

NASKAH PUBLIKASI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK FANTA
ATAS PRAKTIK PASSING OFF

SKRIPSI



Disusun Oleh :

CAHYO ADI WIDANANTO

20140610324

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN
NASKAH PUBLIKASI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK FANTA
ATAS PRAKTIK PASSING OFF

Disusun Oleh:

Nama : Cahyo Adi Widananto

NIM : 20140610324

Naskah Publikasi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 30 Juli
2018

Dosen Pembimbing

Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn
NIK. 19711127199603 153 026

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL
ATAS PRAKTIK PASSING OFF**

Cahyo Adi Widananto

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

Email : cahyowidananto@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the Form of Legal Protection Against the Fanta Brand Owner for the Practice of Passing Off. The method in this study uses the Normative Legal Research Method. Normative Legal Research is a study that examines the study of documents, namely using various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, and can also be in the form of opinions from experts.

The analysis shows that: (1) Protection from unhealthy competition regarding a brand is regulated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks, which are listed in Article 83 of Law No. 20 of 2016 which reads that the holder of the mark can file a lawsuit with the Court in the case of the use of a mark that has similarities in its essence or in its entirety. (2) Passing off is an effort or action taken by someone or several people that leads to an unfair competition or violation in the field of intellectual property rights. (3) A mark is a sign that can be displayed graphically in the form of an image, logo, name, word, letter, number, color composition, in the form of 2 (two) dimensions and / or 3 (three) dimensions, sound, hologram, or combination of 2 (two) or more of these elements to distinguish goods and / or services produced by a person or legal entity in trading goods and / or services.

Keywords: Legal Protection, Brands, Passing Off

A. PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor

perdagangan. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus memandang sisi perdagangan yang begitu pesat ini sebagai sebuah arti yang sangat penting bagi kemajuan nasional. Pembangunan di bidang ekonomi yang akan semakin menitikberatkan pada sektor industri memerlukan pengamanan bagi pemasarannya. Produk-produk industri dan perdagangan itu memerlukan suatu identitas tersendiri. Identitas itu dituangkan dalam bentuk merek.

Merek merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam membangun *brand image* atas produk yang dihasilkannya. Bagi setiap pengusaha, merek bagaikan aset, *property*, sekaligus jaminan atas omzet penjualan. Disebut aset karena merek seakan merupakan sesuatu yang mau tak mau harus dimiliki oleh setiap pengusaha jika ingin benar-benar terjun ke dunia bisnis. Merek bagaikan sebuah *property* karena merupakan bagian tak terpisahkan dari produksi perusahaan. Selain itu merek juga dapat pula dikatakan sebagai *guarantee* karena citra merek yang terjaga dengan baik seolah-olah menjadi jaminan atas potensi keuntungan yang diharapkan.

Dewasa ini merek memegang arti penting dalam pemasaran produk barang dan jasa dalam dunia bisnis secara global. Untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam pemasaran barang atau jasa tersebut, seorang pengusaha dituntut untuk membangun mereknya sebaik mungkin agar bisa menguasai konsumen. Teknik perdagangan dengan cara menjual merek akan jauh lebih menghasilkan *income* jangka panjang daripada sekedar melakukan perubahan strategi pemasaran atau peningkatan inovasi teknologi saja. Pengusaha dituntut mampu "menguasai" konsumen dengan membentuk paradigma pengidentifikasian dan pencitraan suatu kebutuhan tertentu dengan merek tertentu pula.

Merek merupakan bagian dari strategi bisnis karena punya hubungan erat dengan *marketing*. Merek diciptakan bukan hanya untuk mempermudah pemasaran tapi diutamakan sebagai identifikasi *brand image* perusahaan. Dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan

memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya.¹ Dengan demikian masyarakat akan menentukan pilihan berdasarkan citra yang selama ini telah tertanam. Lewat merek, produsen ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku konsumen terhadap merek, di mana konsumen tersebut memiliki kecenderungan bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya. Oleh karena itu, setiap kekeliruan dalam memilih barang dan/atau jasa karena ada persamaan atau kemiripan dengan merek usaha lain akan menimbulkan kerugian citra atau *goodwill* perusahaan.²

Perkembangan perdagangan semakin pesat. Semakin banyak pula bermunculan perusahaan-perusahaan baru sebagai pesaing. Akibatnya persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin tajam. Hal ini rupanya terjadi pula di bidang merek. Sejalan dengan berkembangnya penggunaan merek, semakin banyak pula orang-orang yang melakukan pemalsuan atau pemiripan terhadap merek-merek lain yang sudah terlebih dahulu ada di pasaran. Apalagi terhadap merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Cara tersebut tentu bertentangan dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, karena merugikan para pihak.³

Kasus pemiripan merek ini ternyata terjadi pada sebuah produk-produk dari merek perusahaan terkenal minuman bersoda/berkarbonasi, yaitu produk merek dari PT Coca-cola. Dalam hal ini terjadi pada produk minuman bersoda/berkarbonasi dari PT Coca-cola. PT Coca-cola itu sendiri merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi minuman bersoda/berkarbonasi yang menghasilkan beberapa merek unggulan yang sangat melekat pada masyarakat yaitu merek *Coca-cola*, *Sprite*, dan *Fanta*. Dari beberapa produk yang di hasilkan oleh PT. Coca-cola pemiripan merek tersebut khususnya pada merek "*Fanta*". *Fanta* itu sendiri merupakan minuman bersoda/berkarbonasi dengan rasa buah dan tentunya sudah sangat di kenal oleh masyarakat.

¹ M. Nurrachmad. 2011. Segala tentang *HAKI Indonesia*. Cet. I. Buku Biru. Bantul. hlm. 54.

² Palupi, D.H., dan Kertajaya, H., 1999, *36 Kasus Pemasaran Asli Indonesia*, Seri 2, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 43.

³ Djumhana, 1997, *Hukum Merek Indonesia (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 189.

Fanta memiliki ciri khas kemasannya yaitu tulisan *Fanta* yang berwarna biru, dan ada logo tambahan di atas hurufnya berwarna hijau. Seiring berjalanya waktu, munculah beberapa perusahaan-perusahaan lokal yang memproduksi minuman bersoda/berkarbonasi dengan merek mirip dengan produk-produk dari perusahaan terkenal. Tampaknya hal ini terjadi pada merek "*Fanta*". Nama dan desain kemasan *Fanta* yang sudah sangat familiar di masyarakat tampaknya di manfaatkan oleh perusahaan lokal dari PT. Forisa Nusapersada dengan merek "*Finto*". Merek ini merupakan sebuah merek dari PT. Forisa Nusapersada, dimana perusahaan tersebut sengaja memanfaatkan dan melakukan pemiripan merek dari PT. Coca-cola yaitu dari produk "*Fanta*".

Mungkin sebagian orang akan berpikiran bahwa minuman merek "*Finto*" tersebut memiliki rasa yang sama dengan minuman merek "*Fanta*". Desain kemasan dan nama dari kemasan tersebut sekilas sangat mirip dengan "*Fanta*" sehingga masyarakat dapat terkecoh atau terkelabui dengan merek tersebut. Merek "*Finto*" tersebut juga menghasilkan minuman dengan rasa buah, tentunya hampir sama dengan merek "*Fanta*". Pelanggaran ini tentunya melanggar Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Sebagaimana di sebutkan di dalam pasal 20 huruf (c) Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 bahwa sebuah merek yang di lindungi mencakup logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, hologram, suara. Dalam kasus ini PT. Forisa Nusapersada melanggar mengenai nama, kata serta logo.

PT. Forisa Nusapersada membuat produk "*Finto*" yang tentunya mempunyai kemiripan dengan merek "*Fanta*". Dengan di buatnya produk "*Finto*" tersebut PT. Forisa Nusapersada berharap dengan adanya kemiripan dengan merek "*Fanta*" tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produksinya . Hal ini dilakukan karena konsumen dapat terkelabui dengan kemiripan merek tersebut. Dalam sistem hukum common law, pemboncengan merek (*passing off*) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah

mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membongceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dalam bidang industri. Sebuah merek seharusnya memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Namun ternyata di Indonesia masih banyak terjadi fenomena kemunculan merek dan kemasan dari minuman bersoda/berkarbonasi yang mirip dengan merek minuman bersoda/berkarbonasi terkenal. Pemakaian merek terkenal milik orang lain atau pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak langsung dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul dan kualitas barang. Padahal perlindungan merek dimaksudkan untuk memacu lahirnya kreativitas intelektual bagi orang lain sekaligus menjamin keuntungan materiil bagi para pemilik merek atas karya-karya dan produk mereka.

Permasalahan dalam kasus kemiripan merek minuman bersoda/berkarbonasi ini tak bisa dilihat hanya dari kacamata hukum atau sekedar soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Fenomena ini mau tidak mau akan menyentuh persoalan sosial pula. Di satu sisi, Indonesia ingin menegakkan hukum merek secara tegas dan konsisten. Namun di sisi lain, kehadiran produk-produk minuman bersoda buatan lokal tersebut juga merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap dominasi industri minuman di Tanah Air yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja.

Kompleksnya permasalahan seputar fenomena passing off tersebut membuat penulis yakin bahwa tema ini sangatlah layak dan menarik untuk dituangkan lewat sebuah penelitian Penulisan Hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis menuangkan hasil penelitian Penulisan Hukum ini dengan judul: **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK FANTA ATAS PRAKTIK PASSING OFF”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana menentukan merek terkenal berdasarkan kriteria yang di atur dalam Undang-undang tentang Merek sebagai dasar untuk menyatakan merek *Fanta* sebagai sebuah merek terkenal?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek *Fanta* atas praktik passing off merek *Fanta*?

C. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang di lakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menekankan pada penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli.

B. Data Penelitian

Jenis data di dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder.

Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka, meliputi peraturan perundangan, yang terkait dengan penulisan ini, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku hukum, makalah di

internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum mengenai merek.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menerangkan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini menggunakan kamus, yang terdiri dari :

- 1) Kamus istilah hukum
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia
- 3) Artikel

C. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka

Penelitian dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu membaca dan melakukan penelusuran sumber melalui buku, jurnal, dan media internet sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum mengenai merek.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan ditunjukan guna penelitian dalam penulisan ini dilakukan di berbagai tempat :

- a. Perpustakaan.
- b. Media massa.
- c. Media cetak.
- d. Maupun laman web.

E. Analisis Data

Dalam Penelitian ini akan menggunakan metode analisis secara deduktif. Maksudnya data-data umum, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji penerapan perlindungan hokum terhadap pemilik merek terkenal atas peniruan merek Fanta.

Analisis dilakukan dengan memaparkan dan menjelaskan atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan studi kepustakaan dan wawancara.

D. PEMBAHASAN

A. Penentuan Kriteria Merek Terkenal Fanta

Mengenai merek terkenal, sampai saat ini memang belum ada satu definisi dan kriteria baku tentang merek terkenal yang secara standar dipakai oleh seluruh negara di dunia. Hingga saat ini pun upaya-upaya untuk menginventarisasi unsur merek terkenal masih belum memperoleh kesepakatan. Bahkan, menurut Erma Wahyuni, kalau ada pihak yang memaksakan pengertian yang dimilikinya atau diakuinya terhadap pihak lain, hal itu hanyalah semata-mata karena adanya kepentingan pemilik merek yang bersangkutan.⁴ Ketentuan peraturan merek yang ada di Indonesia juga masih belum secara jelas menyebutkan definisi dan kriteria merek terkenal.

Ketiadaan definisi dan kriteria yang standar tersebut harus diakui cukup menyulitkan untuk merumuskan kriteria yang akan dipakai dalam menentukan layak/tidaknya merek *Fanta* sebagai sebuah merek terkenal. Oleh karenanya, penulis berinisiatif untuk melakukan analisis dengan cara menarik unsur-unsur esensial dari beberapa ketentuan peraturan merek yang membahas tentang merek terkenal, kemudian unsur-unsur tersebut dikelompokkan lalu disusun sebagai daftar kriteria penentuan merek terkenal. Jika di antara beberapa ketentuan peraturan

⁴ Wahyuni, Erma, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 136.

tersebut terdapat unsur yang sama atau mengandung substansi yang pada hakikatnya serupa, maka akan dianggap sebagai satu unsur saja.

Sebagaimana telah disebutkan menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 pada pokoknya mengacu pada hal-hal berikut ini:

1. Pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha bersangkutan;
2. Promosi yang dilakukannya;
3. Investasi di beberapa negara yang dilakukan pemiliknya;
4. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara; dan
5. Hasil survei dari lembaga survei independen.

Untuk itu, kriteria yang akan diuji dalam menganalisis apakah merek *Fanta* dapat dikatakan sebagai merek terkenal adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya syarat-syarat sebagai merek dagang oleh *Fanta*;
2. Wilayah pemasaran *Fanta*;
3. Hasil survei tentang merek *Fanta*;
4. Promosi, periklanan, serta kegiatan yang dilakukan *Fanta*.

1) Terpenuhinya Syarat Sebagai Merek Terkenal

Pengertian merek dagang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa 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.”.

Dari definisi tersebut, unsur pertamanya adalah ”merek itu digunakan pada barang yang diperdagangkan”. *Fanta* adalah merek untuk barang yang benar-benar diperdagangkan di masyarakat alias bukan sekedar merek fiktif atau hanya sekedar terdaftar secara yuridis saja. Secara konkret, masyarakat dapat melihat pemasaran merek *Fanta* ini di seluruh pelosok Tanah Air.

Unsur lainnya yang perlu diperhatikan adalah barang yang dibubuhi merek itu ”diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum”. PT.Coca-cola adalah sebuah perseroan, dengan demikian maka PT. Coca-cola termasuk badan hukum. Untuk membuktikan apakah benar-benar merupakan badan hukum yang sah, maka selayaknya harus mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa ”Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Selanjutnya Pasal 7 ayat (4) menyebutkan: ”Perseron memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri”. Oleh karena PT. Coca-cola merupakan sebuah badan hukum resmi maka berarti ketentuan ”diperdagangkan oleh badan hukum” pada definisi merek dagang sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 terpenuhi. Oleh karena kedua

unsur di atas terpenuhi, maka kriteria kesatu dalam penentuan merek terkenal telah terpenuhi.

2) Wilayah Pemasaran Fanta

Dalam hal ini *Fanta* ternyata telah dipasarkan di kancah internasional. Termasuk merek *Fanta* tersebut ikut ambil serta dalam dunia persaingan minuman berkarbonasi di Indonesia. Dengan demikian menurut penulis kriteria kedua penentuan merek terkenal, yaitu mengenai luas cakupan wilayah pemasaran, telah terpenuhi.

3) Hasil Survei mengenai Merek Fanta

Survei merupakan salah satu acuan yang dapat digunakan untuk mengetahui seperti apa dan sejauh mana respon publik dan konsumen terhadap merek yang bersangkutan. Melalui survei itulah dapat diketahui seberapa besar tingkat animo dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan suatu merek. Oleh karena itu, penulis menempatkan data survei sebagai indikator tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap suatu produk minuman bersoda atau berkarbonasi dengan merek *Fanta*.

Ditilik dari hasil survei, merek *Fanta* tampaknya memiliki reputasi yang cukup baik di mata masyarakat. Dalam analisis ini penulis menengahkan data hasil survei yang baru-baru ini dilakukan oleh Top Brand Award pada tahun 2018.

Survei yang digelar Top Brand Award 2018, sesuai dengan namanya, survei ini mencoba menganalisis merek-merek yang berhasil meraih posisi terbaik di kategorinya masing-masing selama 8 (delapan) tahun terakhir. Survei yang digelar ini dilandasi keyakinan bahwa merek yang benar-benar top adalah merek yang telah teruji selama bertahun-tahun. Dalam survei ini terdapat banyak kategori top award, misalnya: Makanan & minuman, obat-obatan, banking & finance, e-channel, otomotif, perlengkapan rumah, produk rumah tangga, elektronika, perlengkapan pribadi, telekomunikasi, perlengkapan kantor, perlengkapan komputer, transportasi, penyedia jasa, dan bahan bangunan.

Dari hasil survei tersebut, *Fanta* adalah yang terdepan dalam kategori makanan & minuman tepatnya dalam bidang minuman bersoda. Merek ini berhasil merajai dunia minuman bersoda Indonesia dengan TBI (*Top Brand Index*)⁵ sebesar 37,08%. Ini berarti *Fanta* adalah merek minuman bersoda yang paling familiar (*Top Brand*) bagi masyarakat Indonesia selama 8 (delapan) tahun terakhir.

Dengan demikian dari hasil survei di atas tampaknya cukup untuk dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa merek *Fanta* cukup memiliki reputasi dan posisi yang baik di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penulis berpendapat bahwa masyarakat umum cukup

⁵ Marketing, *Top Brand Award*, Artikel, Edisi Khusus Fase I / 1 / Juli 2018.

mengenal dan memiliki apresiasi terhadap kehadiran merek *Fanta*. Oleh karena itu, kriteria ketiga merek terkenal telah terpenuhi.

4) Promosi dan Pemasaran Merek *Fanta*

Promosi merupakan bagian terpenting dalam sebuah strategi pemasaran. Dari promosi itulah suatu produk dapat dikenal masyarakat. David Arnold menulis: "Nilai tambah merek dimulai dan diakhiri dengan persepsi konsumen, dan oleh karena komunikasi adalah hal yang mengisi persepsi maka promosi merupakan hal yang penting dalam inti perumusan merek."⁶

B. Perlindungan Hukum terhadap pemilik merek *Fanta*

Mengacu pada Pasal 100–103 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, pengertian pelanggaran merek pada dasarnya dapat diintepretasikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
- b. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
- c. Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis/indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak

⁶ Arnold, David, 1996, *Pedoman Dalam Manajemen Merek*, Kentindo Soho, Surabaya, hlm. 151.

sehingga menyesatkan masyarakat mengenai asal-usul barang atau jasa; dan

d. Perbuatan pelanggaran merek dengan memperdagangkan barang atau jasa yang merupakan hasil pelanggaran merek.

Pelanggaran merek di atas dilakukan dengan menyesatkan dan pengelabuhan atas sumber dan kualitas dari barang dan atau jasa menggunakan dan memperdagangkan merek yang sama pada keseluruhannya dan atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk memperoleh laba dengan cara yang merugikan pesaingnya atau produsen lain. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, secara sepintas terdapat kemiripan yang sangat mencolok antara kemasan minuman bersoda merek *Finto* dengan *Fanta*. Hal ini bisa dikaitkan dengan dugaan adanya persamaan pada pokoknya. Menurut Undang-Undang Merek di Indonesia upaya hukum yang dapat dilakukan berkaitan dengan pelanggaran merek terkenal dapat dilakukan dengan cara litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).⁷

Menurut dari pihak Ditjen HKI, untuk menentukan apakah suatu persamaan pada pokoknya dapat dikatakan telah pula melakukan pelanggaran merek maka harus dikaitkan dengan sebuah pertanyaan yaitu: apakah merek lain yang dianggap mirip/hampir sama dengan merek tersebut telah terdaftar di Ditjen HKI? Jika memang merek lain itu sudah terdaftar maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran merek dan dapat dilakukan tindakan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016. Namun bila kedua merek yang mirip/hampir sama tersebut ternyata sama-sama belum terdaftar di Ditjen HKI maka kasus tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran merek dan hanya memenuhi

⁷ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement Dan UU Merek Indonesia, Jurnal, Vol.7 No.3 2014, hlm 432

rumusan persaingan curang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana asas itikad baik yang diterapkan oleh produsen atau pemilik merek yang bersangkutan.

Berdasarkan tinjauan di atas maka dalam analisis ini penulis akan menguji 4 (empat) aspek untuk menentukan adanya dugaan pemilik merek *Finto* telah melakukan pelanggaran merek, yaitu:

1. Kemiripan yang ada di dalam antara kedua merek tersebut memenuhi unsur persamaan pada pokoknya.
2. Kedua merek tersebut digunakan pada jenis barang/jasa yang sama.
3. Salah satu di antara kedua merek tersebut telah terdaftar di Ditjen HKI.
4. Dalam kaitannya dengan asas itikad baik, terdapat unsur kesengajaan dalam lahirnya merek tersebut, sikap pemilik merek yang bersangkutan ketika mengetahui mereknya mirip dengan merek pihak lain.

Selain itu pengusaha *Finto* dengan itikad tidak baik telah mempergunakan (memperdagangkan) merek hasil pelanggaran itu pada jenis barang yang sejenis.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek memuat ketentuan sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

E. KESIMPULAN

1. Merek *Fanta* dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Merek *Fanta* terbukti mampu memenuhi beberapa kriteria merek terkenal, antara lain dalam hal: terpenuhinya syarat-syarat sebagai merek dagang dan penggunaannya secara nyata dalam lapangan perdagangan, luas jangkauan wilayah pemasaran, gencarnya promosi dan iklan yang dilakukan.

2. Sampai saat ini PT. Coca-Cola belum pernah melakukan upaya hukum apapun (baik somasi ataupun gugatan perdata) atas kasus Passing off merek yang dilakukan pemilik pabrik minuman *Finto* terhadap merek *Fanta* miliknya. Pihak PT. Coca-Cola berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut di luar pengadilan. Pihak PT. Coca-Cola juga beralasan keberadaan merek-merek lokal yang mendompleng ketenaran produk PT. Coca-Cola tidak akan mampu menggoyahkan stabilitas omzet penjualan ataupun reputasi merek *Fanta* di mata konsumen. Jadi menurut PT. Coca-Cola tidak ada kerugian berarti yang diderita akibat adanya praktik pelanggaran merek tersebut.

VI. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, Pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan kriteria yang lebih jelas mengenai merek terkenal. Kriteria yang ada pada Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek sebenarnya sudah cukup baik, namun sayangnya ketentuan itu tidak begitu jelas sehingga terkesan kabur dan bisa melahirkan berbagai macam penafsiran. Untuk itu, penulis merekomendasikan agar kriteria merek terkenal di Indonesia direvisi dan diperjelas kembali menjadi lebih kurang sebagai berikut:

1. Aspek legalitas merek tersebut (apakah merupakan merek yang lahir dan terdaftar secara sah serta tidak bermasalah secara hukum, etika, nilai-nilai kesopanan dan ketertiban);
2. Pengetahuan umum masyarakat (dibuktikan lewat survei);

3. Jenis, jangka waktu dan ruang lingkup publisitas merek (promosi selama minimal 1 tahun terakhir dan berskala nasional);
 4. Investasi atau pemasaran di beberapa negara (minimal di 2 negara);
 5. Pendaftaran merek di beberapa negara (minimal di 2 negara);
 6. Sudah berapa lama merek tersebut hadir dan dipasarkan (minimal 1 tahun);
 7. Masih diproduksi dan dipasarkan secara nyata (tidak lagi sekedar namanya saja); dan
 8. Prestasi, pengakuan, atau catatan-catatan lain yang dapat mendukung merek tersebut sebagai merek terkenal (bila ada).
2. Pengusaha minuman merek *Finto* hendaknya perlu memaknai kembali arti penting hak kekayaan intelektual (khususnya merek) dan mengimplementasikannya lewat praktik persaingan usaha yang sehat dan *fair*. Pengusaha merek *Finto* tidak perlu ragu untuk membangun usahanya tersebut dengan menonjolkan mereknya sendiri dengan tetap menjaga kualitas racikan dan harga yang terjangkau masyarakat kecil.
 3. Bagi PT. Coca-Cola, tindakan mentoleransi berbagai pelanggaran merek merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum merek itu sendiri dan hanya akan menambah panjang daftar pelanggaran merek di Indonesia. Oleh karena itu PT. Coca-Cola hendaknya segera mengambil langkah yang lebih tegas. Untuk tetap menjaga dan menghargai keberadaan merek-merek lokal, PT. Coca-Cola cukup melayangkan teguran atau peringatan tanpa perlu mengajukan gugatan keperdataan. Namun bila teguran atau gugatan tersebut tidak diindahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, PT. Coca-Cola berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dalam hal penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya oleh pengusaha minuman merek *Finto*. Adapun ketentuan pidana yang dapat diajukan adalah Pasal 100 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016

dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Agung Sujatmiko. 2008. *Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26 No.2.
- Agung Sudjatmiko, 2010, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus.
- Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung, PT.Alumni, 2015.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 1997,
- Djumhana, 1997, *Hukum Merek Indonesia (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Elex Media Komputindo, Jakarta. Djumhana, 1997, *Hukum Merek Indonesia (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2010, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

- Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, 2012.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta, Erlangga, esensi, 2009.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pensil Komunika.
- M. Nurrachmad. 2011. *Segala tentang HAKI Indonesia*. Cet. I. Buku Biru. Bantul.
- Palupi, D.H., dan Kertajaya, H., 1999, *36 Kasus Pemasaran Asli Indonesia, Seri 2*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : P.T. Alumni, 2003).
- Riswandi, B.A., dan Syamsudin, M., 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*,
- Sutjipto, H.M.N.P., 1984, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soeryatin, 2000, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramitra, Jakarta.
- Syahputra, Iman, *et.al.*, 2007, *Hukum Merek Baru, Merek Indonesia, Seluk Beluk dan Tanya Jawab*, Harvarindo.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 pasal 41 ayat 1\

Usman, Rachmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual:

Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni,
Bandung, 2003.

B. JURNAL

Agung Sudjatmiko, 2000, “*Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*”,
Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus, 2000.

Agung Sujatmiko. 2008. “*Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*”.*Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26 No.2.

Arnold, David, 2010, “*Artikel Pedoman Dalam Manajemen Merek*”,
Kentindo Soho, Surabaya, Vol. 10 No.5.

Dara Tursina Siregar, “*tindak pidana pemalsuan merek kaca film mobil lumar dan upaya penanggulangan*”, *Jurnal*, Vol.4 No.5 2014

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, “*Pelanggaran Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement Dan UU Merek Indonesia*”, *Jurnal*, Vol.7 No.3 2014.

Marketing, “*Top Brand Award*”, Artikel, Edisi Khusus Fase I / 1 / Juli 2018.

Marzuki, P.M., “*Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik Intelektual*”,
Jurnal Hukum Ekonomi Fakultas Hukum UNAIR, Vol. III, 1996.

Maulana, I.B., 2000, “*Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*”, Pusat Studi
Hukum UII, Yogyakarta, Vol. 35 No. 5.

Nur Hidayati, 2011,. “*Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar*”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora*, Vol. 11 No. 3, Desember.

“Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar” Jurnal Ilmiah CIVIS,
Volume II, No 1, Januari 2012