BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual, Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas khususnya merek, semakin menjadi perhatian utama. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk atau jasa, tetapi juga sebagai simbol reputasi dan kepercayaan konsumen. Dalam konteks ini, salah satu persoalan hukum yang sering muncul adalah tindakan Pelanggaran Merek yakni tindakan penyalahgunaan *goodwill* atau reputasi yang melekat pada suatu merek oleh pihak yang tidak berhak. Pelanggaran Merek dapat terjadi ketika seseorang menggunakan merek atau elemen yang menyerupai merek pihak lain dengan tujuan membingungkan konsumen dan memperoleh keuntungan yang tidak sah. Praktik ini tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga mencederai kepercayaan konsumen.[1]

Regulasi yang ada di Indonesia terkait pelindungan merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Meski istilah *"passing off"* secara eksplisit tidak disebutkan dalam undang-undang ini, konsep tersebut sejalan dengan beberapa ketentuan dalam UU Merek,

[1] Anang, M. S. (2021). *Hukum Merek di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

khususnya yang mengatur tentang pelanggaran hak atas merek terdaftar dan tindakan yang dapat menyesatkan konsumen. Pasal 21 ayat (1) huruf b, misalnya, menyatakan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar. Selain itu, Pasal 100 UU Merek mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menggunakan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin, yang relevan dalam konteks pelanggaran merek.[2]

Permasalahan antara Circles Bakery dengan Pablique bakery dapat memberikan wawasan mendalam mengenai persaingan bisnis dalam industri kuliner, khususnya disektor makanan. Permasalahan yang muncul di antara kedua merek ini bisa mencakup aspek hukum, etika bisnis, hingga strategi pemasaran yang digunakan masing-masing pihak. Dengan menganalisis kasus ini, pembaca dapat memahami bagaimana sebuah bisnis menghadapi tantangan, baik dalam persaingan pasar maupun dalam menjaga reputasi mereka di hadapan konsumen. Selain itu, tulisan ini juga dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas mengenai dampak persaingan bisnis terhadap inovasi produk, harga, serta loyalitas pelanggan. Informasi semacam ini tidak hanya menarik bagi pengusaha dan konsumen, tetapi juga bagi akademisi dan praktisi hukum yang ingin mempelajari lebih dalam

[2] Hukum, T. (2020). "Konsep Passing Off dalam Perlindungan Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(3), 225-240.

mengenai regulasi bisnis dan penyelesaian sengketa di industri makanan dan minuman.

Fenomena pelanggaran merek di Indonesia dapat diliat dari kasus antara Circles Bakery yang berbasis di Yogyakarta dan Publique Bakery dari Melbourne, Australia, mencuat ketika Publique Bakery menuduh Circles Bakery telah menjiplak hampir seluruh konsep toko mereka, termasuk desain interior, logo, hingga variasi produk roti yang ditawarkan. Pemilik Publique Bakery, Kim, secara terbuka menyatakan bahwa kemiripan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan tindakan plagiarisme yang merugikan usahanya. Menanggapi tuduhan ini, Circles Bakery mengklaim bahwa mereka hanya mengambil inspirasi dan menyatakan bahwa referensi dalam dunia bisnis adalah hal yang lumrah selama tidak melanggar hukum.[3]

Pelanggaran Merek di Indonesia secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip Persamaan Pada Pokoknya, Itikad Baik, Reputasi Merek Terkenal, Penipuan atau Menyesatkan Konsumen dan Tindakan yang merugikan pihak lain dalam penggunaan merek. Konsep Persamaan Pada Pokoknya Diatur dalam Pasal 21 ayat (1)**,** istilah ini merujuk pada larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya. Persamaan ini dapat mencakup elemen visual, fonetik, atau konseptual

[3] Kumparan. (2024, Februari 22). *Penjelasan Bakery Asal Jogja yang Dituding Jiplak Konsep Bakery dari Australia.*Diakses dari https://kumparan.com/kumparanfood/penjelasan-bakery-asal-jogja-yang-dituding-jiplak-konsep-bakery-dari-australia-22vZpUUkXQV

yang menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. itikad baik ini diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek, yang menyebutkan bahwa pendaftaran merek dapat ditolak jika diajukan oleh pihak yang diduga memiliki niat buruk. Reputasi Merek Terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b melarang pendaftaran merek yang identik atau mirip dengan merek terkenal milik pihak lain, baik yang telah terdaftar maupun yang belum. Pelindungan terhadap merek terkenal ini mencakup pencegahan pelanggaran merek, karena tujuan utama pelindungan ini adalah mencegah eksploitasi atau penyesatan yang merugikan pemilik merek terkenal. Penipuan atau Menyesatkan Konsumen diatur dalam Pasal 20, disebutkan bahwa merek yang dapat menipu atau menyesatkan masyarakat tentang asal barang/jasa atau kualitas tertentu tidak dapat didaftarkan. Konsep ini terkait erat dengan pelanggaran merek, di mana kebingungan publik menjadi inti pelanggaran. Tindakan Yang Merugikan Konsumen diatur dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa penggunaan merek yang bertentangan dengan norma atau hak pihak lain dilarang. Pelanggaran merek sering kali melibatkan perampasan *goodwill* yang merugikan pihak lain secara langsung. Dalam konteks internasional, pelanggaran merek sering kali dihubungkan dengan doktrin *"goodwill"* yakni nilai ekonomis yang melekat pada reputasi merek. Meski demikian, penerapan konsep *goodwill* dalam sistem hukum Indonesia masih belum sepenuhnya berkembang, sehingga sering kali

menimbulkan tantangan dalam penyelesaian kasus yang melibatkan pelanggaran merek.[4]

Peran pengadilan dalam menangani kasus pelanggaran merek juga menjadi aspek penting. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim sering kali menggunakan pendekatan yang mengacu pada pelindungan terhadap konsumen dan persaingan usaha yang sehat. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2018, pengadilan menegaskan pentingnya melindungi pemilik merek dari tindakan pihak lain yang mencoba meniru elemen merek untuk membingungkan konsumen. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun istilah *"passing off"* tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Merek, konsep ini tetap diakui dan diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia.

Konsep pelanggaran merek dari perspektif internasional memiliki akar yang kuat dalam sistem hukum *common law*, khususnya di Inggris. Di bawah hukum *common law*, pelanggaran merek diidentifikasi melalui tiga elemen utama, yakni eksistensi *goodwill, misrepresentation* (penyesatan), dan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Meski sistem hukum Indonesia lebih condong pada tradisi *civil law,* prinsip-prinsip yang mendasari pelanggaran merek dapat

[4] Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perkembangan E-Commerce di Indonesia 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.

diadopsi untuk memperkuat pelindungan merek di Indonesia. Harmonisasi ini sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)* dan ratifikasi perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS),* yang mendorong pelindungan kekayaan intelektual secara global.[5]

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut penerapan konsep pelanggaran merek dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum yang ada, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pelindungan merek, khususnya dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang. Hal ini relevan mengingat pelindungan merek tidak hanya berdampak pada pemilik merek, tetapi juga pada konsumen dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

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

1. Apakah merek toko roti Circles Bakery termasuk dalam kategori pelanggaran merek apabila ada tuntutan dari Publique Bakery dan bagaimanakah penyelesaian hukumnya atas pelanggaran merek tersebut?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran merek terhadap penggunaan nama Publique Bakery di Australia sebagai label toko roti oleh Circles Bakery di Indonesia ?

---

[5] Susanti, R. (2019). "Goodwill dalam Konteks Passing Off: Analisis Perbandingan Hukum Indonesia dan Inggris," *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 7(1), 35-50.

C. Tujuan Penelitian

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

1. Mengkaji apakah merek Circles Bakery dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek terhadap Publique Bakery**,** termasuk aspek persamaan pada pokoknya, potensi membingungkan konsumen, serta ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran merek di Indonesia dan Australia.
2. Mengevaluasi, menganalisis status hukum Indonesia terhadap persamaan merek dagang terdaftar serta menentukan apakah tindakan Circles Bakery, yang memproduksi roti dan menjualnya dengan label Roti yang terinspirasi merek terkenal, merupakan pelanggaran merek dagang dan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti mempunyai kelebihan dari segi teoritis, dan dari segi praktis kelebihan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Pemahaman tentang bidang kajian hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam definisi kesamaan substansial dan pelanggaran merek dagang
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi literatur hukum tentang hak kekayaan intelektual, merek dagang dan pelindungan hukumnya

c. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi dan panduan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mempelajari aspek hukum terkait merek dan label manufaktur produk parfum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemegang hak kekayaan intelektual (HKI), penelitian ini memberikan saran praktis kepada pemilik merek di Indonesia tentang cara melindungi hak kekayaan intelektual mereka, terutama ketika berhadapan dengan produk yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal.

b. Bagi perusahaan industri, penelitian ini akan memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan hukum terkait merek dan paten, sehingga mereka dapat menghindari konflik hukum dan menjalankan usahanya secara sah sesuai dengan ketentuan hukum.

c. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan pemerintah dalam mengembangkan atau mengubah kerangka hukum terkait hak kekayaan intelektual atas merek, dan akan membantu pemilik merek yang sah dan merek dagang yang berpotensi meningkatkan pelindungan bagi kedua pemiliknya Ini terkenal di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Terkait penelitian kali ini, peneliti mencatat terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berjudul sama dengan penelitian ini Namun fokus pertanyaan peneliti ini dengan beberapa penelitian sebelumnya berbeda:

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

Judul “Pelindungan 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 pelindungan hukum terhadap merek dagang parfum terkenal?

Hasil Penelitian:

Amerika dan beberapa negara di Uni Eropa mengkategorikan 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 penggunaaan 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 Parfume” dalam lingkup pelindungan 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) Ursula Embarina Janetha Viola Br Sebayang, Nomor Pokok Mahasiswa: 180513295, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tahun 2022.

Judul "Konsekuensi Yuridis Atas Terdaftarnya 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.

3) R.Rr. Angelina Judith Widodo, Nomor Pokok Mahasiswa: 20053771, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2024.

Judul " Analisis Yuridis Penggunaan Nama Merek Terkenal Sebagai Label Character Parfum Oleh Lab Art Aromatique

Rumusan Masalah:

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

Hasil Penilitian:

Berdasarkan UU MIG, Permenkumham tentang Pendaftaran Merek, Putusan Mahkamah Agung dan sumber hukum lainnya, tidak terdapat kualifikasi secara khusus dalam mengidentifikasi persamaan pada pokoknya baik merek terdaftar maupun merek terkenal. Yang membedakan adalah adanya hak pemilik merek terkenal untuk memperoleh pelindungan hukum dan dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek meskipun merek yang dimilikinya belum terdaftar di Indonesia. Label pada parfum Lab Art Aromatique memiliki persamaan pada pokoknya terhadap Merek Terkenal. Maka tindakan menggunakan merek terkenal sebagai label parfum Lab Art Aromatique merupakan Pelanggaran Hak atas Merek.

Perbedaan dengan Penulis Hukum:

Dalam karya hukumnya, penulis fokus pada tindakan pelaku usaha pada tahap penjualan roti dengan konsep serupa dengan label "Circles Bakery" dalam rangka pelindungan merek. Di sisi lain, penelitian sebelumnya berfokus pada upaya para pelaku usaha dalam mempromosikan parfum yang mengandung unsur merek terkenal dan membandingkannya dengan hukum positif negara lain.

F. Batasan Konsep

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

1. Merek

   Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek diartikan sebagai suatu tanda yang dinyatakan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka Atau bisa juga melihat susunan warnanya 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari dua atau lebih unsur tersebut yang mengubah suatu barang dan/atau jasa menjadi barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang membedakannya atau kegiatan perdagangan jasa.

2. Label

   Label dalam konteks penelitian ini merujuk pada nama atau merek yang digunakan oleh suatu toko roti sebagai identitas dagang mereka, baik dalam bentuk logo, kemasan, maupun elemen branding lainnya. Dalam kasus Circles Bakery dan Publique Bakery, label digunakan untuk menilai

apakah terdapat persamaan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek.

3. Prinsip Nasionalitas

   Prinsip ini menyatakan bahwa pelindungan hukum terhadap suatu merek hanya berlaku dalam wilayah negara tempat merek tersebut terdaftar. Dengan kata lain, jika suatu merek tidak didaftarkan di Indonesia, maka pelindungan hukumnya tidak dapat diklaim di Indonesia, meskipun telah dikenal di negara lain.

4. Persamaan Pada Pokok Ketentuan Merek.

   Penjelasan tentang Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa persamaan merupakan suatu kemiripan merek dagang yang mengacu pada unsur pokok dan bentuk, susunan, notasi, kombinasi, dan suara ucapan.

H. Metode 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.[6]

[6] Peter Mahmud Marzuki,2008, Penelitian Hukum.,Kencana, Jakarta, hlm.142.

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 atau terikat, seperti peraturan perundang-undangan dan norma yang berkaitan dengan penulisan hukum yaitu;

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (World Trade Organization)
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
5) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
7) Keputusan Presiden (Keppres) No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979

Pengesahan *Paris Convention for Intelectual Property Organization*

8) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
9) Keputusan Menteri Kahakiman Republik Indonesia Nomor M.03-Hc.02.01 Tahun 1991
10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 235 K/Pdt.Sus-HKI/2018
11) Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016
12) Yurisprudensi tetap Mahkahmah Agung Republik Indonesia Nomor 279 PK/Pdt/1992

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder ialah pendapat hukum dan pendapat yang diperoleh dari buku, publikasi penelitian, jurnal hukum, internet dan artikel, data dari instansi pemerintah terkait, webinar, dan wawancara dengan narasumber.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah dengan cara;

a. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara menurut Sukardi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan penelitian

secara lisan antara dua atau lebih orang dan bentuknya tatap muka, informasi ataupun keterangan yang diteliti kemudian di dengarkan secara langsung. dengan melakukan tanya jawab seputar permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini untuk mengetahui informasi dan juga keterangan terkait. Peneliti akan mewawancarai staff dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan latar belakang masalah yang menjadi urgensi dari dilaksanakannya penelitian ini serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka peneliti juga akan memaparkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki topik pembahasan yang hampir serupa. Uraian dari hal tersebut akan diletakan pada bagian keaslian penelitian. Pada bab ini juga akan dipaparkan terkait. batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi yang digunakan untuk menyampaikan secara menyeluruh hasil penelitian ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Di dalam bab ini berisikan konsep-konsep dari variabel-variabel yang ada pada judul skripsi. Hasil dari penelitian akan dijabarkan dalam bab ini

berdasarkan analisis data yang sesuai dan konsisten dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi : Kesimpulan dan saran