

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia yaitu negara dengan total 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022. Indonesia yang dikenal dengan negara terluas ke-14 dan negara kepulauan paling besar di dunia dengan luasnya mencapai 1.904.569 km<sup>2</sup>, sekaligus negaranya disebut memiliki pulau paling banyak ke-6 di dunia, dan total jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau.

Indonesia merupakan negara yang tidak lepas dari kemajuan era globalisasi, kemajuan era globalisasi dari 4.0 menuju 5.0 yang mengalami kemajuan semakin pesat. Perkembangan dan kemajuan dalam era globalisasi di segala aspek kehidupan masyarakat mengakibatkan pesatnya laju perkembangan perekonomian masyarakat semakin pesat. Kemajuan dibidang teknologi dan informasi yang dengan mudah dan cepat diakses diantaranya sosial media *platform Youtube, Instragam, Facebook, TikTok, dan Twitter*, kecenderungan ini mengakibatkan akan meningkatnya arus dalam bidang perdagangan barang dan jasa dan akan berlangsung secara terus-menerus dan mengalami kemajuan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat.

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut (HKI), merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia. Karya-karya di berbagai bidang ilmu pengetahuan,

seni, sastra, ataupun inovasi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya<sup>1</sup>.

HKI adalah tanda bentuk suatu penghargaan khusus yang diberikan kepada seorang individu atau kelompok dari hasil karya intelektual yang dihasilkan dan merupakan suatu hak yang diperoleh dari hasil suatu pemikiran seseorang individu atau kelompok agar mampu menciptakan suatu ide atau barang yang bermanfaat bagi masyarakat. HKI juga disebut sebagai hak yang dapat menghasilkan ciptaan atau sebuah ilmu pengetahuan dan dapat menghasilkan suatu kreativitas yang berguna untuk menunjang kehidupan manusia<sup>2</sup>. Dari kemampuan intelektual yang dimiliki manusia, dipergunakan dan bermanfaat untuk melakukan penelusuran, penelitian serta menunjang perkembangan selanjutnya melalui proses yang mengorbankan waktu<sup>3</sup>.

HKI yaitu suatu hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menciptakan, menghasilkan suatu karya intelektual. Karakter dari HKI yakni seorang siapapun bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada setiap individu atau kelompok pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan

---

<sup>1</sup> Santono Budi, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009), hlm. 4.

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, ed 1 cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.187.

<sup>3</sup> Djumhana, Djubaedilah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.20.

sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (keaktivitas) nya dan agar orang lain terpacu untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi.

Sistem HKI juga dapat menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama atau teridentifikasi adanya unsur kemiripan dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan kemajuan teknologi dan dokumentasi yang baik.

Merek adalah salah satu cabang dari HKI. Dasar hukum merek di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UU MIG, pada Pasal 1 ayat (1) definisi merek merupakan gambar, tulisan, logo yang dimanfaatkan pengusaha untuk aktivitas usaha yang dijalankan. Merek dimanfaatkan sebagai proses identifikasi produk yang dilakukan produksi serta dilakukan distribusi dari para pengusaha, maka pengusaha bisa melakukan pendaftaran kepada merek yang dimiliki.

Tujuan pendaftaran merek untuk membentuk hak eksklusif yang ditujukan pelaku usaha atau pemegang merek agar dapat memanfaatkan merek mereka. Para pemegang merek yang sudah mendaftarkan diri memperoleh perlindungan hukum dan hak sebagai pencegahan pihak luar dalam memakai merek tanpa adanya izin dari pemegang merek yang sah.

Selanjutnya merek dagang (*trademark*) adalah karya intelektual manusia yang mempunyai nilai utama dalam bidang ekonomis<sup>4</sup> yang dekat dan melekat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan di berbagai bidang industri jasa maupun barang, merek memiliki peran terpenting.

Dengan semakin kuatnya arus era globalisasi di segala aspek bidang, termasuk sektor perdagangan barang dan jasa serta sektor industri salah satunya industri kreatif, dimana industri film yang dekat dengan berkembangnya ekonomi kreatif, perdagangan barang dan jasa sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara, sehingga regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Merek harus memadai dan efektif.

Negara Indonesia sejak tahun 1994 sudah sah termasuk menjadi anggota WTO dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang membahas Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 1994, dimana isinya di rundingkan selama putaran Uruguay yang memuat tentang *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs) atau "bidang perdagangan yang mencakup HKI". Tujuan dari Perjanjian TRIPs yakni melindungi dan menegakkan hukum hak milik Intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pembangunan nasional secara menyeluruh merupakan tujuan utama pemerintah Indonesia dan mengatur terkait aturan yang menegakkan hak dalam perdagangan yang baik. Eksistensi TRIPs berperan untuk memberikan

---

<sup>4</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suatu Pengantar PT ALUMNI, Bandung, 2006. Hlm.77

perlindungan pada Merek dan Indikasi Geografis terkhusus untuk Negara Indonesia.<sup>5</sup>

Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs<sup>6</sup>, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat internasional di bidang Merek, yaitu:

1. *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.*<sup>7</sup>
2. *The Trademark Law Treaty.*<sup>8</sup>

Perjanjian internasional di bidang merek adalah bentuk kesadaran dan kemajuan Negara Indonesia untuk menjadi bagian dari kemajuan dan kesadaran hukum serta kebutuhan yang diharapkan memberi pedoman serta manfaat lebih baik bagi perkembangan perdagangan secara khusus serta perekonomian nasional pada umumnya, karena dari penerapan sistem HKI, khususnya di bidang sistem merek tidak hanya mendasarkan pada kepentingan hukum semata melainkan juga memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Perjanjian TRIPs dalam Pasal 15 dan 16 yang memuat bahwasanya pemilik dan pemegang merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa izin dari pemilik merek yang bersangkutan untuk memakai merek yang sama, memiliki persamaan pada pokoknya atau

---

<sup>5</sup> Djulaeka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKi Kolektif –Komunal*, Setara Press, Malang, hlm.3.

<sup>6</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm.1

<sup>7</sup> Diratifikasi pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997

<sup>8</sup> Diratifikasi pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997.

menyerupai untuk barang-barang atau jasa-jasa yang terdapat unsur kemiripan atau sama<sup>9</sup>, serta mempunyai persamaan pada merek yang telah terdaftar.

Penggunaan atas merek yang bersangkutan tidak boleh sampai mengakibatkan kekacauan pada masyarakat terkait asal usul suatu produk barang dan/atau jasa. Ditinjau dari kesepakatan perjanjian TRIPs merujuk pada ketentuan Pasal 6 bis dalam Konvensi Paris yang mengatur mengenai perlindungan merek terkenal untuk kelas jasa dalam hal ini negara-negara dari anggota Konvensi Paris dalam isinya harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau penerjemahan yang dapat menimbulkan kekacauan dari suatu merek yang dipandang sebagai merek terkenal dimana merek tersebut terdaftar dan sebagai merek terkenal (*wellknown*).

Termuat dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris juga dapat dipergunakan sebagai landasan dasar atau alasan-alasan untuk melakukan tindakan penolakan atau pembatalan terhadap merek untuk barang-barang serta jasa-jasa yang mempunyai persamaan atau sejenis yang dapat mengakibatkan kekacauan maupun kekeliruan pada masyarakat luas.

Merek sebagai daya pembeda, dan sebagai jaminan nilai atau kualitas dari suatu barang dan atau jasa yang telah dihasilkan oleh suatu perusahaan<sup>10</sup>. Merek mempunyai peranan penting dalam membedakan suatu produk.

---

<sup>9</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional “*DJKI dan Merek Indonesia*”, dikutip dari [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_merek.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf) <diakses pada tanggal 05 Oktober 2022>.

Definisi merek sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“ 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.”<sup>11</sup>

Begitu pentingnya peran merek dalam segala aspek bidang dan kegiatan bisnis, tidak lepas dari berbagai bidang industri dan yang paling menonjol dari merek salah satunya adalah sektor hiburan atau industri kreatif seperti sinematografi, film, iklan dan lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek juga memuat terkait ketentuan ketentuan pendaftaran merek. Dengan adanya Peraturan Perundang-undangan tentang merek bahwasanya merek sangat penting untuk dilindungi dari mulai didaftarkannya suatu merek, dan hukum merek wajib ditegakkan secara tegas.

Merek juga digunakan sebagai ciri khas atau tanda antara produk barang dan/atau jasa sejenis yang bisa dibedakan dari kualitas, asal usul, dan jaminan bahwa produk tersebut asli atau *original*. Biasanya yang dijadikan yaitu patokan harga sebuah produk tersebut mahal bukanlah kualitas dari produk

---

<sup>10</sup> Djulaeka, Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prinsip-Prinsip Umum, Malang, Setara Press, 2021, hlm.56.

<sup>11</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

barang tersebut, melainkan merek yang tertera atau menempel yang mempunyai reputasi dan eksistensi baik dari merek tersebut.

Merek melekat pada perdagangan barang dan jasa, menjaga reputasi nama merek dari tindakan pemboncengan merek atau pemboncengan ketenaran merupakan *concern* pelaku usaha dalam menjaga nama baik yang tidak lepas dari mempertahankan dan menjaga hak ekonomi dan hak eksklusif, di era globalisasi yang semakin mengalami kemajuan pesat yang sekarang ini sudah banyak tindakan curang yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Keberhasilan dan kesuksesan sebuah merek dan tingginya reputasi suatu nama merek perusahaan di bidang jasa atau barang dilihat dari kesuksesan pelaku usaha atau perusahaan yang berhasil mem-*branding* mereknya, sehingga dikenal di berbagai kalangan di masyarakat dari merek serta produknya. Reputasi yang baik atau merek yang sudah dikenal publik biasanya memberikan godaan kepada pihak atau oknum lainnya yang memiliki itikad tidak baik yakni memperoleh keuntungan dan memanfaatkan dengan cara melakukan pemboncengan atau mendompleng merek dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum<sup>12</sup>. Perbuatan yang dimaksudkan mencoba meraih keuntungan dengan cara membongceng reputasi sehingga dapat menyebabkan kekeliruan atau penyesatan dikenal dengan istilah *Passing off*.

---

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana & R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.266.

Istilah *Passing Off* atau pemboncengan reputasi merek yaitu tindakan percobaan mendapatkan keuntungan dengan segala cara dan dalih yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan dan juga aturan hukum<sup>13</sup>. Namun secara kepastiaan hukum istilah *passing off* di Indonesia tidak terlalu dikenal. *Passing Off* dikenal di negara-negara *common law system* misalnya Negara Inggris, Australia, Amerika Serikat, Malaysia, serta lainnya.<sup>14</sup>

Perbuatan pemboncengan merek (*Passing Off*) dan *Goodwill* atau dikenal dengan itikad baik memiliki keterkaitan erat yang berhubungan dengan merek. Menurut MacNaghten "Goodwill merupakan suatu tindakan dengan itikad baik yang bermanfaat dan bersifat menguntungkan, mempunyai reputasi citra yang positif dan nama baik dalam usaha bisnis". *Goodwill* adalah daya kekuatan yang timbul dari kegiatan usaha"<sup>15</sup>. *Goodwill* ataupun reputasi dinilai dapat menjadi penilaian kesuksesan ataupun bisa jadi sebuah kegagalan dari perusahaan yang ada.

Pentingnya reputasi yang baik dalam merek banyak dari pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan serta mempertahankan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa yang terbaik kepada para konsumen. Para pelaku usaha rela mengeluarkan biaya dalam jumlah besar untuk keperluan promosi, pemasaran barang dan jasa,

---

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana & R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), halaman. 235.

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2005), halaman 5

<sup>15</sup> Sam Ricketson & Megan Richardson, *Intellectual Property: Cases, Materials and, Commentary* 2nd Edition, (Sidney :Butterworths, 1998), halaman 777

periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada.

Berdasarkan sistem hukum, terdapat macam-macam merek, diantaranya sebagai berikut :

1. *well-known* atau merek terkenal
2. *famous marks* atau merek termasyhur
3. *normal marks* atau merek biasa

Khususnya dalam merek yang populer diberikan definisi menjadi merek yang bereputasi baik. Suatu merek yang mempunyai daya tarik tersendiri akan menimbulkan peminat yang besar, kemudian produk yang ada dibawahnya bisa timbulnya sentuhan keakraban serta hubungan mitos untuk semua lapisanya dalam peminat<sup>16</sup>.

Pada tahun 2021 ramainya kasus sengketa antara WARKOP DKI dan WARKOPI yang mengemparkan publik, *viral* di media sosial diramalkan dengan kemunculan grup trio Warkopi yang anggotanya memiliki kemiripan dengan 3 (tiga) personel Warkop DKI. Warkop DKI merupakan grup lawak yang dibentuk tahun 70-an dengan anggota utama yaitu Dono, Kasino, dan Indro. Kemunculan ketiga pemuda yang bernama Sepriadi, Alfred, dan Alfin lewat grup yang dikenal dengan grup trio WARKOPI, berawal dari ketidaksengajaan membuat konten di *TikTok* kemudian ramai di *platform TikTok* dan warganet yang menilai anggota Warkopi mirip dengan Warkop

---

<sup>16</sup> Riswandi, B.A., dan Syamsudin, M., 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

DKI sehingga direkrut di manajemen Patria TV dan terbentuklah grup trio dengan nama Warkopi.

Trio Warkopi tidak disambut baik oleh sebagian orang, salah satunya anggota Warkop DKI, yakni Drs. H. Indrodjojo Kusumonegoro, M.M atau yang biasa dipanggil Indro Warkop. Indro tidak mempermasalahkan jika ada orang atau kelompok yang ingin mempresentasikan Warkop DKI, namun karena Warkopi dalam tampilannya meniru busana dan karakter dari Dono, Kasino, dan Indro dengan tanpa izin, karena itu ketiganya dinilai melakukan pemboncengan reputasi dengan memanfaatkan keadaan melalui cara yang mempresentasikan Warkop DKI dan memperoleh keuntungan. Warkopi yang dibawah manajemen Patria TV telah mengunggah berbagai konten Sketsa Warkopi di kanal *Youtube* Patria TV, dan telah diundang di berbagai program acara televisi nasional dan Radio yang tentunya pihak Warkopi dan manajemen Patria TV telah diuntungkan dari segi ekonomi.

Warkop DKI sendiri memang telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan nama WARKOP DKI, Dono, Kasino, Indro untuk kelas 41, kelas 38, kelas 16, dan kelas 30 sejak tahun 2004.

Warkop DKI juga memiliki hak cipta yang dilindungi dalam industri kreatif yaitu karya film komedi yang dilindungi sebagai ciptaan sinematografi. Hak tersebut berupa hak moral atas karya pertunjukkan. Hak cipta didefinisikan dalam Undang-undang tersebut sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perlindungan hukum yang dialami oleh Warkop DKI.

Lembaga Warkop DKI sebagai pemegang sah merek yang merasa dirugikan dengan kemunculan trio Warkopi menimbulkan polemik yang mana Sketsa Warkopi merupakan trio grup yang tidak terdaftar dalam badan hukum. Dalam perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh Warkop DKI yang mana dalam pembuatan sebuah karya yang terdaftar dalam sebuah merek sudah sewajibnya melalui perizinan oleh pemilik karya sehingga dapat digunakan dalam melakukan perbuatan yang bersifat komersial yang telah dilakukan oleh Warkopi dalam kegunaannya.

Namun terkait persoalan wajah yang terdapat kemiripan wajah antara anggota personel Warkopi dan anggota grup lawak legendaris Warkop DKI, bukan merupakan suatu pelanggaran HKI. Begitu juga jika Warkopi mengambil ide cerita dari Warkop DKI kemudian dimodifikasi dengan berbagai ekspresi yang baru dengan kecirikhasan mereka sendiri. Dari suatu modifikasi tersebut dapat menghasilkan sebagai karya cipta baru milik Warkopi<sup>17</sup>.

Kebutuhan untuk melindungi merek dari persaingan atau tindakan peniruan yang curang, maka merek tersebut wajib didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

---

<sup>17</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM, Admin, “Tanggapan Dirjen KI Freddy Harris Soal Polemik WARKOPI dan WARKOP DKI”, (<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/tanggapan-dirjen-ki-freddy-harris-soal-polemik-warkopi-dan-warkop-dki?kategori=>)< Diakses pada tanggal 10 September 2022>.

Di Indonesia telah dibuat Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Merek, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwasannya pemilik merek baru akan tercatat dan diakui atas kepemilikan mereknya setelah melakukan pendaftaran karena Indonesia menganut sistem konstitutif.

Dalam memenuhi persyaratan pendaftaran merek, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup, yang dimaksud daya pembeda yang cukup yaitu mempunyai perbedaan antara merek yang di miliki dengan merek lain yang sejenis. Supaya memiliki daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang dan/atau jasa yang bersangkutan. Dengan perkembangan era globalisasi, maka hal ini perlu diperhatikan karenan seringnya terjadi pelanggaran merek terutama pada merek-merek terkenal.

Saat ini terdapat banyak cara dan modus pelanggaran merek telah mengalami peningkatan yang lebih canggih dan baru, pelanggaran merek *passing off* (pemboncengan reputasi), dalam kasus antara Warkopi dan Warkop DKI yang mana Warkopi diduga melakukan tindakan pendomplengan ketenaran dari grup lawak legendaris, Warkop DKI. Pada umumnya konflik merek terjadi karena adanya tindakan-tindakan pelanggaran terhadap merek yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara mudah dengan mendompleng merek yang sudah terkenal, dengan mencoba, meniru, atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. *Passing off* juga diartikan sebagai upaya tindakan untuk meraih

keuntungan melalui jalan pintas dan cepat dengan segala cara dan dalih melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih adanya kekosongan hukum yang belum mengatur dengan jelas terkait kriteria dan batasan mengenai pemboncengan reputasi dan itikad tidak baik dan ketidakjelasan konsepsi mengenai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, pada Pasal 83 ayat (1) UU MIG mengatur pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan pada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa.

Frasa “persamaan pada pokoknya” terdapat pada UU MIG yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, yang dimana pada UU MIG tidak disebutkan kriteria dan batasan-batasan yang termasuk tindakan pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik. UU MIG sebetulnya telah mengatur terkait pelarangan pendaftaran pada merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk produk tidak sejenis. Namun, larangan persamaan dengan merek terkenal untuk produk tidak sejenis masih multitafsir karena Pasal 21 ayat (1) huruf c, mengatur mengenai “persyaratan tertentu” yang harus dipenuhi. Sedangkan, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan “persyaratan tertentu” tersebut.

Terdapat pada UU MIG dalam hal ini terdapat frasa “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” yang tidak dijelaskan lebih lanjut ketentuan

ketentuannya, yang memuat tentang batasan pelanggaran pemboncengan reputasi dan terdapat norma kabur yang dinilai belum memuat dengan jelas dan terang terkait memuat batasan merek terkenal dan terkait faktor atau kriteria yang bagaimana dan apa saja yang menjadi ketentuan hingga bisa dipastikan tindakan itu disebut pemboncengan reputasi atau *passing off*.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya telah memberikan perlindungan secara umum terhadap merek terdaftar dan terkenal tetapi dalam suatu kekuatan yang dibutuhkan dalam kemajuan era globalisasi ini yang sudah teridentifikasi adanya pelanggaran terhadap hak merek maka dari itu suatu merek khususnya merek terkenal membutuhkan perlindungan hukum yang lebih. Persaingan usaha yang semakin ketat membuat para pelaku usaha atau pihak-pihak mengusahakan berbagai cara agar produknya atau jasanya dapat laku di pasaran dengan menghalalkan berbagai cara.

Akibatnya banyak pelaku usaha yang menggunakan cara *instant* dengan membonceng ketenaran pada merek terkenal, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Perlindungan merek terkenal yang sejenis sudah cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas mengenai perlindungan merek terkenal khususnya untuk barang dan/jasa yang dalam tindakan pemboncengan atau pendomplengan ketenaran merek, belum adanya aturan yang jelas yang mengakibatkan tidak adanya

kepastian hukum tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam menyelesaikan sengketa merek terkenal yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hasil pendalaman penulis terhadap permasalahan yang terjadi pada tindakan pemboncengan reputasi merek, maka Undang-Undang yang berlaku harus dilakukan pembaharuan sehingga dapat memberi kepastian hukum terhadap pemegang merek yang resmi terdaftar dari tindakan-tindakan curang maupun dari tindakan pemboncengan reputasi atau *passing off* dan judul pada Skripsi kali ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK “WARKOP DKI” DARI TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*Studi Kasus Sketsa Warkopi*)**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH :**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

- 2.1 Apakah Sketsa Warkopi dapat dikatakan Sebagai tindakan *passing off* atau membonceng Ketenaran dari Warkop DKI?
- 2.2 Bagaimana perlindungan hukum terkait hak ekonomi atas pemegang hak merek Warkop DKI?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut :

- 3.1 Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis terkait *passing off* dalam kasus antara Warkopi dan Warkop DKI sebagai pemegang hak merek..

3.2 Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hak ekonomi bagi pemegang hak merek Warkop DKI berdasarkan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### **1.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

##### **1.4.1 KEGUNAAN TEORITIS**

Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian kali ini adalah :

- A. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum bisnis di bidang HKI, terkhusus mengenai aspek pelanggaran Merek dan mengenai tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*), selain itu menambah karya ilmiah bagi perkembangan hukum bisnis di Indonesia
- B. Penelitian kali ini diharap dapat membuka wawasan bagi masyarakat terkait dengan perkembangan perUndang-undangan yang mengatur tentang merek dan indekasi geografis di Indonesia serta mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam merek. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi pembaca selanjutnya dan memberikan

informasi dan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan peraturan di bidang HKI khususnya merek.

#### 1.4.2 KEGUNAAN PRAKTIS

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian kali ini adalah

##### A. Bagi Peneliti

Menambah wawasan terkait dengan pemahaman perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak merek dan menambah wawasan tentang pemboncengan reputasi.

##### B. Bagi Masyarakat

Menindaklanjuti sebuah kasus viral kasus antara WARKOP DKI dan trio WARKOPI dapat dijadikan sebuah acuan bahwasanya dengan kemajuan era globalisasi banyak terjadi pelanggaran hak merek yang belum diatur secara jelas dalam UU Merek mengenai pemboncengan reputasi (*passing off*) maka masyarakat dapat diberikan pengetahuan terkait dengan batasan-batasan tindakan yang dapat mengakibatkan *passing off*.

##### C. Bagi Pemegang Merek terdaftar atau Merek terkenal.

Diharapkan dengan adanya penelitian kali ini dapat diberikan wawasan kepada pemegang Merek terdaftar atau Merek terkenal bahwasannya dengan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum dan dapat menjadi acuan ketika terjadi adanya tindakan tindakan curang atau

pelanggaran merek terhadap pemegang merek terdaftar atau merek terkenal.

## 1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Berkaitan dengan keaslian penelitian ini, jika peneliti menelisik ulang terkait dengan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelusuran lebih dalam mengenai karya hasil dalam penelitian yang serupa dengan topik dan tema penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) dapat ditemukan beberapa penulisan dan juga berupa artikel atau jurnal yang dapat dijadikan keaslian dalam penelitian kali ini yang akan peneliti paparkan pada tabel berikut :

| Peneliti                                                                                           | Judul Skripsi                                                                                                                        | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pembeda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahmad Zainullah, skripsi, Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022 | Perlindungan Hukum Pada Merek Asing Dan Terkenal ( <i>WellKnown Mark</i> ) Atas <i>Passing Off</i> Di Platform Marketplace Indonesia | 1. Bagaimana perlindungan hukum merek asing dan terkenal ( <i>wellknown mark</i> ) atas <i>passing off</i> pada platform marketplace Indonesia berdasarkan UU MIG NO.20 Tahun 2016 dan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008?<br>2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh | pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dari tindakan <i>passing off</i> terhadap merek asing dan merek terkenal yang terfokus pada <i>platform marketplace</i> atau platform toko online yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | <p>pemilik merek terhadap pedagang (<i>merchant</i>) yang melakukan praktik <i>passing off</i> pada platform <i>marketplace</i> Indonesia berdasarkan UU MIG Nomor 20 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?</p>                                                   | <p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Safira Maharani, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016</p> | <p>Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek Dalam Tindakan <i>Passing Off</i> (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 890K/Pdt.Sus/2021)/</p> | <p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan <i>passing off</i> dalam konstitusi hukum Indonesia UU No.15 Tahun 2001?<br/>2. Apakah interpretasi hakim dalam pertimbangan hukum pada kasus <i>white horse</i> sudah sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?</p> | <p>Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku perbuatan pemboncengan reputasi (<i>passing off</i>) berdasar pada <i>liability based on fault</i> (prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan) mengacu berdasarkan pada Undang-undang yang lama yaitu UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek</p> |
| <p>Ega Khairunnisa Siregar, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan,</p>                                             | <p>Arti Penting Pendaftaran Merek Dalam Kaitannya Dengan Pencegahan Tindakan <i>Passing Off</i> (Pemboncengan)</p>                                                         | <p>1. Bagaimana pentingnya pendaftaran merek dalam mencegah tindakan <i>passing off</i> terhadap merek kantar pelaku usaha?<br/>2. Bagaimana pengaturan <i>passing</i></p>                                                                                                                                               | <p>Penelitian dari Ega difokuskan terhadap pentingnya melakukan pendaftaran merek guna terhindar dari tindakan</p>                                                                                                                                                                                                  |

|             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun 2018. | n Reputasi) di Antara Pelaku Usaha Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/Pdt.Sus-Hki/2016) | off di dalam sistem hukum merek di Indonesia? 3..Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam sengketa passing off terhadap merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 271/K/Pdt.Sus-Hki/2016 | pemboncengan reputasi ( <i>Passing Off</i> ) di antara pelaku usaha dengan berdasar studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/Pdt.Sus-Hki/2016 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainullah dengan judul Perlindungan Hukum Pada Merek Asing Dan Terkenal (*WellKnown Mark*) Atas *Passing Off* Di *Platform Marketplace* Indonesia yang membahas mengenai perlindungan hukum dari tindakan *passing off* terhadap merek asing dan merek terkenal dan membahas mengenai tindakan yang dapat di tempuh pemilik merek terkenal asing serta pertanggungjawaban dari pelaku usaha berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melakukan *Passing Off* yang terfokus pada *platform marketplace* atau platform toko online yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Ahmad Zainuallah terfokus pada perlindungan hukum untuk merek

terkenal asing dari tindakan *Passing Off* di *platform marketplace* Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ega Khairunnisa Siregar dengan judul Arti Penting Pendaftaran Merek Dalam Kaitannya Dengan Pencegahan Tindakan *Passing Off* (Pemboncengan Reputasi) di Antara Pelaku Usaha Berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/Pdt.Sus-Hki/2016) yang membahas mengenai pentingnya melakukan pendaftaran merek agar terhindar dari tindakan pemboncengan reputasi (*Passing Off*) karena hanya merek yang terdaftar yang dapat perlindungan hukum.

Perbedaan dengan penelitian ini dan Penelitian dari Ega difokuskan terhadap pentingnya melakukan pendaftaran merek guna terhindar dari tindakan pemboncengan reputasi (*Passing Off*) di antara pelaku usaha dengan berdasar studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/Pdt.Sus- Hki/2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Safira Maharani dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek Dalam Tindakan *Passing Off* (Analisis 13 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:890 K/Pdt.Sus/2012) yang membahas tentang pertanggungjawaban bagi pelaku perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*) berdasarkan pada *liability based on fault* (prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan).

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu menekankan pada perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar dan terkenal dari perbuatan tindakan pemboncengan reputasi yang dilakukan oleh pihak pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara cepat. Bagaimana batasan-batasan jelas mengenai *passing off* dalam perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam permohonan pendaftaran merek oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam menentukan hal tersebut, sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar dan terkenal yang telah mengeluarkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membesarkan nama reputasi merek dan kesuksesan dalam membranding *brand* nya.

## **1.6 METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan teori yang diimplementasikan dengan praktik dengan tujuan yang akan dicapai yang mana dengan tekni mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga dalam penyusunan sebuah penelitian hingga berbentuk laporan.

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Sehubungan dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka jenis metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta

norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat<sup>18</sup>, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum beserta asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berpotensi akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat tidak adanya standart pasti mengenai tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) dan menyebabkan banyaknya tindakan similaritas. Dalam jenis penelitian ini secara lebih spesifik menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti

#### 1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini didalam penelitian hukum, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berskaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti<sup>19</sup>. Sebab pada penelitian ini penulis akan melakukan analisa dan menelaah undang-undang serta peraturan yang menyangkut penelitian yang akan diteliti.

---

<sup>18</sup> Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 45.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 133

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni sumber-sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum dikumpulkan berdasarkan permasalahan dan dikaji secara komprehensif agar dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan suatu masalah<sup>20</sup>. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berikut penjelasan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan<sup>21</sup>. Bahan hukum primer ini sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam kaitannya dengan penulisan penelitian ini, maka yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang kedua

---

<sup>20</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera, 2009, Hlm.56

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm 181

TRIPs *Agreement*, dan selanjutnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Merek .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi terkait dengan dokumen-dokumen resmi meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Dan dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain yaitu literatur buku-buku hukum, jurnal hukum, ataupun artikel terkait dengan perlindungan Hukum terhadap Merek dari tindakan *Passing Off*.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode Analisa Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang bersifat deduktif dengan metode deduktif yang mengambil suatu kesimpulan dari data atau bahan hukum yang bersifat umum ke khusus<sup>22</sup>.

Metode deduktif adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam terhadap kasus-kasus yang diteliti. dilakukan suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan, putusan, dan beberapa literatur yang relevan berdasarkan dengan materi yang dibahas.

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto dkk, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.145