

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penting bagi setiap individu atau entitas bisnis untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan signifikansi dari nama dan merek yang mereka gunakan dalam aktivitas usaha dan penjualan produk serta layanan. Simbol-simbol ini memiliki peran penting dalam menunjukkan asal-usul produk dan/atau jasa, dan juga mengidentifikasi entitas bisnis yang terlibat dalam penyediaan produk dan layanan tersebut. Di ranah pasar, identifikasi ini dikenal dengan sebutan merek terdaftar (*registered brand*), nama niaga (*trade name*), dan denominasi perusahaan. Nuansa perbedaan di antara ketiganya terkadang memunculkan kebingungan, baik bagi entitas bisnis itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Merek terdaftar, yang merupakan bentuk dari kekayaan intelektual, pada hakikatnya menjadi petunjuk untuk mengenali asal-usul barang dan layanan (*indication of origin*) suatu perusahaan dibandingkan dengan barang dan/atau layanan dari entitas bisnis lain. Dalam dunia perdagangan, merek berperan sebagai alat utama untuk memasarkan produk dan layanan. Lewat merek, pelaku usaha mampu menjamin kualitas produk dan/atau layanan yang dihasilkan, serta menghindari praktek persaingan tidak sehat (*competition*) yang dilakukan oleh pelaku usaha lain yang berusaha memanfaatkan merek tersebut. Daya reputasi merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*product and advertising*) menyediakan beragam informasi tentang produk dan/atau layanan

yang dihasilkan oleh pengusaha.¹

Merek dagang, dalam batasan hukumnya, memiliki peran vital dalam memberikan perlindungan hukum dan sarana penegakan hukum apabila terjadi penggunaan yang tidak sah oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, cakupan merek bisa lebih luas atau lebih sempit daripada nilai yang tertulis, digunakan untuk memisahkan antara produk dan layanan dari suatu entitas bisnis dengan produk dan/atau layanan dari entitas bisnis lainnya. Merek menjadi representasi visual atau verbal yang digunakan untuk mengenali produk atau perusahaan di lingkungan pasar. Upaya pengusaha umumnya terfokus pada mencegah pihak lain menggunakan merek mereka, karena melalui penggunaan merek tersebut, citra yang baik terbentuk di mata pelanggan dan kepercayaan mereka terjaga, serta terbentuk hubungan antara nama tersebut dengan identitas merek bisnis yang konsisten digunakan. Semua aspek yang diuraikan di atas tentu memerlukan investasi waktu, usaha, dan biaya yang signifikan.²

Kreativitas juga menjadi elemen integral dalam merek, seperti contohnya dalam desain logo atau pengaturan huruf-huruf tertentu. Karya seni semacam itu bisa memiliki hak cipta yang melindunginya. Akan tetapi, dalam kerangka undang-undang merek, yang mendapatkan perlindungan bukanlah hak cipta dalam konteks seni itu sendiri, tetapi justru merek itu sendiri sebagai entitas yang unik. Hak merek dagang memiliki cakupan terbatas pada penggunaan atau pemanfaatan barang yang dijual dan memiliki nilai ekonomi. Aspek yang

¹ Rahmi. Janed, 2015. *Hukum Merek Trademark Law*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. Hal, 3-4

² Tim Lindsey dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. PT. Alumni. Hal, 131

menarik adalah adanya unsur abstrak dalam hak merek, sehingga perbincangan ini tidak berkaitan dengan objek yang dapat dilihat atau melekat pada suatu produk. Apa yang tampak atau tercermin merupakan manifestasi dari kekuatan yang dimiliki merek itu sendiri, yang diterapkan pada produk atau layanan yang bersangkutan. Karena alasan ini, unsur “tidak berwujud” hadir dalam kerangka undang-undang merek, mengacu pada kepemilikan yang bersifat immaterial (*intangible*), yang dapat berupa hak-hak kekayaan intelektual.³

Dalam hak merek, terdapat unsur yang bersifat immaterial atau tidak berwujud, sehingga tidak terkait dengan hal yang dapat dilihat atau melekat pada suatu produk. Apa yang terlihat atau termanifestasi merupakan hasil dari kekuatan inheren merek itu sendiri yang diterapkan pada produk atau layanan yang bersangkutan. Sebagai akibatnya, dalam konteks undang-undang merek, unsur “tidak berwujud” menjadi penting, mewakili kepemilikan yang tidak memiliki fisik (*intangible*), yang dapat berupa hak-hak kekayaan intelektual.⁴

Passing off, dalam sistem *common law*, merupakan istilah yang sangat dikenal. Penyalahgunaan merek sering diidentifikasi sebagai bentuk penipuan, sementara usaha untuk mendapatkan manfaat dari reputasi dapat menimbulkan pelanggaran hukum penipuan. Tindakan menunjukkan suatu produk sebagai merek terkenal umumnya melibatkan penggunaan sebagian pola atau karakteristik dari merek terkenal tersebut, menciptakan kesan bahwa produk tersebut berasosiasi dengan merek yang dikenal. *Passing off* berperan dalam

³ Gautama Sudargo. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal, 28

⁴ Dirdjosworo Soedjono. 2005. *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia)*. Bandung. CV Utomo. Hal, 34

melarang dua hal, yakni mengesahkan bahwa barang atau jasa itu berbeda dari yang sebenarnya, serta membantu dalam membentuk persepsi bahwa produk atau jasa terhubung dengan pihak yang mengajukan tuntutan.⁵

Sejumlah kasus dan data terkait *passing off* pada rentang tahun 2010 hingga 2015 memiliki bukti kuat dalam menyoroti pentingnya perlindungan merek. Contohnya, dalam Putusan No. 122 K/P: Sus/2010, terdapat kasus model NATASHA dan NATASHA SKIN CARE, serta dalam Putusan Nasional. 402. K/Pdt. Sus/2011, kasus model OREO dan ORIO. Tidak ketinggalan, kasus seperti ALLADDIN dan ALADIN (Keputusan No. 87/Merck/2012/PN.Niaga.Jkt Pst), KOPITIAM dan KOK TONG KOPITIAM (Keputusan No. 179 PK/PDT Sus/2012), serta KAMPUS dan CAMPUS MILENIA (Keputusan No. 84 PK/Pd Sus-HK1/2013) juga memberikan gambaran nyata mengenai pelanggaran merek. Kasus lainnya, seperti LEXUS dan PROLEXUS (Keputusan No. 450 K/Pdt. Sus-HKI/2014) serta PIERRE CARDIN dan PIERRE CARDIN LOGO PIERRE CARDIN (Keputusan No. 557 K/Pdt.Sus HKI/2015), menyoroti upaya keras dalam melindungi merek terkenal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika PT. PSGLOW COSMETICS INDONESIA berusaha untuk menghentikan penggunaan merek dagang MS GLOW yang mirip dengan merek dagang PS GLOW dan PSTORE GLOW, termasuk dalam produksi, distribusi, dan perdagangan produk kosmetik di MS. Tindakan ini juga termasuk permohonan ganti rugi sebesar Rp.

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia>, diakses, 15 Desember 2022

1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang diajukan di pengadilan Republik Indonesia bergabung dengan DWANGSOM. Semua ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum dalam dunia merek dagang.

Sebagai contoh kasus, pelanggaran terhadap merek MS GLOW yang mirip dengan merek yang digunakan oleh PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA, merupakan landasan yang kuat bagi tuntutan ganti rugi. Dalam hal ini, tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) secara langsung dan segera tampaknya memiliki dasar yang rasional dan wajar. Nilai ini setara dengan 10% (sepuluh persen) dari omset 6 (enam) bulan yang dapat dianggap sebagai kompensasi atas penggunaan merek dagang yang selama ini diperlihatkan secara intensif dalam iklan oleh PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA, dengan biaya yang pastinya tidak sedikit.

Dalam pertikaian MS Glow melawan PS Glow, fokus jatuh pada merek yang didaftarkan oleh tergugat sebagai “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” dalam kategori kosmetik. Namun, dalam praktiknya, merek yang paling sering digunakan adalah “MS GLOW”, yang saat ini terdaftar dalam hak kekayaan intelektual untuk kategori 32, yaitu minuman bubuk. Menurut keterangan yang diberikan oleh ahli dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Dr. Suyud Margono dan Adi Sopanto, suatu merek tidak akan mendapatkan perlindungan jika hanya digunakan dalam bentuk dan kelas yang telah didaftarkan. Oleh karena itu, tergugat seharusnya menggunakan tanda “MS GLOW UNTUK PERAWATAN KULIT CANTIK” jika ingin beroperasi di

sektor kosmetika. Lebih lanjut, merek dagang yang diajukan oleh pemohon, yaitu “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”, juga berada dalam kategori kosmetik. Sesuai dengan aturan UU Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek tidak diperbolehkan memiliki karakteristik pokok yang sama dengan merek lainnya.

Dari pertentangan ini, poin pentingnya adalah pendaftaran merek yang menjadi sarana krusial, karena ia dapat diandalkan sebagai bukti kepemilikan jika timbul persengketaan terkait merek di masa mendatang. Selanjutnya, penggunaan merek juga wajib selaras dengan nama dan kategori yang telah didaftarkan. Inilah sebabnya para pelaku ekonomi diharuskan untuk melaksanakan pengecekan menyeluruh terhadap merek yang ingin digunakan dan didaftarkan, guna memastikan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Dalam konteks ini, teridentifikasi adanya usaha sistematis dan terstruktur untuk mengecoh, meniru, atau merusak reputasi suatu merek. Hal ini menyebabkan konsumen kesulitan dalam mengidentifikasi produk, menimbulkan kerugian yang besar, baik secara terlihat berupa penurunan pendapatan usaha maupun yang tak terlihat berupa reputasi yang tercoreng dan kerugian finansial karena produk yang tidak sampai ke konsumen. Tingkat kualitas produk yang dipalsukan mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari produk asli, yang pada akhirnya berpotensi membahayakan keselamatan konsumen. Tindakan seperti ini dalam dunia bisnis dikenal sebagai perilaku tidak jujur.

Ketersediaan kajian ekonomi dalam berbagai buku, jurnal, dan penelitian

telah menjadi fakta yang berulang. Dalam merangkum penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti akan menyertakan inti dari riset tersebut, sehingga dengan demikian, isi teks ini akan memiliki tujuan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh penulis, beberapa temuan terkait topik yang menjadi fokusnya telah diidentifikasi, termasuk di antaranya :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Metode	Hasil
1	Dewi Rosanti (2021) Skripsi	ANALISIS YURIDIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)	Yuridis normatif (legal research). Pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi	Keterkaitan antara pembatalan merek dagang yang sudah terdaftar dengan itikad yang tidak baik ternyata terlihat pada saat permohonan pendaftaran merek diajukan, karena dalam kasus tertentu pembatalan merek dapat dilakukan berdasarkan alasan itikad tidak baik yang dapat dilihat sejak awal proses permohonan pendaftaran. Kasus putusan nomor 999K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang menangani sengketa merek AAA ALSTYLE & ACTIVEWEAR adalah salah satu contoh. Analisis yuridis menunjukkan bahwa merek AAA ALSTYLE & ACTIVEWEAR yang didaftarkan oleh tergugat memiliki persamaan dalam hal desain, penulisan, bunyi, dan kombinasi warna dengan merek terkenal milik penggugat. Merek milik penggugat telah didaftarkan di berbagai negara dan tercatat di Wikipedia, yang membuatnya sangat dikenal dan informasinya mudah diakses. Karena merek penggugat telah begitu dikenal, keberadaannya dapat dengan mudah dikenali, dan ini berarti tergugat memiliki niatan yang buruk atau itikad tidak baik sejak awal mendaftarkan merek yang serupa dengan merek penggugat. Hal ini

No	Identitas	Judul	Metode	Hasil
				merugikan reputasi merek penggugat yang sudah dikenal oleh masyarakat dan membingungkan konsumen. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa tergugat memiliki itikad tidak baik. Dalam konteks yuridis, tindakan ini melanggar Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2	Herti Yunita Putri. Universitas Udayana (2016) Skripsi	Pengaturan <i>Passing Off</i> Dalam Penggunaan <i>Domain Name</i> Terkait Dengan Merek	Yuridis Normatif. Pendekatan perundangan, perbandingan dan konsep. Studi kepustakaan.	Penipuan terkait nama domain memiliki dua varian yang dikenal, yaitu <i>cybersquatting</i> dan <i>typosquatting</i> . Walaupun regulasi mengenai nama domain belum diatur secara tuntas dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, regulasi ini justru telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 yang berkaitan dengan klasifikasi barang atau jasa dan merek dagang
3	Aurora, Quintina Syafaruddin, Elvi Zahara 2019 (Jurnal)	PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF) TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI PERLINDUNGAN HUKUM	Yuridis Normatif. Pendekatan perundangan, perbandingan dan konsep. Studi kepustakaan.	Di Indonesia, pemilik merek terdaftar memiliki perlindungan hukum yang penting terhadap tindakan penyalahgunaan atau kecurangan. Prinsip ini menjadikan hak hukum diberikan kepada pihak yang berhasil mendaftarkan mereknya secara sah. Oleh karena itu, bagi mereka yang mengajukan pendaftaran merek dengan niat buruk, seperti meniru, menyalin, atau mengambil keuntungan dari merek milik orang lain, tidak akan mendapat perlindungan hukum. Dalam konteks ini, aturan hukum mengenai keberatan dan keringanan dapat berlaku sebagai mekanisme yang menghukum atau memberikan kelonggaran.

Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya membahas bagaimana penipuan terjadi di Internet. Itu adalah *cybersquatting* dan *typosquatting*. *Cybersquatting* adalah tindakan seseorang yang mencoba memanfaatkan suatu

nama domain dengan mendaftarkan nama domain populer. *Typosquatting* adalah tindakan seseorang membuat nama domain yang menyerupai nama produk bisnis terkenal. Perbedaan lain dalam pencarian yang dilakukan adalah apa yang dicari dan sengketa merek yang dibicarakan.

Penyidikan kali ini akan fokus pada penyidikan hakim terhadap adanya peristiwa sementara antara merek MS GLOW dan PS GLOW di hadapan Pengadilan Niaga Surabaya. Selain itu akan dilakukan analisis mengenai etika bisnis dan pelaku usaha khususnya di bidang kosmetik. Penulis akan membahas mengenai pelanggaran sengketa merek PS GLOW dan MS GLOW serta keputusan pengadilannya.

Sehubungan dengan penjelasan yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin mengkaji tindakan *passing off* terhadap konflik sengketa merk dagang MS GLOW dan PS GLOW.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, maka permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menghadapi kasus tindakan *passing off* antara merek dagang MS GLOW dan PS GLOW di Pengadilan Niaga Surabaya, sebagaimana terdapat dalam putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Sby?
2. Bagaimana pelaksanaan dari juncto putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menghadapi kasus tindakan passing off antara merek dagang MS GLOW dan PS GLOW di Pengadilan Niaga Surabaya.
2. Mengkaji etika bisnis yang relevan dengan para pelaku usaha, khususnya dalam sektor kosmetik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan sebelumnya, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang bermanfaat, termasuk :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi berharga bagi perkembangan ilmu hukum perdata, terutama dalam bidang perlindungan hak merek. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut dalam ilmu perlindungan hak merek, baik dalam konteks umum maupun khusus.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti : Penelitian ini bukan hanya sarana untuk pelatihan dan peningkatan kemampuan dalam penelitian, tetapi juga memberikan peluang untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam pengajaran. Selain itu, penelitian ini juga dapat memenuhi persyaratan akademik

dalam mencapai gelar sarjana (S1) khususnya dalam bidang hukum dengan peminatan hukum perdata.

- b. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai aspek hukum dalam hak kekayaan intelektual kepada masyarakat, terutama dalam hal perdagangan curang dan perlindungan merek. Ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap praktik hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual.
- c. Bagi Perusahaan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengenai upaya penyempurnaan instrumen hukum dan kebijakan dalam perlindungan merek terhadap tindakan passing off.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek dagang. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam membentuk pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dalam hal pemalsuan merek dagang.

F. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Pendekatan wawancara akan digunakan dalam pengumpulan data primer. Wawancara akan dilakukan antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan pemalsuan merek dan pertanyaan yang akan diajukan dalam sesi wawancara akan mengacu pada aturan dan konsep pemboncengan merek yang menjadi fokus penelitian.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Metode studi literatur akan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Referensi hukum seperti UUD 1945, Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perlindungan Hak Persamaan Merek, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis akan diambil sebagai sumber data utama. Selain itu, publikasi hukum seperti skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal-jurnal hukum, termasuk e-jurnal, juga akan dijadikan referensi dalam penelitian ini.

H. Analisa Bahan Hukum

Analisa data merupakan proses mengolah data menjadi informasi baru. Bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan khususnya berkaitan dengan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk memfasilitasi pemahaman para pembaca terhadap skripsi ini, skripsi ini disusun dengan sistematika yang terstruktur sebagai berikut :

- 1. BAB I PENDAHULUAN :** Bab ini mengawali skripsi dengan membahas latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penulisan, sumber data yang digunakan, dan langkah analisis data.
- 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA :** Pada bab ini, akan diberikan tinjauan mendalam terkait topik yang dibahas, meliputi makanan kadaluwarsa, perlindungan konsumen, kesadaran hukum masyarakat, serta aspek perlindungan hukum.
- 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :** Dalam bab ini, akan diuraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Hasil penelitian ini akan dianalisis dan dibahas dengan merujuk pada literatur yang telah dijelaskan pada Bab II.
- 4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN :** Bab ini berfungsi sebagai tempat penarikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan mencakup saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji.