

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia saat sekarang ini berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreatifitas manusia yang dapat menimbulkan hak kekayaan intelektual (HKI).

HKI merupakan kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam kemajuan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para pencipta, penemu, pendesain, dan pemulia, agar mereka lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.<sup>1</sup> Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia tersebut berupa benda yang tidak berwujud, kemudian disebut juga sebagai intelektualitas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>2</sup> Muliani, Anastasia Resti, 2007, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil di Bidang Industri Kerajinan di Wilayah Kabupaten Bantul*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memberikan perhatian lebih kepada HKI dengan bergabung menjadi anggota organisasi internasional, salah satunya yaitu *Paris Convention* yang kemudian diratifikasi dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 serta menandatangani *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreements* dan meratifikasinya melalui Keppres No. 7 Tahun 1997. Dengan diratifikasinya *Paris Convention* dan *TRIPs Agreements* maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut.<sup>3</sup> Secara umum hak kekayaan intelektual terbagi dalam dua kategori, yaitu : (1) Hak Cipta, dan (2) Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi :<sup>4</sup>

1. Paten
2. Merek
3. Desain Industri
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Rahasia Dagang
6. Varietas Tanaman

Timbulnya konsepsi terhadap kekayaan atas karya-karya intelektual manusia, pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada akhirnya menimbulkan konsepsi perlindungan hukum terhadap kekayaan atas karya intelektual, termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadap karya intelektual.

Seiring perkembangan perekonomian dan teknologi pada saat sekarang ini, banyak menghasilkan berbagai macam produk barang yang beredar dalam

---

<sup>3</sup> Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, 2014, "*Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU Merek di Indonesia*", Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 7 Nomor 3, hlm. 424.

<sup>4</sup> H. OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.16

kehidupan masyarakat dengan aneka merek dan jenis yang di tawarkan secara besar-besaran baik di supermarket maupun di pasar-pasar tradisional ataupun internasional sehingga dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh konsumen.

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan yang penting bagi peningkatan barang dan jasa. Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak-pihak lain.<sup>5</sup> Di Indonesia sendiri saat ini banyak kita temui berbagai macam merek terkenal seperti *Apple, Xiaomi, Charles&Keith, Louis Vuitton, Zara, Rip Curl* dan sebagainya.

Merek pada awalnya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi barang atau jasa. Ketika konsumen melihat merek A untuk suatu produk maka konsumen harus di lindungi dari kebingungan akan adanya merek lain yang menyerupai merek A. oleh karenanya setiap merek harus mempunyai daya pembeda antara satu merek dengan merek lainnya.<sup>6</sup> Pengertian Merek menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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

---

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18.

<sup>6</sup> Sherly Ayuna Putri dkk, 2017, "Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal SEPHORA atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Undang-Undang Merek", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9 Nomor 1, hal. 113.

sehingga konsumen tidak mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi barang dan atau jasa.

Dalam perkembangannya merek dibagi menjadi merek tradisional dan merek non-tradisional, yang mana merek secara tradisional merupakan salah satu merek terbatas pada tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi utama merek adalah sebagai daya pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Namun perkembangannya, daya pembeda pada suatu produk tidak hanya berupa tanda dua dimensi, tetapi muncul pula berupa tanda tiga dimensi, hologram, suara, aroma, tekstur bahkan rasa. Unsur-unsur tersebut juga memberikan daya pembeda yang cukup signifikan pada produk. Salah satu contohnya adalah aroma, indra penciuman merupakan salah satu indra terkuat dari memori manusia dan dunia bisnis menunjukkan peningkatan dalam hal *trend* mengkombinasikan suatu produk dengan aroma tertentu sebagai ciri khasnya.

Tanda berupa daya pembeda suatu produk/jasa yang tidak terqualifikasi kedalam pengertian merek secara tradisional dikenal secara umum sebagai merek non-tradisional. Kualifikasi ini memberikan cakupan definisi yang sangat luas bagi merek nontradisional dan memiliki tingkat ambiguitas yang tinggi. Hal tersebut mendorong *The Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication* yang dibentuk oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai Merek nontradisional dan mengklasifikasikan merek nontradisional menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Merek Non-tradisional Visual, seperti merek tiga dimensi, warna, hologram, slogan, judul film dan buku, tanda multimedia, posisi, dan gesture.
- b. Merek Non-tradisional Non Visual, seperti suara, aroma, rasa dan tekstur.

Merek non-tradisional juga disebutkan oleh *International Trademark Association* (INTA) dalam training mengenai merek dagang terkenal yang diselenggarakan oleh Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) yang mana juga memaparkan mengenai kategori merek non-tradisional. Dari 10 kategori merek dagang non-tradisional, Indonesia baru mengatur perlindungan hukum terhadap empat kategori merek dagang non-tradisional. Indonesia mengatur perlindungan hukum terhadap empat merek non-tradisional. Pertama tentang kombinasi warna, suara, 3D, dan hologram. Merek non tradisional merupakan merek yang didasarkan pada penampilan (*appearance*), bentuk (*shape*), bau (*smell*), suara (*sound*), atau perasa (*taste*). Untuk menjadi merek dagang yang didaftarkan harus lulus uji kekhasan, representasi grafis dan non-fungsionalitas.<sup>7</sup>

Di eropa, juga melalui *the International Trademark Association* (INTA), merek non-tradisional yang berupa warna, tiga dimensi dan suara mendapatkan pengakuan, perlindungan dan pendaftaran sebagai sebuah merek dagang. Di Indonesia sendiri masih jarang sekali pihak yang mengenal konsep perlindungan merek ini. Berdasarkan hukum positif Indonesiapun belum ada yang mengatur secara jelas untuk memberikan perlindungan mengenai adanya konsep merek non-tradisional ini. Dalam merek non-tradisional visual, terdapat jenis merek tiga

---

<sup>7</sup> Barista Stephen Albainy-Jenei, "Non-Tradisional Trademark", <http://www.parentbaristas.com/archieves/2010/02/16/non-traditional-trademarks/> (diakses pada tanggal 20 mei 2019 pukul 19.00 WIB)

dimensi (*Three-dimensional Marks*) yang merupakan sebuah konsep di dalam golongan merek non-tradisional.

Merek tiga dimensi sudah banyak dikenal di negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Juga Inggris. Konsep ini juga sudah diberikan bentuk perlindungan berdasarkan hukum masing-masing negara. Perlindungan merek non tradisional di Uni Eropa telah cukup lama muncul dalam praktik.<sup>8</sup> Sedangkan di Jepang perlindungan terhadap merek non tradisional dilakukan melalui amandemen di *Japan Industrial Property Law* pada tahun 2014 yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 April 2015,<sup>9</sup> dan di Perlindungan merek di Amerika Serikat diatur dalam *Lanham Act*. Namun di Indonesia konsep merek tiga dimensi ini masih tergolong baru dan belum ada pengaturan yang mengatur secara jelas untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap tanda bentuk tiga dimensi ini.

Salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan merek tiga dimensi adalah kasus hukum antara *KitKat* dengan *Cadbury*. *KitKat* merupakan salah satu produk andalan *Nestle* di pasar internasional yang berbentuk cokelat batangan. Wafer berlapis cokelat berbentuk persegi panjang yang terbagi dalam beberapa jari memanjang sejajar ini dianggap sebagai keunikan yang membuat *Nestle* mengamankannya dengan perlindungan merek tiga dimensi yang mereka ajukan ke *European Union Intellectual Property Officer* (EUIPO) pada tahun 2002, dan

---

<sup>8</sup> Eleni Mezulanik, "The Status of Scents as Trademarks: An International Perspective", *International Trademark Association Bulletin*, Vol 67 No.1, Januari 2012, <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatusofScentsasTrademarksAnInternationalPerspective.aspx> (diakses tanggal 20 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB)

<sup>9</sup> Ranti Fauza Mayana, "Perlindungan Merek Non Tradisional Untuk Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Indikasi Geografis dan Perspektif Perbandingan Hukum", Jawa Barat, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 1, hlm.29, September 2017.

sukses memperoleh pendaftaran pada tahun 2006. Hanya berselang satu tahun setelah pendaftaran tersebut, *Cadbury* yang kompetitor utama *Nestle* untuk produk coklat di Eropa, meminta EUIPO untuk membatalkan pendaftaran merek tiga dimensi tersebut. Namun permintaan *Cadbury* ditolak oleh EUIPO pada tahun 2012 dengan alasan bahwa bentuk coklat *KitKat* tersebut telah memiliki daya pembeda di seluruh Eropa dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan merek terdaftar. Selanjutnya, *Cadbury* mengajukan banding ke *Europe General Court (EGC)* yang merupakan bagian dari *Court of Justice of The European Union* yang menangani sengketa antara individu atau negara anggota melawan putusan badan resmi Uni Eropa.<sup>10</sup>

Upaya *Cadbury* ini membuahkan hasil dengan keluarnya putusan EGC pada tahun 2016 yang membatalkan pendaftaran merek oleh EUIPO untuk bentuk produk *KitKat* milik *Nestle* dan memerintah EUIPO untuk memeriksa kembali permohonan merek tersebut. EGC menekankan pada syarat bahwa pendaftaran merek tiga dimensi harus didasarkan atas adanya daya pembeda, dimana suatu bentuk tiga dimensi harus bisa dikenali sebagai penanda asal-usul produk yang diwakilinya pada saat permohonan pendaftaran merek tiga dimensi tersebut diajukan untuk di daftarkan sebagai merek tiga dimensi. Putusan EGC ini kemudian disbanding balik oleh *Nestle* ke pengadilan yang lebih tinggi, yaitu *European Court of Justice*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hki.co, “Merek Tiga dimensi Menengok Kasus Kitkat di Eropa”, <https://www.hki.co.id/opini/merek-tiga-dimensi-menengok-kasus-kit-kat-di-eropa>, diakses pada tanggal 13 November 2018, pukul 17.54 wib.

<sup>11</sup> Ibid.,

Berdasarkan kasus diatas, terlihat bahwa pada umumnya konflik merek terjadi karena adanya pelanggaran terhadap merek yang dilakukan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsukan merek. Dengan munculnya inovasi merek, memberikan dampak semakin banyaknya konflik merek, termasuk konflik merek tiga dimensi, ditambah penerapan hukum mengenai merek tiga dimensi di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap merek tiga dimensi dalam Undang-undang merek dan belum efektif dalam hal penerapannya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai topik penelitian dengan judul **“PENGATURAN HUKUM TERHADAP MEREK TIGA DIMENSI BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS ANTARA SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA AND CADBURY UK LTD TAHUN 2016)”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap merek tiga dimensi berdasarkan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional?
- 2) Bagaimanakah perlindungan terhadap merek tiga dimensi dalam studi kasus antara *Societe Des Produits Nestle SA and Cadbury UK LTD Case No: A3/2016/0539?*



## B. Tujuan Penulisan

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas, begitu pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan hukum terhadap merek tiga dimensi berdasarkan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan terhadap merek tiga dimensi dalam studi kasus antara *Societe Des Produits Nestle SA and Cadbury UK LTD* Tahun 2016.

## C. Manfaat Penelitian

Manfaat Penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah wawasan keilmuan peneliti dalam bidang hukum secara umum dan menemukan jawaban tentang perlindungan hukum terhadap merek non-tradisional berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional.
  - b. Dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang perlindungan hukum terhadap merek non-tradisional berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional.
2. Manfaat Praktis

1. Untuk badan legislasi dan pemerintah, hal ini dapat menjadi referensi dalam membuat aturan-aturan baru mengenai perkara sengketa merek yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk menambah cakrawala berfikir bagi penulis pribadi dan yang membutuhkannya, serta berguna untuk menambah sumber pustaka dan data bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkannya.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>12</sup> Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan penelitian – penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis. Yang mana untuk dapat memperoleh data secara maksimum dan dapat menuju kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini, sehingga dapat berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, oleh karena itu diusahakan untuk dapat memperoleh data yang relevan. Berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan :

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan akan diteliti oleh penulis berdasarkan kondisi nyata, berdasarkan peraturan perundang – undangan, hukum

---

<sup>12</sup> Soerjano Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

nasional, hukum internasional dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>13</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku – buku, karya ilmiah dan peraturan perundang – undangan nasional maupun peraturan – peraturan yang bersifat internasional. Maka dari itu data yang dijadikan acuan untuk penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

2) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif), mengikat yang terdiri dari peraturan perundang – undangan dan konvensi internasional yang berkaitan:<sup>14</sup>

a. Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*The Paris Convention For The Protection of Industrial Property Rights*) tahun 1967

b. Perjanjian Aspek-aspek Dagang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*) tahun 1994

c. Undang-undang Hak Merek Inggris (*United Kingdom Trademark Act*) 1994

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 47.

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku – buku, karya Ilmiah, Jurnal Hukum, Kasus – Kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer.<sup>15</sup>

4) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu yang tercantum dalam kamus hukum.

Setelah semua data, baik data primer maupun sekunder telah dihimpun oleh penulis maka selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisa sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Pengolahan data berdasarkan teknik ini berdasarkan pada bahan bacaan mengenai penelitian – penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini penulis menghimpun data dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas, serta berbagai situs resmi yang menyajikan data terkait permasalahan yang diteliti.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 56.

Pada penelitian ini metode pengolahan data dan analisis data yang penulis gunakan antara lain:

a. Pengolahan data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui proses Editing, yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang telah ada untuk mengetahui apakah catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Analisis data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu tidak dalam penganalisisannya tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, pengaturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

