

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, kekayaan intelektual termasuk dalam kategori benda yang tidak berwujud sebagaimana yang diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut sebagai KUH Perdata). Kekayaan intelektual sebagai benda dapat menjadi objek hak milik yang dikenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya akan disebut sebagai HKI) yang dapat dilekati hak milik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata. Dengan demikian lahirlah hak kebendaan atas kekayaan intelektual.

Konsep kepemilikan kebendaan, yang dalam hal ini hak kebendaan dan hak milik, diberikan oleh negara kepada pemegang kedua hak tersebut yang sifatnya khusus dan memberikan hak monopoli kepada pemiliknya atas hak tersebut. Hak tersebut kemudian digunakan oleh pemilik hak untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sebagai hasil dari kerja kerasnya dalam menciptakan kekayaan intelektual.¹ Hal itu diperkuat dengan adanya alasan-alasan mengapa HKI harus dilindungi yaitu sebagai berikut:²

1. Untuk memberikan jaminan hukum bagi pencipta kekayaan intelektual.

¹ Ranty Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 9.

² Yulia Nizwana dan Rahadiansyah, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Ditinjau dari Epistimologi", *UIR Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 39.

2. Sebagai sesuatu yang lahir dari buah pikiran manusia, maka HKI perlu diberikan hak eksklusif kepada pemegangnya.
3. Untuk melindungi reputasi atas kekayaan intelektual.
4. Sebagai imbalan kepada pencipta kekayaan intelektual atas ide-idenya.
5. Penghargaan atas pemberian Tuhan Yang Maha Tinggi.

Oleh karena itu HKI harus dilindungi keberadaannya agar setiap pemilik hak atas kekayaan intelektual bisa menggunakan hak tersebut tanpa pelanggaran dari siapa pun yang beritikad tidak baik. Namun, sayangnya tidak jarang terjadi pelanggaran HKI meskipun telah ada regulasi yang bisa menjadi dasar atas perlindungan kekayaan intelektual. Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang rentan terkena pelanggaran adalah hak merek. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai isu perlindungan merek, maka perlu dipahami terlebih dahulu apa itu merek. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya akan disebut sebagai UUMIG) yang dimaksud merek adalah setiap tanda yang bisa ditampilkan secara grafis dalam bentuk angka, gambar, logo, huruf, hologram, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, atau kombinasi dua atau lebih aspek-aspek tersebut untuk menjadi pembeda komoditas yang diperdagangkan. Fungsi merek adalah sebagai penanda untuk menjadi pembeda produk yang dihasilkan oleh tiap pelaku usaha terutama

dalam perdagangan jasa atau barang yang sejenis. Melalui merek, pelaku usaha bisa memberikan jaminan dan menjaga komoditas yang dijual.³

Menurut Pasal 1 angka 3 UUMIG, berlakunya suatu merek dimulai ketika merek tersebut telah terdaftar. Hal ini merupakan implementasi sistem *first to file* yang mengatur bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan suatu merek maka dialah yang berhak atas merek tersebut.⁴ Dengan demikian yang mendapat perlindungan adalah merek terdaftar. UUMIG telah mengatur perlindungan hak yang dimiliki pemilik merek melalui hak atas merek. Namun, sayangnya hukum selalu tertinggal untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Seiring perkembangan zaman, muncul permasalahan yang solusinya tidak terdapat pada regulasi yang telah ada. Dalam lingkup pelanggaran merek terdapat fenomena penggunaan merek terdaftar tanpa izin yang dilakukan pihak lain untuk menjual suatu komoditas yang berbeda dengan komoditas sebenarnya yang dijual oleh pemilik merek asli. Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan baru. Dalam contoh kasus ini, merek terdaftar yang digunakan tanpa izin tersebut adalah merek Baygon dan Wipol yang digunakan untuk menjual produk botol minum. Produk botol minum yang mencantumkan merek Baygon dan Wipol tersebut dapat ditemukan dijual dengan mudah pada berbagai aplikasi lokapasar. Berikut adalah contoh gambar botol minum yang dijual oleh pelaku usaha lain di lokapasar menggunakan kedua merek tersebut:

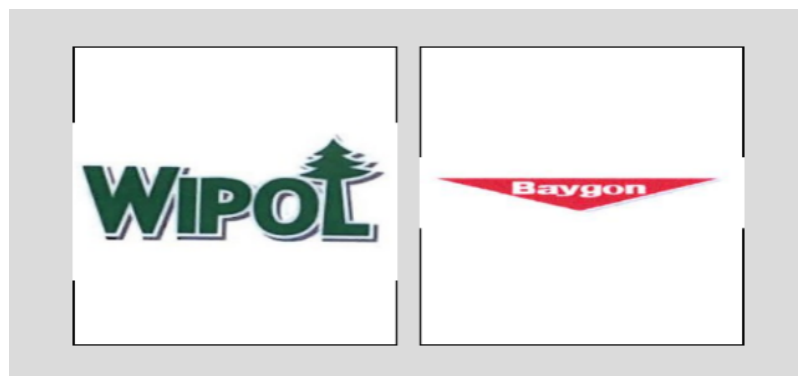
³ Rendy Alexander, "Penerapan Prinsip "First to File" Pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 9, 2022, hlm. 2111.

⁴ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 96.



Gambar 1.1 Botol Minum Yang Dijual Menggunakan Merek Wipol dan Baygon
Sumber: Tangkapan Layar Pribadi Penulis dari Lokapasar Shopee

Sementara ini adalah bentuk merek Baygon dan Wipol:⁵



Gambar 1.2 Logo Wipol dan Baygon
Sumber: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (PDKI)

Dilansir dari PDKI, Baygon termasuk dalam kode kelas barang 5 kategori jenis barang insektisida dan Wipol masuk kode kelas barang 3 kategori jenis barang yang salah satunya adalah deterjen. Berdasarkan data tersebut,

⁵ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, <https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/d05aea03eb68fa71791634c6e293be643cb80ec4a41f437a87661d82420f3b00?nomor=D002014006018&type=trademark&keyword=wipol>, <https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/0c1780589fe7c16e157e8616331e64dd31bfd0c426970bd927bc3d14ab7b7beb?nomor=D002006027230&type=trademark&keyword=baygon>, diakses pada 1 Oktober 2024.

dapat diketahui bahwa Baygon dan Wipol bukanlah merek produk botol minum.

Berikut adalah gambar produk dari kedua merek tersebut:



Gambar 1.3 Produk Pembersih Lantai Dengan Merek Wipol dan Aerosol Baygon

Sumber: Tangkapan Layar Pribadi Penulis dari Lokapasar Shopee

Fenomena penjualan botol minum menggunakan merek terdaftar Baygon dan Wipol tersebut termasuk dalam perbuatan dilusi merek. Dilusi merek adalah keadaan ketika suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain yang sudah terkenal atau terdaftar tetapi tidak berkompetisi pada kelas komoditas yang sama. Seperti contoh yang telah penulis paparkan sebelumnya, Baygon adalah produk insektisida dan Wipol adalah pembersih lantai yang termasuk kategori barang deterjen. Kedua merek tersebut digunakan oleh banyak pelaku usaha lainnya di lokapasar untuk menjual botol minum sementara Baygon dan Wipol sendiri bukanlah merek yang digunakan oleh pemiliknya untuk menjual botol minum.

Penggunaan merek Baygon dan Wipol untuk menjual produk botol minum yang dilakukan para penjual yang tidak mendapat izin dari pemilik merek terdaftar tersebut biasanya dilakukan dengan alasan untuk menarik minat konsumen karena botol minum dijual menggunakan merek dan desain selayaknya produk insektisida Baygon dan pembersih lantai Wipol sehingga

menciptakan kesan unik dan dapat menarik minat konsumen. Namun, akibat tindakan semacam itu merek Baygon dan Wipol dapat kehilangan ciri khas keunikannya karena digunakan tanpa izin oleh pelaku usaha lain untuk menjual komoditas yang berbeda dengan komoditas yang dijual pemilik kedua merek tersebut. Kondisi tersebut tentu merugikan pemilik merek Baygon dan Wipol karena terdapat pelaku usaha lain yang memakai kedua merek tersebut tanpa izin untuk menumpang popularitas kedua merek tersebut meskipun barang yang diperdagangkan berbeda jenis dan pelaku usaha lain itu tidak mendaftarkan merek yang mirip dengan Baygon dan Wipol untuk menjual botol minum.

Idealnya, peraturan tentang merek yang ada seharusnya bisa mengatasi permasalahan tersebut sehingga bisa melindungi hak pemilik merek untuk menggugat para pihak yang mendompleng merek yang telah terdaftar serta melarang pelaku usaha yang tanpa izin menggunakan merek tersebut. Namun, UUMIG tidak mempunyai regulasi yang bisa menjadi dasar hukum pemilik merek terdaftar untuk menggugat atau menghentikan pelaku usaha lain yang menumpang ketenaran mereknya dalam kelas komoditas yang berbeda sebagaimana contoh yang telah penulis jelaskan. UUMIG belum mengatur mengenai konsep dilusi merek yang bisa melindungi pemilik merek ketika mereknya digunakan oleh pelaku usaha lain tanpa izin untuk menjual produk dengan kelas komoditas yang berbeda.

Merek adalah barang tidak berwujud atau bisa dikatakan sebagai *intangible asset* bagi pelaku usaha yang dapat memberikan keuntungan

komersial sehingga pelanggaran atas merek akan merugikan pelaku usaha sebagai pemilik merek. Oleh karena itu, penulis merasa perbuatan menjual produk menggunakan merek tanpa izin untuk menjual komoditas yang berbeda seperti dalam kasus penggunaan merek Baygon dan Wipol untuk menjual botol minum adalah perbuatan yang merugikan. Perbuatan tersebut dapat merugikan pemilik merek secara materiil karena keuntungan ekonomi yang seharusnya dimiliki pemilik merek didapatkan pihak lain melalui penggunaan merek tanpa izin. Hal ini juga akan merugikan secara immateriil kepada pemilik merek karena mengakibatkan pengaburan citra merek yang bisa menghilangkan karakteristik merek. Oleh karena itu penulis akan meneliti terkait legalitas penggunaan merek terdaftar untuk penjualan komoditas yang berbeda tanpa izin serta dampak atas kekosongan hukum pada pengaturan dilusi merek pada UUMIG terhadap hak pemilik merek menggunakan contoh kasus merek Baygon dan Wipol yang digunakan untuk menjual botol minum tanpa izin pemilik merek.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas penggunaan merek terdaftar Baygon dan Wipol untuk penjualan botol minum tanpa izin pemilik merek ditinjau dari UUMIG?
2. Bagaimana dampak atas kekosongan hukum pengaturan dilusi merek pada merek Baygon dan Wipol yang digunakan menjual botol minum tanpa izin pemilik merek?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis legalitas penggunaan merek terdaftar Baygon dan Wipol untuk penjualan botol minum tanpa izin pemilik merek ditinjau dari UUMIG.
2. Untuk menganalisis dampak atas kekosongan hukum pada pengaturan dilusi merek pada merek Baygon dan Wipol yang digunakan menjual botol minum tanpa izin pemilik merek.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangsih di bidang keilmuan hukum hak kekayaan intelektual terutama di bidang perlindungan hak atas merek.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa fakultas hukum, penelitian ini dibuat untuk menjadi tambahan wawasan, referensi, dan gagasan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dibuat sebagai pemenuhan syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadya Valerie dan Edbert Selighsan Horman (2019). Perlindungan Hukum	Penelitian sama-sama membahas konsep dilusi merek pada pelanggaran merek.	Dalam penelitian Nadya dkk., penelitian meneliti dilusi merek pada kasus pelanggaran merek

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Terhadap Merek Terkenal Christian Dior Ditinjau dari Konsep <i>Trademark Dilution</i> . ⁶		terkenal Christian Dior yang dilanggar oleh merek Baby Dior. Sedangkan penelitian penulis menggunakan contoh dilusi merek yang terjadi pada penjualan botol minum menggunakan merek terdaftar Baygon dan Wipol.
2.	Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, dan Biondy Utama (2019). Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek di Indonesia dan Thailand. ⁷	Sama-sama membahas mengenai konsep dilusi merek pada pelanggaran merek.	Pada penelitian Rika dkk., meneliti pelanggaran merek menggunakan konsep dilusi merek di Indonesia dan Thailand menggunakan contoh kasus merek IKEA versus IKEMA yang dan STARBUCKS versus STARBUNG. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan pembahasan perlindungan merek berdasarkan konsep dilusi merek dengan menggunakan contoh kasus merek Baygon dan Wipol yang digunakan tanpa izin pemilik kedua merek tersebut menurut UUMIG.
3.	Kholis Roisah dan Joko Setiyono. (2019). Penerapan <i>Trademark Dilution</i> Pada Penegakan Perlindungan Hukum Hak Merek Terkenal di Indonesia. ⁸	Sama-sama menganalisis mengenai perlindungan merek berdasarkan konsep dilusi merek dalam perlindungan hak merek di Indonesia.	Pada penelitian Kholis dkk., penerapan dilusi merek dianalisis melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa merek pada tahap permohonan merek. Sedangkan penelitian yang

⁶ Nadya Valerie dan Edbert Seligshan Horman, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Christian Dior Ditinjau Dari Konsep Trademark Dilution*,” Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 231–242.

⁷ Rika Ratna Permata *et al*, “*Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia Dan Thailand*,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 26, No. 1, 2019, Hlm 1-20.

⁸ Kholis Roisah dan Joko Setiyono, “*Penerapan Trademark Dilution Pada Penegakan Hukum Hak Merek Terkenal di Indonesia*”, Law Reform, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 303-319.

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
			dilakukan penulis menganalisis kosongnya aturan hukum untuk menerapkan konsep dilusi merek dalam UUMIG yang bisa digunakan pemilik merek terdaftar untuk menggugat pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin untuk menjual komoditas yang berbeda jenis kelas seperti pada contoh kasus pemakaian merek Baygon dan Wipol yang digunakan untuk menjual botol minum tanpa izin.
4.	Agvirta Amilia Sativa. (2010). <i>Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Dari Dilution</i> . ⁹	Sama-sama membahas mengenai perlindungan merek dari dilusi merek.	Penelitian penulis membahas isu dilusi merek berdasarkan UUMIG yang dikomparasi dengan pengaturan dilusi merek di Amerika Serikat. Sedangkan pada penelitian Agvirta, isu dilusi merek dibahas berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang saat ini telah dicabut dengan UUMIG.

Tabel 1.1 Persamaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu

Sumber: Hasil Kajian Penulis dari Penelitian-Penelitian Terdahulu

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian tersebut dapat dipahami sebagai metode penelitian hukum

⁹ Agvirta Armilia Sativa, “*Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal dari Dilution*”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010, hlm. 1-92.

yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam metode penelitian yuridis normatif, biasanya hukum dikonsepsikan sebagai hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan kepustakaan yang objeknya meliputi:¹⁰

1. penelitian terhadap sistematika hukum;
2. penelitian terhadap asas hukum;
3. komparasi hukum;
4. sejarah hukum;
5. dan penelitian terhadap sinkronisasi horizontal dan vertikal untuk mencari tahu apakah hukum saling bertentangan dengan hierarki peraturan atau tidak.

Metode yuridis normatif yang digunakan adalah penelitian perbandingan hukum dan penelitian terhadap asas hukum yang akan diterapkan dalam menganalisis suatu isu hukum. Hukum yang akan dibandingkan dalam penelitian ini adalah hukum yang mengatur mengenai merek di Indonesia dibandingkan dengan hukum yang mengatur merek di Amerika Serikat terkait pengaturan dilusi merek. Penelitian terhadap asas hukum digunakan untuk menemukan doktrin hukum yang relevan untuk menganalisis isu hukum yang diteliti. Pada penelitian ini doktrin hukum yang digunakan adalah doktrin dilusi merek.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

Sifat penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif yang penulis terapkan pada penelitian ini adalah preskriptif yang bertujuan memberikan argumentasi.¹¹ Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa berdasarkan hukum yang ada. Penerapan sifat penelitian secara preskriptif ini seperti yang penulis terapkan dalam meneliti legalitas penggunaan merek terdaftar untuk penjualan komoditas yang berbeda tanpa izin menurut UUMIG serta dampak atas kekosongan hukum pada pengaturan dilusi merek terhadap hak pemilik merek menggunakan contoh kasus merek Baygon dan Wipol yang digunakan untuk menjual botol minum tanpa izin pemilik merek.

1.6.2 Pendekatan

Berikut adalah pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini: Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian yuridis normatif pendekatan peraturan perundang-undangan adalah suatu keharusan.¹² Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai bahan pendekatan dan penelitian adalah peraturan perundang-undangan mengenai merek dan peraturan lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 71.

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 132.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan pada penelitian dalam hal terdapat kekosongan hukum pada permasalahan hukum yang diteliti.¹³ Pendekatan ini menggunakan asas dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum untuk menemukan konsep yang sesuai untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang ada. Dalam penelitian ini doktrin atau konsep yang digunakan untuk mencari jawaban atas isu hukum yang diteliti adalah konsep dilusi merek.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pada penelitian ini penulis juga akan menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan suatu aturan pada dua negara atau lebih mengenai suatu isu. Umumnya pendekatan komparatif dilakukan dengan melakukan perbandingan isi aturan hukum negara lain dengan aturan hukum yang diteliti.¹⁴ Pendekatan komparatif dilakukan ketika terjadi kekosongan hukum pada suatu negara atas suatu isu yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan pengaturan hukum untuk isu dilusi merek dengan peraturan mengenai dilusi merek yang ada di Amerika Serikat.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 159.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 142.

berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang sumbernya diperoleh langsung dari masyarakat. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang sumbernya berasal dari bahan-bahan kepustakaan.¹⁵ Data sekunder yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
3. *Lanham Act* 1946
4. *Trademark Dillution Revision Act* 2006
5. *Federal Trademark Dillution Act* 1995

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer seperti buku dengan tema hukum dan jurnal hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis memakai metode studi kepustakaan (*library research*) dalam mengumpulkan bahan hukum. Maka, perpustakaan merupakan tempat bahan-bahan hukum yang akan digunakan peneliti untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang akan diteliti.¹⁶ Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 142.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 108.

bahan hukum sekunder serta bahan hukum primer. Selanjutnya bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut akan dikaji apakah telah relevan dengan isu hukum yang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum, tahap penting selanjutnya adalah analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasi bahan hukum yang telah diolah. Tujuannya adalah untuk menafsirkan apakah suatu bahan hukum, terutama bahan hukum primer, terdapat kekaburan norma hukum atau kekosongan hukum terhadap kasus atau permasalahan hukum yang diteliti.¹⁷

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini akan tertuang dalam rincian penulisan yang terbagi dalam empat bab yang masing-masing nantinya akan terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

- a. Bab I berisi pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.
- b. Bab II akan membahas hasil dan pembahasan rumusan masalah 1 yaitu mengenai legalitas penggunaan merek terdaftar Baygon dan Wipol untuk penjualan botol minum tanpa izin pemilik merek. Dalam bab ini

¹⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 68.

pembahasan akan dibagi menjadi tiga subbab. Subbab pertama akan membahas legalitas penggunaan merek terdaftar Baygon dan Wipol untuk penjualan botol minum tanpa izin pemilik merek ditinjau dari UUMIG. Subbab kedua akan membahas pengaturan untuk isu yang sama berdasarkan hukum yang mengatur dilusi merek di Amerika Serikat. Subbbab ketiga akan membahas fakta pendukung penggunaan merek tanpa izin untuk menjual komoditas barang berbeda jenis kelas. Fakta pendukung di sini adalah contoh kasus serupa yang pernah terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan konsep dilusi merek.

- c. Bab III akan membahas rumusan masalah kedua yaitu dampak atas kekosongan hukum pengaturan dilusi merek pada merek Baygon dan Wipol yang digunakan menjual botol minum tanpa izin pemilik merek. Akan ada dua subbab pada bab ini. Subbab pertama akan membahas dampak atas kekosongan hukum pengaturan dilusi merek terhadap perlindungan merek Baygon dan Wipol yang digunakan menjual botol minum tanpa izin pemilik merek. Subbab kedua akan membahas hak dan perlindungan hak bagi pemilik merek asli, yang dalam contoh kasus ini adalah hak pemilik merek Baygon dan Wipol yang digunakan untuk menjual botol minum tanpa izin pemilik merek.
- d. Bab IV akan berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Dilusi Merek

1.7.1.1 Konsep Dilusi Merek

Konsep dilusi merek lahir dari pandangan bahwa penggunaan dan/atau pengajuan merek dagang yang tidak sah dapat melemahkan ciri khas atau merusak merek terkenal.¹⁸ Konsep tersebut memang digunakan untuk melindungi merek terkenal karena merek terkenal rentan untuk dilemahkan ciri khasnya dan rentan diplagiasi oleh pihak lain yang beritikad tidak baik. Tidak ada definisi tunggal mengenai apa itu dilusi merek. Hukum Indonesia terkait perlindungan merek yaitu UUMIG pun tidak mengatur konsep ini.

Salah satu negara yang telah mengatur konsep dilusi merek adalah Amerika Serikat melalui *Federal Trademark Dilution Act* 1995 (FTDA 1995). Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai definisi dari dilusi. Berdasarkan Pasal 4 undang-undang tersebut yang menambahkan definisi baru pada Pasal 45 *Lanham Act*, istilah dilusi merek didefinisikan sebagai:

“the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of:

- (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or*
- (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.”.*

¹⁸ International Trademark Association, *Trademark Dilution (Intended for a Non-Legal Audience)*, <https://www.inta.org/fact-sheets/trademark-dilution-intended-for-a-non-legal-audience/>, diakses pada 16 Oktober 2024.

(**Terjemahan bebas:** berkurangnya kemampuan merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa, terlepas dari ada atau tidaknya:

- (1) persaingan antara pemilik merek terkenal dan pihak lain, atau
- (2) kemungkinan terjadinya kebingungan, kesalahan, atau penipuan).

Dilusi merek terjadi ketika terdapat suatu pihak atau pelaku usaha mencoba mengurangi karakteristik khas sebuah merek terkenal dan/atau terdaftar milik pihak lain tanpa izin pada seluruh atau sebagian unsur merek walaupun penggunaan merek tersebut tidak menimbulkan persaingan bisnis karena produk yang dijual berbeda jenis kelas. Peniruan merek oleh pihak lain tanpa izin untuk menjual produk yang berbeda kelas jenis tersebut juga tidak akan menimbulkan kebingungan pada konsumen sehingga tidak akan menyebabkan persaingan. Tidak seperti pelanggaran merek pada umumnya yang mensyaratkan harus ada persaingan kompetisi pada barang yang dijual serta adanya isu perlindungan konsumen, dilusi merek tidak seperti itu.

Pelanggaran dalam konteks dilusi merek membuat barang yang berbeda jenis kelas tidak bersaing dengan barang lain yang dijual menggunakan merek hasil dilusi sehingga tidak akan menciptakan persaingan usaha pada komoditas di kelas yang sama serta tidak akan menimbulkan kebingungan pada konsumen. Penggunaan konsep dilusi merek memberikan hak kepada pemilik merek untuk dapat mencegah penggunaan merek yang sama atau serupa untuk barang atau jasa yang tidak berkompetisi di kelas

barang yang sama. Pelanggaran merek pada umumnya mensyaratkan adanya kompetisi. Jika tidak ada kompetisi, maka dianggap tidak ada pelanggaran merek. Konsep dilusi merek diciptakan untuk mengisi *gap* tersebut sehingga pemilik merek bisa tetap melindungi mereknya meskipun mereknya ditiru untuk barang yang berbeda jenis kelas.

Unsur-unsur dilusi merek dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁹

1. Dapat terjadi ketika penggunaan merek dilakukan terhadap produk yang tidak saling terkait atau tidak berada di jenis kelas yang sama.
2. Mengakibatkan pengaburan daya pembeda suatu merek atau menyebabkan tercemarnya citra suatu merek.
3. Penggunaan merek untuk menjual suatu produk tidak harus menimbulkan persaingan dan kebingungan pada konsumen.

Dengan demikian pengertian dilusi merek adalah suatu usaha meniru suatu merek pada persamaan atau keseluruhannya untuk digunakan menjual produk yang berbeda jenis kelas dengan produk milik merek asli tanpa seizin pemilik merek.

¹⁹ Sasha Khairani Putri, “Penerapan Doktrin Trademark Dillution Dalam Perlindungan Terhadap Merek Terkenal di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 20.

1.7.2 Jenis-Jenis Dilusi Merek

a. *Blurring* (Pengaburan)

Dilusi merek tipe *blurring* ini terjadi ketika suatu merek terdaftar dan terkenal digunakan oleh pihak lain selain oleh pemilik merek untuk menjual barang yang berbeda dengan barang pemilik merek yang sah.²⁰ Contoh merek yang mengalami pelanggaran merek dilusi merek jenis *blurring* adalah merek KODAK yang merupakan merek kamera tetapi ditiru oleh pihak lain untuk digunakan sebagai merek sepeda. Meskipun penggunaan merek tersebut tidak membuat konsumen mengalami kebingungan terhadap sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi suatu merek, tetapi hal ini berpotensi untuk membuat konsumen seiring waktu akan berhenti mengasosiasikan merek secara khusus dengan merek komoditas yang terlebih dahulu ada.²¹

b. *Tarnishment* (Penodaan)

Secara harfiah jika diterjemahkan *tarnishment* berarti penodaan. Jenis dilusi ini terjadi ketika pihak lain menggunakan suatu merek untuk digunakan pada barang yang berkualitas rendah atau dengan sesuatu yang melanggar kesusilaan misalnya berkaitan dengan seks.²² Contohnya misal merek KFC yang diketahui adalah merek makanan cepat saji ayam goreng digunakan pihak lain tanpa

²⁰ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT Alumni, Bandung, 2022, hlm. 250.

²¹ Sasha Khairani Putri, *Op.Cit.*, hlm. 22.

²² Anne Gunawati, *Op.Cit.*, hlm. 251.

izin untuk menamai situs film dewasa sehingga merek KFC menjadi tercemar. Perbuatan dilusi jenis ini akan menodai merek yang ditiru sehingga reputasi merek tercemar. Dapat dipahami bahwa tarnishment adalah usaha untuk meniru suatu merek dengan mengasosiasikan merek yang ditiru dengan sesuatu yang menyimpang norma kesusilaan, bahkan jika konsumen memahami bahwa kedua merek tersebut berbeda.²³

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Merek

1.7.3.1 Pengertian Merek

Pengertian merek dapat kita lihat berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Dalam hukum nasional dapat dilihat melalui Pasal 1 angka 1 UUMIG yang dimaksud sebagai merek adalah sebagai berikut:

“Merek adalah 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.”

Sedangkan dalam hukum internasional dapat dilihat pada *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPs Agreement) yang berbunyi sebagai berikut:

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other

²³ Suneal Bedi dan David Reibstein, “Measuring Trademark Dilution by Tarnishment”, *Indiana Law Journal*, Vol. 95, No. 3, 2020, hlm. 685.

undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks.....”

(**Terjemahan bebas:** tanda apa pun, atau kombinasi tanda apa pun, yang dapat membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain, dapat dijadikan merek dagang. Tanda-tanda tersebut, khususnya kata-kata termasuk nama pribadi, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi tanda-tanda tersebut, berhak untuk didaftarkan sebagai merek dagang.)

Berdasarkan pengertian kedua aturan tersebut, dapat dipahami bahwa merek adalah tanda pembeda yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan antar pelaku usaha. Penggunaan merek ini juga berfungsi untuk menunjukkan asal komoditas dan jaminan atas kualitas barang yang diperdagangkan sehingga bisa dibandingkan antar barang yang diproduksi oleh perusahaan yang satu dengan yang lainnya.²⁴

1.7.3.2 Merek Dagang

Hukum perlindungan merek Indonesia membedakan pengertian merek dan merek dagang. Menurut Pasal 1 angka 2 UUMIG yang dimaksud dengan 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.*” Merek dagang digunakan untuk kepentingan komersial perusahaan. Sifat

²⁴ Anne Gunawati, *Op.Cit.*, hlm. 90.

merek dagang adalah khusus dan khas yang artinya memberikan kesan individualitas pada suatu produk sehingga bisa dibedakan dengan produk-produk dari pelaku usaha lainnya.²⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa merek dagang adalah tanda pembeda yang digunakan perusahaan untuk memperdagangkan produknya dengan barang sejenis lainnya. Dalam hal ini UUMIG hanya memberikan pengertian merek dagang sebagai tanda pembeda antar barang sejenis saja.

1.7.3.3 Merek Jasa

Menurut Pasal 1 angka 3 UUMIG, yang dimaksud dengan merek jasa adalah, “*merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.*” Dengan demikian dapat dipahami bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan untuk memperdagangkan jasa untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Untuk membedakan antara merek dagang dan merek jasa, nampaknya yang dimaksud dengan barang oleh UUMIG dimaksud dengan jasa adalah layanan.

²⁵ Ach Bakir dan Achmad Fageh, “Hak Merek Dagang Perspektif Perundangan dan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 3, 2023, hlm. 4535.

1.7.3.4 Merek Terdaftar

Merek terdaftar adalah merek atau tanda yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang ditawarkan pemilik merek.²⁶ Maka dapat dipahami bahwa merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan atau dicatatkan kepada lembaga yang berwenang sehingga pemilik merek memiliki hak atas merek tersebut. Lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah DJKI.

1.7.4 Tinjauan Umum Hak Pemilik Merek

1.7.4.1 Hak Kebendaan

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, kebendaan adalah setiap setiap hak dan barang yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hak kebendaan lahir dari adanya suatu benda. Setiap benda memberikan hak kebendaan pada pemiliknya. Hal itu diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata yang meregulasi bahwa terhadap suatu kebendaan maka seseorang bisa memiliki, baik keadaan berkuasa, hak waris, hak milik, hak memakai hasil baik untuk pengabdian tanah, hak gadai, atau pun hipotek. Dalam bahasa inggris istilah hak kebendaan dikenal dengan istilah *property right*. Hak ini berawal dari konsep properti yang merujuk pada hak-hak yang

²⁶ Angie Octavia Susanto dan Jeane Neltje Saly, “Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Pada DJKI”, *Syntax Literate*, Vol. 8, No. 4, 2023, hlm. 3048.

dikaitkan dengan properti dalam sumber daya seperti tanah, barang, atau uang dan mengacu pada hak klaim atas sesuatu.²⁷

Jenis-jenis hak kebendaan antara lain sebagai berikut:²⁸

1. Hak untuk menguasai suatu benda atau *bezit*.
2. Hak waris atas suatu benda.
3. Hak pakai hasil.
4. Hak milik atas suatu benda.
5. Hak gadai.

Umumnya hak kebendaan diartikan sebagai suatu hak yang memberikan keadaan berkuasa atas suatu benda tertentu.²⁹ Terdapat beberapa definisi atas hak kebendaan dari para ahli sebagai berikut:³⁰

1. Menurut Wirjono Projodikoro, hak kebendaan merupakan hak yang sifatnya mutlak dimana ketika ada gangguan dari pihak lain maka pemilik hak dapat menggunakan haknya terhadap siapa pun yang mengganggunya dan pengganggunya dapat ditegur oleh pemilik hak berdasarkan hak atas kebendaan.

²⁷ Eric R. Claeys, "Property, Concepts, and Functions", *Boston College Review*, Vol. 60. No. 1, 2019, hlm. 3.

²⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 181-182.

²⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 11.

³⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 106-107.

2. Menurut Subekti, hak kebendaan adalah suatu hak yang menimbulkan kekuasaan secara langsung terhadap suatu benda yang mana kekuasaan tersebut bisa dipertahankan kepada setiap orang.
3. Sri S. Masjchoen mendefinisikan hak kebendaan sebagai hak yang sifatnya mutlak terhadap suatu benda yang mana hak tersebut menimbulkan kekuasaan langsung terhadap suatu benda serta bisa dipertahankan kepada pihak manapun juga.
4. Surini Ahlan Sjarif mendefinisikan hak kebendaan sebagai hak yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan oleh karenanya dapat disebut sebagai hak jamak arah.

Hak kebendaan menjadi hak yang sifatnya kuat bagi pemilik benda. Upaya hukum apapun dapat ditempuh pemilik benda untuk mempertahankan hak kebendaannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hak kebendaan adalah hak untuk menguasai suatu benda dan mempertahankan hak atas benda terhadap gangguan siapa pun yang tidak memiliki hak atas benda tersebut.

1.7.4.2 Hak Kekayaan Intelektual

HKI lahir dari adanya kekayaan intelektual. *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya akan disebut sebagai WIPO) mendefinisikan kekayaan intelektual merujuk pada kreasi atas pikiran seperti karya sastra, simbol, seni dan nama yang

digunakan dalam berdagang. HKI dapat dianggap sebagai sebuah harta yang memiliki nilai karena karya-karya intelektual yang dilahirkan dengan pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga yang menjadikannya sebagai sesuatu yang memiliki nilai.³¹ Konsep HKI sebagai sebuah aset yang memiliki nilai menjadikan HKI memiliki nilai ekonomis yang melekat pada hak tersebut dan memunculkan konsep kebendaan pada karya-karya intelektual.

HKI termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud.³² Oleh karena itu HKI dapat memberikan hak kebendaan bagi pemiliknya untuk menggunakan kekayaan intelektual miliknya serta mencegah pihak lain yang tanpa hak menggunakan mereknya. HKI dapat dinikmati pemegang hak sesuai dengan kemauannya termasuk untuk kepentingan ekonomi. HKI memberikan pemegang atas hak tersebut sebuah hak untuk menggunakan kekayaan intelektualnya dan menghentikan pihak lain yang tanpa izin menggunakan kekayaan intelektualnya. Jadi dapat dipahami bahwa HKI adalah hak yang negara berikan kepada seseorang atas hasil karya pikirannya untuk menggunakan kekayaan intelektualnya secara bebas.

³¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 3.

³² Darwance dkk., “Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 194.

1.7.4.3 Hak Atas Merek

UUMIG memberikan definisi hak atas merek. Pasal 1 angka 5 UUMIG mendefinisikan hak atas merek sebagai, *“hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”* Eksklusif artinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan pemilik hak atas merek dapat menggugat jika terjadi pelanggaran atas merek yang dimilikinya. Dengan sifat eksklusif tersebut pula, pemilik hak atas merek dapat memonopoli penggunaan mereknya dengan melarang siapa pun yang tanpa seizinnya menggunakan mereknya untuk kepentingan komersial. Hak atas merek lahir dan diperoleh pemilik hak ketika merek tersebut terdaftar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UUMIG. Dengan demikian perlindungan hak atas merek hanya untuk merek yang terdaftar saja.

Hak atas merek merupakan suatu hak khusus. Hak khusus tersebut adalah hak yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam periode tertentu untuk menggunakan mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya.³³ Jadi dapat dipahami bahwa

³³ Muhammad Djumhana dan Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 163.

hak atas merek adalah suatu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek untuk menggunakan mereknya sendiri, mengizinkan pihak lain untuk menggunakan mereknya, dan mempertahankan haknya ketika ada pihak yang memakai mereknya tanpa izin.