

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek merupakan hasil dari intelektual manusia yang sangat berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Secara praktis konsumen pada umumnya memilih produk-produk yang memiliki merek yang telah terkenal dan memiliki citra yang baik dikalangan masyarakat luas.¹ Dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan sebuah merek bukan hanya sebuah pemberian nama atau label dan gambar ataupun simbol yang tidak memiliki arti, melainkan sebuah entitas dan identitas dari kesatuan dalam suatu produk atau yang dapat digunakan sebagai tolak ukur bahwa produk atau perusahaan tersebut baik dan berkualitas. Merek memegang peranan esensial bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen sehingga dapat dikatakan merek merupakan sebuah entitas dan identitas, aset dan portofolio bagi pelaku usaha.²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) memberikan kepastian terhadap perlindungan hukum kepada Pemilik Merek. Akibatnya, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pendaftaran merek baru di Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI, salah satunya terhadap merek parfum. Pertumbuhan industri parfum tersebut menyumbangkan peningkatan pertumbuhan pendapatan secara signifikan. Hal

¹ Rifki Ikhsanul Hidayat dan Tri Sudarwanto, 2022, "Pengaruh Gaya Hidup, Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian," *Jurnal Manajemen* , Vol 14, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, hlm. 471.

² Irene Calboli dan Jane Gisburg, 2020, *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 46.

tersebut ditandai dengan peningkatan *Revenue Growth* dalam industri parfum secara massif meningkat sekitar tiga kali lipat dari 5,47% di tahun 2021 menjadi 16.04% di tahun 2022.³ Meski telah diundangkan peraturan perundangan yang mengatur perlindungan mengenai hak atas merek, tetap saja ditemui beberapa produk seperti KW Super, KW Premium, KW 1, KW 2 dan sebagainya. “KW” merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukan barang produksi tiruan atau palsu dari produk dengan merek terdaftar yang biasanya sudah terkenal di kalangan masyarakat.⁴ Tak jarang beberapa produk menggunakan label dengan merek yang telah dikenal masyarakat ditawarkan dengan harga yang lebih murah serta akses pembelian produk yang lebih mudah. Misalnya oleh penjual parfum racikan sendiri (*custom*) di toko parfum, seperti Lab Art Aromatique.

Lab Art Aromatique merupakan sebuah toko parfum *custom* di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memiliki merek terdaftar di Ditjen KI dengan nomor IDM001118731 pada kelas 3 dengan jenis barang produk wewangian dan nomor IDM001135924 pada jenis jasa produksi parfum dan wewangian. Dalam memasarkan dan memproduksi parfum, Lab Art Aromatique menawarkan beberapa pilihan aroma yang diracik sendiri sesuai permintaan konsumen. Parfum yang produksi dan dipasarkan tersebut diberi label dengan “*Character Perfume*”. “*Character Perfume*” tersebut memiliki wangi yang

³ Statista Research Department, Revenue growth of the fragrances market in Indonesia from 2019 to 2028, hlm.1, <https://www.statista.com/forecasts/1219502/indonesia-revenue-growth-fragrance-market>, diakses 27 November 2023.

⁴ A.Rahmi Ainun Kirana dan Ilham Abbas, 2020,” Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Bermerek Palsu Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata”, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020) , Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, hlm 13.

mirip dengan parfum dengan merek terkenal yang dipilih dengan harga yang lebih murah. Tidak hanya menjual parfum dengan wangi yang mirip dengan merek terkenal, label pada parfum yang diproduksi juga memiliki kemiripan. Misalnya dengan memiripkan dengan “CHANCE CHANEL EAU VIVE ” yang memiliki nomor pendaftaran di Ditjen KI IDM000590769 dengan label “CHANEL EAU VIVE *Character Perfume*”. Selain itu, Lab Art Aromatique juga memberi label dengan nama “D & G LIGHT BLUE *Character Perfume*” yang memiliki kemiripan dengan penamaan merek terkenal “Dolce & Gabbana Light Blue” yang memiliki nomor pendaftaran IDM000400590.

Parfum dengan merek dagang “Lab Art Aromatique”, “Dolce & Gabbana Light Blue ” dan “CHANCE CHANEL EAU VIVE” merupakan merek terdaftar, sehingga masing-masing pihak berhak untuk memproduksi produk parfum yang dimilikinya. Meskipun “Lab Art Aromatique” telah memperoleh hak atas merek terhadap produk parfum yang telah diproduksinya, tindakan memberikan label dengan menggunakan merek lain dapat merugikan pemilik merek lain. Perusahaan yang produknya ditiru baik dari segi penamaan dan ciri khas wangi menjadi pihak yang dirugikan dalam kasus penjualan parfum inspirasi tersebut.

Selain kasus tersebut, penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek lainnya juga sudah banyak terjadi sengketa di pengadilan. Misalnya untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), kasus merek dagang “AQUA” yang dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi merasa terdapat beberapa pesaing yang mendompleng reputasinya dengan cara

memirip-miripkan merek produknya berupa penggunaan merek seperti “CLUB AQUA” dan “AQUARIA”. Kasus selanjutnya juga terjadi kepada perusahaan farmasi yang memproduksi obat sakit kepala “Oskangin” yang memiliki persamaan dengan merek dengan obat sakit kepala lainnya yakni, “Oskadon”. Dalam beberapa kasus sengketa peradilan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pemilik merek terdaftar dan memerintahkan untuk membatalkan merek yang memiliki kemiripan kesamaan pada pokoknya terhadap merek terdaftar.

Jika merek terdaftar memiliki kesamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan terhadap merek lain, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Hal tersebut berpotensi merugikan pemilik hak atas merek parfum terkenal karena diproduksi secara massal dan menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen dan merugikan.⁵ Untuk melindungi merek terdaftar, melalui Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis negara memberikan hak terhadap Pemilik Merek untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memiliki persamaan keseluruhan atau pada pokoknya terhadap merek yang dimilikinya. Adapun secara lebih lanjut Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek mengatur kualifikasi penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek lain. Meski telah diatur dalam kedua peraturan tersebut, hal tersebut tidak menerangkan secara tegas mengenai kualifikasi pelanggaran merek yang berkaitan dengan

⁵ Jelly Leviza Khadijah Hasibuan, OK Saidin dan Chairul Bariah, 2022, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pembongcengan Reputasi,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Locus Media Publishing, hlm 342.

merek terkenal. Oleh karena itu dalam permasalahan ini produksi parfum yang dilakukan oleh Lab Art Aromatique diperlukan analisis dan pembahasan lebih lanjut disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, ditujukan untuk meneliti apakah tindakan Lab Art Aromatique dalam memproduksi dan memasarkan parfum dengan label merek parfum terinspirasi wangi merek terkenal merupakan tindakan pelanggaran hak atas merek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana kualifikasi mengenai persamaan pada pokoknya terhadap suatu penamaan merek terkenal?
2. Apakah tindakan Lab Art Aromatique dalam memproduksi parfum dan memasarkan dengan label parfum terinspirasi merek terkenal merupakan pelanggaran hak atas merek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu ;

1. Menilai dan menganalisis kualifikasi hukum Indonesia mengenai persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek terdaftar.
2. Mengidentifikasi apakah tindakan Lab Art Aromatique dalam memproduksi parfum dan memasarkan dengan label parfum terinspirasi merek terkenal merupakan pelanggaran hak atas merek.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki manfaat dari segi teoritis dan dari segi praktis, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pemahaman dalam bidang hukum kekayaan intelektual, terutama dalam pendefinisian persamaan pada pokoknya dan pelanggaran hak atas merek.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga kepada literatur hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual, merek serta perlindungan hukumnya.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan panduan bagi peneliti lain yang tertarik untuk menyelidiki aspek-aspek hukum yang terkait dengan merek, label produksi dalam produk parfum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemegang merek di Indonesia tentang cara melindungi hak kekayaan intelektual mereka, terutama dalam menghadapi produk yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal.
- b) Bagi Pelaku Industri, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan hukum yang

berkaitan dengan merek dan paten, sehingga mereka dapat menghindari konflik hukum dan menjalankan bisnis mereka secara legal sesuai ketentuan perundang-undangan.

- c) Bagi Penyusun Kebijakan, Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan pemerintah dalam mengembangkan atau memodifikasi kerangka hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual hak atas merek, sehingga dapat meningkatkan perlindungan bagi baik bagi pemegang merek biasa dan merek terkenal di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Terkait dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti, peneliti menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki judul yang sama seperti penelitian ini. Meski begitu terdapat perbedaan terkait dengan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan beberapa penelitian terdahulu:

- 1) Jessica Sutanto, Nomor Induk Mahasiswa: B011 18 1 058, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Tahun 2022.

Judul "*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Penggunaan Dalam Iklan Promosi Untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa*"

Rumusan Masalah:

- a) Apakah penggunaan merek dagang parfum terkenal untuk mempromosikan dan menjual suatu produk dapat dikategorikan melanggar merek terkenal?

- b) Bagaimana perbandingan hukum positif Indonesia dan hukum negara lain dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang parfum terkenal?

Hasil Penelitian:

Amerika dan beberapa negara di Uni Eropa mengategorikan promosi sebuah parfum yang menggunakan wangi yang sama dalam sebuah iklan merupakan pelanggaran merek. Sedangkan di Indonesia pelanggaran merek terjadi jika pelaku usaha menggunakan merek yang dimiliki oleh pihak lain, baik yang memiliki persamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhan. Dengan demikian penggunaan merek yang dimiliki oleh pihak lain untuk mempromosikan merek pelaku usaha melalui periklanan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran merek.

Perbedaan dalam Penulisan Hukum:

Pada penulisan hukum, penulis menitikberatkan kepada perilaku pelaku usaha dalam tahap penjualan parfum memiliki wangi serupa dengan label “ *Character Perfume*” dalam lingkup perlindungan merek. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada upaya pelaku usaha dalam upaya mengiklankan parfum yang menggunakan unsur merek terkenal didalamnya, serta membandingkannya dengan hukum positif di negara lain.

2. Alfa Sakinah, Nomor Induk Mahasiswa: 155010100111110, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2019.

Judul “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Aroma (Scent) Sebagai Merek Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Merek Indonesia dan Perspektif Internasional)*”

(Studi Perbandingan Hukum Merek Indonesia dan Perspektif Internasional)

Rumusan Masalah

- a) Apakah aroma (scent) dapat dijadikan sebagai objek perlindungan hukum merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- b) Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan hukum aroma (scent) sebagai merek di Indonesia dan menurut perspektif Internasional?

Hasil Penelitian :

Pendaftaran merek aroma dimungkinkan dalam hukum Positif Indonesia, namun tidak diatur metode khusus bagi pendeskripsian aroma yang dapat diterima dalam pendaftaran aroma merek.

Perbedaan dalam Penulisan Hukum:

Dalam penelitian terdahulu meneliti mengenai pendaftaran aroma sebagai merek secara umum baik di Indonesia maupun di negara

lainnya serta. Pada penulisan hukum, terdapat kesamaan dengan penelitian yang terdahulu yakni adanya persamaan aroma pada produksi parfum. Namun demikian penulis secara khusus meneliti pada studi kasus di Lab Art Aromatique dalam memasarkan dan menjual belikan produk parfumnya dengan label yang sama

3. Ursula Embarina Janetha Viola Br Sebayang, Nomor Pokok Mahasiswa: 180513295, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tahun 2022.

Judul *“Konsekuensi Yuridis Atas Terdaftarinya Merek Yang Memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya Di Kelas Yang Sama”*

Rumusan Masalah:

- a) Bagaimana kriteria persamaan pada pokoknya di dalam ketentuan Merek?
- b) Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap pelaku pelanggaran merek atas potensi konflik yang terjadi dalam pendaftaran merek yang sama?

Hasil Penelitian:

Peraturan merek melalui UU MIG tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria dari unsur-unsur dalam merek yang memenuhi persamaan pada pokoknya secara spesifik. Lalu dalam penelitian persamaan pada pokoknya seperti persamaan nama, pengucapan, dan terdaftar di kelas yang sama pada suatu merek yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda sangat memungkinkan terjadinya konflik yang

kemudian menimbulkan konsekuensi yuridis berupa pembatalan merek sesuai dengan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perbedaan dengan Penulisan Hukum:

Dalam penelitian terdahulu, peneliti menemukan bahwa belum ada peraturan yang secara jelas terhadap klausula persamaan pada pokoknya yang dapat diidentifikasi terhadap pelanggaran merek. Hal membedakan dengan penulisan hukum ialah dalam meneliti menggunakan metode pendekatan kasus yang terjadi di masyarakat yang belum masuk dalam ranah peradilan sehingga diperlukan analisis mendalam selain daripada kasus-kasus yang telah melalui putusan yang inkrah seperti yang diangkat oleh penelitian terdahulu.

F. Batasan Konsep

Di dalam penelitian ini penulis membatasi beberapa hal, yaitu mengenai:

1. Merek

Merek dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 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.

2. Merek Terkenal

Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Kahakiman Republik Indonesia Nomor M.03-Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain, Merek Terkenal ialah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

3. Persamaan Pada Pokoknya pada Ketentuan Merek.

Dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Persamaan Pada Pokoknya dalam Ketentuan Merek didefinisikan sebagai Kemiripan yang disebabkan oleh unsur yang dominan dalam merek tertentu yang menimbulkan kesan adanya persamaan dalam bentuk, penempatan, penulisan, atau kombinasi unsur, serta bunyi ucapan.

4. Parfum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Parfum merupakan bau wangi-wangian yang dapat berupa cairan, padatan dan sebagainya.

4. Aroma Parfum

Dalam parfum racikan terdapat tiga aroma utama yakni *Top Note*, *Middle Note*, *Base Note*. Notes dalam parfum merupakan susunan

aroma yang akan tercium dari parfum sesuai dengan komposisi yang ditambahkan dalam parfum.⁶

5. Lab Art Aromatique

Lab Art Aromatique adalah sebuah toko parfum custom yang telah terdaftar dengan nomor di Ditjen KI dengan nomor IDM001118731 pada kelas 3 dengan jenis barang produk wewangian dan juga terdaftar dengan nomor IDM001135924 pada jenis jasa produksi parfum dan wewangian.

G. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah penelitian normatif-yuridis. Penelitian normative-yuridis merupakan penelitian hukum dari dengan objek penelitiannya adalah Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Primer.⁷

1. Macam data

Data yang digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan hukum ini Data Sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam hal ini ialah bahan hukum yang bersifat otoratif atau terikat, seperti peraturan perundang-

⁶ Alirio E. Rodrigues , Idelfonso Nogueira dan Rui P. V. Faria, 2021, “Perfume and Flavor Engineering: A Chemical Engineering Perspective” , *Molecules* 2021, Laboratory of Separation and Reaction Engineering, LSRE-LCM, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Porto, hlm 2.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum.*, Kencana, Jakarta, hlm.142.

undangan dan norma-norma yang berkaitan dengan penulisan hukum, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016
- 5) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek .
- 6) Keputusan Menteri Kahakiman Republik Indonesia Nomor M.03-Hc.02.01 Tahun 1991

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, internet, dan makalah, data dari instansi pemerintah terkait, webinar dan wawancara dengan narasumber.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan cara;

- a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan menganalisis dan mempelajari bahan hukum primer maupun sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku peraturan perundang-undangan, thesis, jurnal, makalah, internet, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara dengan Narasumber

Melakukan tanya jawab dengan:

- 1) Ibu Yusti Mega Pratiwi S.H sebagai Pengolah Data Inventarisasi, Dokumentasi Hak Cipta dan Desain Industri Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (Jl. Gedongkuning No.146, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171)
- 2) Mr. Mitchel Chua sebagai Pengacara dan Konsultan HAKI Gateway Law Corporation Singapore, 3 Anson Road, 24-02 Springleaf Tower, Singapore 079909.

3. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.⁸ Dengan metode analisis kualitatif maka baik data yang terkumpul melalui sumber hukum primer dan sekunder diolah dan

⁸ I Made Pasek D, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.119.

dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dikategorikan, diklasifikasikan serta dihubungkan antara satu dengan yang lainnya lalu dilakukan interpretasi untuk dapat memahami data yang satu dengan yang lainnya.

Peneliti melakukan beberapa pendekatan diantaranya dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan *cased approach*.

