat karena sudah ada merek “STARBUCKS” di kelas 34 atas nama PT Sumatera Tobacco Trading Company selaku Tergugat. Karena tidak terima nama merek nya digunakan di kelas lain dan ditolak karena ada pihak lain menggunakan nama merek milik Penggugat, Penggugat akhirnya menggugat dan beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.

Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak adanya itikad tidak baik yang ingin membonceng merek yang terkenal atau *well-known mark (passing off)* milik Penggugat dan mengakui merek Tergugat tidak dapat dibatalkan karena Indonesia menganut sistem *first to file* dan bersifat teritorial sehingga Penggugat tidak bisa membuktikan keterkenalan mereknya di Indonesia. Karena tidak terima dengan hasilnya, Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor putusan 836/Pdt.sus-HKI/2022. Hakim Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst dan pada akhirnya hakim kasasi mengabulkan permohonan Starbucks Corporation sesuai dasar perundang undangan dan perjanjian internasional yang ada dan menyatakan hakim pada putusan pengadilan negeri keliru dalam memutuskan putusan.

Lalu bagaimana dengan dasar yang digunakan Hakim Agung hingga akhirnya mengabulkan permohonan Starbucks Corporation. Adapun fokus penelitian dalam tugas akhir ini adalah menganalisis secara yuridis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai dasar hakim dalam memutuskan perkara *Passing Off* pada persamaan merek “STARBUCKS” milik PT Sumatera Tobacco Trading Company dan “STARBUCKS” milik Starbucks Corporation dan bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek tersebut jika dikaitkan dengan asas umum pemerintahan yang baik mengingat bahwa permohonan merek harus melalui mekanisme pemeriksaan terlebih dahulu namun dalam kasus ini terjadi terdaftarnya nama merek yang sama sehingga dapat menimbulkan kerugian pemilik merek apakah pelaksanaan pendaftaran merek sudah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Menurut penulis, hak merek adalah hal yang sangat penting mengingat sekarang Indonesia sedang berfokus membangun industri kreatif terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta memberikan kepastian keamanan merek perusahaan asing

(terutama *well-known mark*) guna untuk mengembangkan usahanya di dalam negeri guna membangkitkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu penulis tertarik membuat judul penelitian dengan judul “PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK PASSING OFF DAN KAITANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK”

B. Rumusan Masalah :

1. Apa Dasar Yang Digunakan Hakim Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Starbucks Corporation?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Merek yang terbukti melakukan *Passing Off* Jika Dikaitkan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi pembahasan pada pokok permasalahan mengenai Pengaturan *passing off* pada merek terkenal secara implisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan ratifikasi perjanjian internasional *Paris Convention* dan TRIPs. Sebab mengapa akhirnya permohonan Starbucks Corporation dikabulkan pada tingkat kasasi. Dalam penelitian ini juga membahas dasar yang digunakan hakim agung yang pada akhirnya mengabulkan permohonan kasasi Starbucks Corporation dan bagaimana pembatalan pendaftaran merek pada tindakan *passing off* jika dikaitkan dengan asas umum pemerintahan yang baik karena mengetahui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi dan sebagai bibit perusahaan lokal yang dapat berkembang pesat serta memberikan kepastian keamanan merek perusahaan asing (terutama *well-known mark*) guna untuk mengembangkan usahanya di dalam negeri guna membangkitkan pertumbuhan ekonomi Indonesia

D. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dasar yang digunakan hakim agung mengabulkan permohonan kasasi starbucks corporation
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembatalan pendaftaran merek pada tindakan *passing off* jika dikaitkan dengan asas umum pemerintahan yang baik

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui hukum pengaturan tindakan *Passing Off* dan dasar yang digunakan saat mengabulkan permohonan pemohon kasasi starbucks corporation dan pelaksanaan pendaftaran merek yang terbukti melakukan *passing off* jika dikaitkan dengan asas umum pemerintahan yang baik

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya analisis, membentuk pola pikir dinamis, serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Menjadi sumber informasi atas permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai hukum pengaturan tindakan *PassingOff* terkait perlindungan Merek Terkenal yang berlaku di indonesia.
- 3) Untuk memberikan masukan bagi pelaksana penegak hukum sebagai perbaikan kerangka acuan dalam penyelesaian penanganan perkara merek yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari perbuatan pihak lain yang beritikad tidak baik dengan melakukan pemboncengan reputasi merek (*passing off*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penulisan ini bersifat deskriptif analisis dengan jenis Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan metode penelitian dengan mengkaji ketentuan-ketentuan

dan peraturan perundang-undangan tertentu, serta prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam aturan hukum tertentu tersebut yang digunakan untuk melihat dan menelaah masalah-masalah yang akan diteliti

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah penormaam dalam semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi dan pendekatan kasus (*Case approach*) jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan. Penelitian ini akan mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan hukum merek terkenal atau *well-known mark* pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan dan perundang-undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan peraturan pemerintah yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum non-resmi yaitu buku, jurnal ilmiah, artikel, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum. Dalam hal ini buku yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder yaitu berupa hukum tentang perlindungan konsumen, dan juga jurnal, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan perlindungan merek.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :

1) Kamus Hukum dan KBBI

2) Ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah dengan cara kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menyeleksi, menguraikan serta menganalisis bahan-bahan hukum yang ada serta mengaitkannya dengan tema penulisan jurnal yang akan dibahas.¹²

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang selanjutnya dibahas, diuraikan serta ditafsirkan dengan permasalahan yang disingkat untuk memperoleh kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.