

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Penentuan Kriteria Merek Terkenal Fanta

##### 1. Tinjauan Tentang Kriteria Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

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.<sup>1</sup> 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

---

<sup>1</sup> 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 menyetengahkan 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*)<sup>2</sup> 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 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."<sup>3</sup> Promosi itu sendiri dapat di lakukan dengan berbagai macam cara, seperti :

##### *a. Advertising*

*Advertising* merupakan suatu bentuk promosi non personal dengan menggunakan berbagai macam media yang di tunjukan untuk merangsang

---

<sup>2</sup> Marketing, *Top Brand Award*, Artikel, Edisi Khusus Fase I / 1 / Juli 2018.

<sup>3</sup> Arnold, David, 1996, *Pedoman Dalam Manajemen Merek*, Kentindo Soho, Surabaya, hlm. 151.

pembelian. Berdasarkan macam media yang di gunakan, maka advertising di bedakan menjadi :

1. Advertising Cetak (koran, majalah dll)
2. Advertising Elektronika (website, radio, televisi, dll)
3. Transit Advertising (buletin, poster, spanduk, stiker dll)
4. Kiriman langsung (barang cetakan yang di kirim langsung melalui pos kepada calon pembeli)
5. Advertising khusus (segala macam barang yang bentuknya berupa hadiah)

*b. Personal Selling*

*Personal Selling* adalah penyajiing suatu barang secara lisan dan bertatap muka kepada satu atau lebih dengan calon pembeli dengan tujuan agar barang yang di tawarkan kepada pembeli dapat terjual. Hal ini lebih di tujukan kepada produk-produk yang sifat pembeliannya sekali-kali atau mempunyai nilai per unit yang sangat tinggi atau yang sengaja di desain dengan kebutuhan tertentu. Dengan melakukan peragaan di harapakna dapat memberikan kepercayaan bagi calon pembeli.

*c. Sales Promotion*

*Sales Promotion* merupakan bentuk kegiatan promosi selain *Advertising*, *Persolan Selling*, dan *Publicity* guna merangsang pembelian barang perusahaan. Adapun alat-alat yang di gunakan dalam sales promotion, antara lain :

1. Sampel atau contoh

Dalam berpromosi jangan ragu-ragu untuk memberi sampel.

2. Kupon atau voucher

Memberikan sertifikat hak potongan kepada pemegangnya sehingga menghemat pembelian produk tertentu.

3. Premi

Menawarkan barang dengan harga yang sangat rendah

4. Paket Harga

Produk yang memuat harga lebih rendah daripada harga biasanya apabila pembeli membeli produk tersebut dengan jumlah yang sudah di tentukan.

5. Tawaran uang kembali

Tawaran pengembalian uang apabila terjadi ketidaksesuaian produk atau barang dengan harga atau terjadi kerusakan pada produk yang di beli berdasarkan produknya.

6. Undian

Konsumen di ajak untuk mengumpulkan label yang memuat nama suatu produk untk kemudian di undi dan mendapatkan suatu hadiah.

#### *d. Publicity*

*Publicity* merupakan upaya pendekatan kepada masyarakat agar lebih di kenal oleh masyarakat seperti jumpa pers, publisitas suatu produk dll. Jadi, dari pengertian dan pernyataan di atas bisa dikatakan bahwa periklanan merupakan salah satu properti merek. Periklanan merupakan media berpengaruh untuk membangun kepribadian yang hampir di semua kasus adalah merek.

Melalui upaya promosi atau periklanan itulah produsen berusaha untuk mengedepankan mutu, kualitas, dan kelebihan produknya kepada konsumen sekaligus berusaha membangun *brand image*. Konsumen dibuat untuk memiliki semacam sugesti tersendiri bahwa jenis barang tertentu identik dengan sebuah merek tertentu pula.

Promosi memegang peran yang sangat vital. Dalam praktik, ada 3 (tiga) kategori tujuan promosi, yaitu:<sup>4</sup>

##### 1. Tujuan Kesadaran

Secara singkat, promosi bertujuan mengekspos merek kepada khalayak sasaran dengan biaya sehemat mungkin. Lewat promosi produsen berusaha menyajikan elemen–elemen seperti kemasan baru, kelebihan baru produk, atau tingkat harga.

##### 2. Tujuan Sikap

Promosi berpengaruh terhadap kepribadian merek agar dapat menilai posisi merek yang bersangkutan dalam pasar. Hal ini menyangkut bagaimana pelanggan berpikir mengenai merek, apa yang mereka ketahui

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 175.



mengenainya, dan bagaimana mereka melihatnya dalam hal kualitas dan kemungkinan membeli. Bidang ini pada dasarnya berkaitan dengan efek jangka waktu yang panjang.

### 3. Tujuan Perilaku

Tujuan dengan kategori ini berkaitan dengan perubahan perilaku dan akibat yang terjadi, biasanya berkaitan dengan nilai penjualan. Selain itu mungkin juga berkaitan dengan komposisi konsumen (siapa yang membelinya?), bentuk produk yang dibeli dan disukai konsumen, atau saluran tempat produk dibeli.

Ketiga arti penting promosi itulah yang terus digarap oleh PT. Coca-cola selaku pemilik merek *Fanta*. PT. Coca-cola berupaya membangun pemikiran bagi masyarakat bahwa *Fanta* merupakan rajanya minuman berkarbonasi/bersoda di Indonesia. Untuk itu promosi merupakan faktor kuncinya. Promosi yang dilakukan tentunya sesuai dengan target pasar dan *positioning* yang ingin dibidik *Fanta*, yaitu untuk mereka yang muda, dewasa, penuh, ramah dan modern, dengan segmen usia 20-50 tahun dari segala segmen kelas sosial masyarakat. Ada 2 (dua) jenis pendekatan promosi yang telah dilakukan untuk membangun merek *Fanta*:

#### 1. Pendekatan promosi secara langsung

Ini merupakan cara promosi yang secara langsung menonjolkan produk apa yang ditawarkan. Jenis promosi ini secara terang-terangan ingin menunjukkan kepada masyarakat tentang keberadaan sebuah merek. Memantapkan pemahaman masyarakat tentang eksistensi suatu merek dan meraih penjualan adalah tujuannya.

Promosi langsung dilakukan dengan menayangkan iklan tentang suatu merek lewat media cetak maupun elektronik serta pamflet-pamflet atau selebaran.

Adapun upaya promosi langsung yang saat ini dilakukan oleh *Fanta* antara lain:

- penayangan iklan *Fanta* di televisi;
- pemasangan iklan *Fanta* di berbagai surat kabar nasional dan majalah, terutama di halaman, musik, atau *life style*;
- pemasangan baliho, poster, spanduk, billboard, papan reklame elektronik, dan fasilitas-fasilitas reklame lainnya. Jumlah dana yang telah dikeluarkan PT. Coca-Cola untuk promosi semacam ini tentunya tidaklah sedikit.

## 2. Pendekatan promosi secara tidak langsung

Promosi ini tidak secara langsung menonjolkan upaya pemasaran merek yang bersangkutan. Jadi lebih ditekankan upaya pembentukan citra atas merek tersebut. Upaya ini biasanya dilakukan dengan mensponsori atau menggelar kegiatan-kegiatan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk merebut respon dari komunitas konsumen tertentu yang sesuai dengan citra yang ingin dibangun merek yang bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan yang digelar atau disponsorinya tersebut harus sejalan dengan *brand image* dan kategori konsumen yang menjadi target.

Upaya promosi semacam ini pun digarap dengan baik oleh pihak manajemen produk *Fanta*. Gencarnya promosi yang dilakukan tersebut cukup memberikan bukti adanya keseriusan PT. Coca-Cola dalam membangun merek *Fanta*. Promosi yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan secara lokal tetapi dalam

skala nasional. Dengan demikian kriteria keempat pada indikator merek terkenal, yaitu tingkat promosi, telah dipenuhi.

## **2. Komentar atas Upaya Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia**

Masalah utama yang sering menjadi kendala bagi upaya perlindungan merek terkenal di Indonesia adalah sulitnya mendefinisikan pengertian dari merek terkenal itu sendiri. Keterangan pada Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek masih jauh dari cukup untuk memberi gambaran yang jelas mengenai apakah sebenarnya merek terkenal itu. Masalah lain yang sering muncul adalah masih beragamnya cara pandang petugas pendaftaran merek di Ditjen HKI dalam memandang apakah suatu merek merupakan merek terkenal atau bukan. Tidak konsistennya cara pandang hakim di Pengadilan Niaga dalam menyikapi setiap perkara yang berkaitan dengan merek terkenal juga menjadi masalah tersendiri. Tidak jarang hakim hanya menilai aspek normatif yuridisnya saja tanpa mempertimbangkan asas itikad baik dan meneliti lebih jauh tentang kemungkinan adanya persaingan curang.

Perkara Mulyati Kusnadi melawan Levi Strauss bisa menjadi salah satu contoh. Dalam perkara tersebut, Mulyati Kusnadi meminta agar dilakukan pembatalan atas merek *Levi's* yang sebelumnya telah didaftarkan oleh Levi Strauss untuk jenis barang celana dan baju dengan No. 187893 dan 187940. Alasannya, Mulyati Kusnadi adalah pihak yang pertama kali memakai merek *Levi's* itu di Indonesia (saat itu undang-undang merek di Indonesia masih menggunakan prinsip *first to use* atau asas deklaratif). Akhirnya pengadilan memenangkan gugatan Mulyati Kusnadi tersebut. Padahal sebenarnya Levi Strauss merupakan pemilik asli

merek terkenal baju dan celana *Levi's* yang telah sejak lama dipasarkan ke berbagai negara di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak mempertimbangkan asas itikad baik dalam pengambilan putusan. Mulyati Kusnadi memang merupakan pihak yang pertama kali memakai merek *Levi's* itu di Indonesia, tapi jelas pemakaian merek yang pertama kali itu tidak disertai dengan itikad baik. Masalah ini bahkan sempat mencoreng nama Indonesia di mata para pengusaha Amerika Serikat.

Walaupun kerancuan definisi merek terkenal sering terjadi, namun terkadang ada juga kasus di mana pemilik merek terkenal tetap terlindungi hak-haknya. Contohnya, merek *Rolex* untuk barang Kelas 9 dengan nomor registrasi 239010 ditolak permintaan perpanjangan pendaftarannya oleh Kantor Merek karena dianggap sama dengan merek terkenal *Rolex* milik Moatres Rolex S.A. yang selama ini sudah terkenal dengan barang Kelas 14, yaitu jam tangan. Merek *Playboy* untuk barang Kelas 16, 29, dan 30 dengan nomor registrasi 210191 juga ditolak permintaan perpanjangan pendaftarannya oleh Kantor Merek karena dianggap sama dengan merek terkenal *Playboy* milik Playboy Enterprise.<sup>5</sup>

Adanya fenomena di atas menunjukkan bahwa perlindungan merek terkenal di Indonesia bagaikan sebuah sisi mata uang yang saling berlawanan. Terkadang ada kasus hak-hak pemilik merek terkenal dirugikan, tapi terkadang pula terjadi kasus dimana hak-hak pemilik merek terkenal berhasil terlindungi dengan baik. Semua ini akhirnya bermuara pada perlu adanya kejelasan definisi dan kriteria

---

<sup>5</sup> Priapantja, C.C., "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia", *Program Pelatihan "Training of Teachers" Angkatan VIII*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 23 November 2000, hlm. 9.

merek terkenal dalam peraturan hukum di Indonesia. Hanya dengan cara demikianlah perlindungan merek terkenal dapat selamanya berjalan efektif.

Jika penentuan kriteria merek terkenal hanya didasarkan pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek maka kriteria itu masih jauh dari cukup. Penjelasan tersebut tidak memuat keterangan secara lebih rinci dan teknis mengenai substansi yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) tersebut. Pada penjelasan pasal tersebut, misalnya, disebutkan mengenai perlu adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan agar bisa menentukan terkenal atau tidaknya sebuah merek.

Kriteria sebagaimana tersebut di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek hanyalah semacam contoh atau gambaran abstrak tentang merek terkenal, tapi bukanlah benar-benar sebuah kriteria yang pasti untuk mendefinisikan merek terkenal itu. Pada hakikatnya, memang alangkah lebih baik jika semua kriteria atau acuan dalam penjelasan pasal tersebut dipenuhi. Namun, di dalam praktik, ternyata tidak semua kriteria di dalam penjelasan pasal tersebut harus dipenuhi merek yang bersangkutan. Pada praktiknya, bisa saja hanya 1 (satu) atau 2 (dua) kriteria saja yang terpenuhi, namun toh pada akhirnya tetap saja dinyatakan sebagai merek terkenal.

Mengenai definisi pengetahuan umum dari masyarakat, di dalam praktik, ternyata definisi tersebut diterjemahkan sebagai pengetahuan pribadi dari diri petugas pendaftaran merek atau hakim pemeriksa perkara atas merek yang

bersangkutan. Oleh karenanya, tidak heran jika banyak pengusaha nakal di Indonesia yang akal-akalan mendaftarkan merek dengan menggunakan nama merek yang sudah terkenal di luar negeri. Jika petugas pendaftaran merek di Ditjen HKI tidak mengetahui betapa terkenalnya merek tersebut di luar negeri maka pendaftaran merek tersebut akan diterima. Hal ini tentunya sangat merugikan pemilik merek terkenal yang asli.

Terkait dengan pendefinisian istilah promosi yang gencar dan besar-besaran, pada praktiknya, hal ini memang merupakan sesuatu yang subyektif. Artinya, memang tidak ada sebuah batasan nilai nominal biaya promosi atau ruang lingkup jangkauan promosi yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat dikatakan merek terkenal. Pada akhirnya, hal ini kembali lagi kepada sejauh mana pengetahuan umum dari masyarakat. Artinya, manakala masyarakat mengetahui adanya merek tersebut maka diasumsikan bahwa merek ini telah melakukan promosi secara gencar dan besar-besaran.

Mengenai perlu adanya investasi dan pendaftaran merek di beberapa negara, pada praktiknya, manakala merek tersebut telah didaftarkan atau dipasarkan minimal di 2 (dua) negara maka sudah bisa dikategorikan sebagai merek terkenal. Namun ini pun tidaklah mutlak. Selain itu, biasanya juga masih harus dipertimbangkan lagi wilayah regional pemasaran dan pendaftaran merek yang bersangkutan. Jadi biasanya perlu dipertimbangkan apakah wilayah regional pemasaran dan pendaftaran itu terlampau jauh dari Indonesia atau tidak. Beliau mencontohkan, jika ada merek yang dipasarkan di didaftarkan di Ghana dan Somalia lalu sangat terkenal di kedua negara tersebut, maka belum tentu merek itu

secara otomatis diakui pula sebagai merek terkenal di Indonesia, sebab jangkauan regionalnya terlalu jauh dari Indonesia. Berbeda halnya bila merek itu dipasarkan dan didaftarkan di negara-negara anggota ASEAN. Namun sekali lagi hal ini pun sangat tergantung dengan faktor subyektif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek memungkinkan digunakannya lembaga survei mandiri untuk meneliti terkenal atau tidaknya suatu merek. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang terkait dengan merek terkenal biasanya hanya dipengaruhi oleh subyektivitas masing-masing pihak dalam memaparkan bukti-bukti untuk dianggap sebagai merek terkenal.

Bercermin pada praktik penerapan perlindungan merek terkenal sebagaimana tersebut di atas, penulis mencatat bahwa ada sebuah kata yang sangat berpengaruh, yaitu: subyektif. Diakui atau tidak, faktor subyektif inilah yang selama ini mendominasi pengambilan keputusan tentang diterima atau tidaknya sebuah pendaftaran merek ataupun tentang menang/tidaknya sebuah gugatan merek terkenal di pengadilan. Padahal, setiap ketentuan hendaknya selalu mengedepankan asas kepastian hukum. Penggunaan faktor subyektif seperti ini tentunya tidak boleh terus menerus terjadi.

Untuk menunjang terwujudnya perlindungan merek terkenal, penulis berpendapat, pemerintah (dalam hal ini melalui Ditjen HKI) hendaknya mulai mengagas dibuatnya semacam *portal* berbasis teknologi internet (multimedia) yang berisi data-data Hak Kekayaan Intelektual secara internasional bagi negara-negara peserta TRIP's atau WIPO. Dengan adanya teknologi ini, setiap Kantor

Merek di masing-masing negara dimungkinkan mengakses merek-merek apa saja yang telah terdaftar di negara lain. Dengan demikian, setiap ada permohonan pendaftaran merek, petugas Kantor Merek meneliti apakah merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut telah didaftarkan di negara lain atau belum. Dengan adanya *portal* ini, kemungkinan adanya ketumpang tindihan merek terdaftar dapat diminimalisir. Pada akhirnya hal ini akan mendukung terwujudnya perlindungan merek terkenal secara internasional. Portal ini nantinya juga sangat berguna untuk melakukan hubungan komunikasi antar Kantor Merek di seluruh dunia sekaligus menjadi media bertukar informasi mengenai aspek Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut penulis, usulan ini sangat tepat disampaikan pemerintah pada saat dilakukannya konferensi-konferensi internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual. Posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang potensial serta hubungan baik Indonesia selama ini dengan Amerika Serikat sedikit banyak akan sangat membantu *bargaining power* Indonesia dalam realisasi proyek ini. Lagipula, kualitas sumber daya manusia dalam bidang pemrograman internet dan pembuatan *portal* ataupun *weblink* juga cukup baik. Penulis optimis, terwujudnya jaringan *database* merek secara internasional akan sangat membantu penegakan perlindungan merek terkenal secara lebih efektif.

Dalam hal pendefinisian dan kriteria merek terkenal, pemerintah hendaknya mulai membuat aturan yang bersifat lebih teknis dan mengikat. Sebagaimana isi Pasal 6 ayat (2), ketentuan yang lebih teknis ini mungkin bisa dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Kriteria yang ada pada Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2016 tentang Merek sebenarnya sudah cukup baik, namun sayangnya ketentuan itu tidak begitu jelas sehingga menjadikannya kabur dan bisa melahirkan berbagai macam penafsiran. Studi banding mengenai kriteria dan penerapan perlindungan merek terkenal sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan penerapan ketentuan-ketentuan tersebut di negara-negara maju dan negara berkembang lainnya sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi Direktorat Merek dalam menerapkan perlindungan terhadap merek terkenal.

Ada baiknya pemerintah meninjau ketentuan kriteria merek terkenal di Amerika Serikat yang terkandung dalam Pasal 43 (c) ayat (1) Lannhain Act yang telah diperbaharui. Ketentuan tersebut mengatur pemerintahnya untuk mempertimbangkn suatu merek terkenal ditinjau dari faktor-faktor antara lain sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Derajat sifat yang tidak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut;
2. Jangka waktu dan ruang lingkup pemakaian merek yang berkaitan dengan barang atau jasa dari merek;
3. Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklan dan publisitas merek tersebut;
4. Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan di mana merek tersebut dipakai;
5. Jaringan perdagangan barang atau jasa dari merek yang dipakai;

---

<sup>6</sup> Syahputra, Iman, *et.al.*, 2007, *Hukum Merek Baru, Merek Indonesia, Seluk Beluk dan Tanya Jawab*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 21.

6. Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari si pemilik merek;
7. Sifat umum dan ruang lingkup pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga; dan

Kriteria lebih rinci juga dimiliki Kantor Merek Cina dalam menentukan terkenal atau tidaknya suatu merek, yaitu:

1. Ruang lingkup daerah geografis di mana merek tersebut dipakai;
2. Jangka waktu merek tersebut dipakai;
3. Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakaian merek;
4. Pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut;
5. Status merek tersebut apakah telah terdaftar di Negara lain;
6. Biaya pengeluaran dan iklan berikut daerah jangkauan iklan tersebut;
7. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi merek tersebut; dan
8. Kemampuan pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari merek yang dipakainya.

Ketentuan merek terkenal dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) perlu diperjelas kembali. Selain itu perlu pula dilakukan penambahan kriteria merek terkenal. Untuk itu, penulis merekomendasikan agar kriteria merek terkenal di Indonesia dikaji ulang 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).

Kriteria pertama sampai dengan ketujuh haruslah dipenuhi, sebab hal itu bersifat sangat prinsipil. Hal ini berguna untuk melindungi merek-merek lokal yang kebetulan sama atau mirip dengan merek asing agar tidak dengan mudah diserobot hak-haknya oleh pengusaha asing yang menggunakan dalih merek terkenal. Sedangkan kriteria nomor 8 (delapan) hanyalah berfungsi sebagai dasar penguat untuk membuktikan keterkenalan merek tersebut.

Untuk merumuskan pengetahuan umum masyarakat atas merek yang bersangkutan, ada baiknya Indonesia mencontoh apa yang dilakukan Jerman, Perancis, atau Italia, yaitu dengan menggelar survei pasar secara objektif. Di Jerman, misalnya, apabila survei pasar membuktikan bahwa ada lebih dari 40% masyarakat mengenal dan mengetahui merek yang diselidiki, maka merek tersebut adalah merek terkenal. Sedangkan di Perancis, penentuan merek terkenal sudah cukup terpenuhi bila 20% dari masyarakat mengetahui dan mengenal merek

tersebut. Untuk di Indonesia, pemerintah bisa menentukan prosentase tersendiri yang dianggap sesuai dengan tingkat pasar dan konsumen. Untuk pelaksana survei, pemerintah bisa menggandeng salah satu lembaga survei yang bersifat mandiri sebagai mitra kerja. Pembiayaannya hendaknya dibebankan kepada negara, dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM selaku departemen yang membawahi Ditjen HKI, sebab perlindungan dan penegakan hukum merek bagi setiap pelaku usaha merupakan tanggung jawab negara. Untuk program ke depan, hendaknya dilakukan edukasi dan pelatihan metodologi survei pasar yang akurat bagi sumber daya manusia yang ada di Ditjen HKI sehingga kelak apabila sudah dirasa mampu maka Ditjen HKI dapat menggelar survei sendiri.

Mengenai istilah promosi yang gencar dan besar-besaran sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek, penulis berpendapat alangkah lebih baik apabila hal itu diganti dengan istilah jenis, jangka waktu dan ruang lingkup publisitas merek. Promosi yang gencar dan besar-besaran secara eksplisit mengindikasikan bahwa orientasi penilaian lebih terletak pada seberapa besar biaya yang dikeluarkan. Padahal menurut pandangan penulis, biaya besar tidaklah selalu diiringi dengan luasnya wilayah promosi dan efektivitas promosi yang dicapai. Dengan istilah baru, yaitu jenis, jangka waktu dan ruang lingkup publisitas merek, maka fokus penilaiannya akan berkisar pada apakah metode promosi yang dilakukan cukup sesuai untuk merebut perhatian masyarakat di wilayah promosinya, sudah berapa lama merek itu dipromosikan dan di mana saja wilayah promosi merek tersebut. Terkait dengan lama promosi ini, penulis merekomendasikan bahwa lama promosi minimal adalah 1 (satu) tahun, dengan

asumsi bahwa 1 (satu) tahun adalah waktu yang tidak terlalu singkat namun juga bukan waktu yang terlalu panjang untuk melakukan promosi dan pemasaran. Sedangkan untuk jangkauan ruang lingkup publikasinya, merek tersebut haruslah dipromosikan dalam ruang lingkup nasional. Salah satu caranya antara lain dengan melakukan pengiklanan di media massa atau media elektronik yang berskala nasional atau menggelar *event* yang bersifat nasional.

Terkait dengan perlu adanya investasi dan pendaftaran merek di beberapa negara, penulis telah setuju dengan praktik yang berjalan selama ini, yaitu manakala merek tersebut telah didaftarkan atau dipasarkan minimal di 2 (dua) negara saja maka sudah bisa dikategorikan sebagai merek terkenal. Hal ini penting untuk merangsang iklim investasi dan masuknya produsen asing ke Indonesia. Walaupun demikian, upaya mempertimbangkan wilayah regional pemasaran dan pendaftaran merek yang bersangkutan harus tetap dipertahankan. Artinya, perlu tetap dipertimbangkan apakah wilayah regional pemasaran dan pendaftaran itu terlampaui jauh dari Indonesia atau tidak, sehingga dapat diasumsikan apakah masyarakat Indonesia cukup mampu untuk mendengar keterkenalan merek asing tersebut atau tidak.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah sudah berapa lama merek tersebut lahir dan dipasarkan. Hal ini penting sebab alangkah tidak adil apabila merek yang baru saja lahir dan kebetulan mencuat langsung begitu saja menyatakan dirinya sebagai merek terkenal. Pada kenyataannya hal ini memang bisa saja terjadi. Namun perlu diingat bahwa merek terkenal bukanlah sekedar simbol laku atau tidaknya merek tersebut di pasaran namun juga merupakan simbol keamanan

merek tersebut dalam mempertahankan kualitas dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu kiranya perlu ada jangka waktu minimal untuk mengkaji sudah berapa lama merek itu lahir, dipasarkan, dan bertahan di tengah masyarakat.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap pemilik merek Fanta**

### **1. Tindakan merek *Finto* sebagai Sebuah Pelanggaran Merek**

Mengacu pada Pasal 100–103 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, pengertian pelanggaran merek pada dasarnya dapat diinterpretasikan 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 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 penyesatan 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).<sup>7</sup>

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 rumusan persaingan curang. Hal

---

<sup>7</sup> 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

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.

## **2. Persamaan Pada Pokoknya**

Hampir serupa dengan merek *Fanta*, merek *Finto* memiliki karakteristik tulisan yang hampir sama, dengan adanya tambahan icon pada atas kalimat *Finto* menambah aksen kemiripan itu bertambah. Kemiripan yang sangat mencolok ini mampu menggiring persepsi konsumen terhadap adanya persamaan, dalam hal ini persamaan pada pokoknya. Untuk itu perlu dibahas lebih lanjut apakah kemiripan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai sebuah persamaan pada pokoknya. Dalam menentukan definisi persamaan pada pokoknya maka kita harus mengacu pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Di dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa:

Persamaan pada pokoknya ialah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang



dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Kriteria-kriteria di atas juga harus dihubungkan dengan sesuai dengan keadaannya apakah merek bersangkutan akan mampu menimbulkan kekeliruan atau penyesatan merek pada khalayak ramai jika dipakai pada barang atau jasa sejenis.<sup>8</sup> Menurut penjelasan dari pihak Ditjen HKI, dalam hal adanya kekeliruan atau tersesatnya konsumen tersebut, tidak perlu dibuktikan apakah benar-benar telah terjadi kekeliruan atau penyesatan; yang penting sepanjang kemiripan itu sedemikian banyaknya dan patut diduga sangat berpotensi menimbulkan kemiripan maka hal itu pun sudah dianggap cukup.

Yahya Harahap berpendapat, persamaan pada pokoknya terwujud apabila merek tersebut punya kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*), dengan merek pihak lain yang telah terdaftar. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada:<sup>9</sup>

1. kemiripan persamaan gambar; atau
2. hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi.

Mengacu pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 di atas maka menurut penulis unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam hal dugaan persamaan pada pokoknya ialah:

1. adanya kemiripan unsur yang menonjol; dan

---

<sup>8</sup> Erma Wahyuni, *et.al.*, *OpCcit.*, hlm. 148.

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 417.

2. kesan adanya persamaan yang dapat menimbulkan kekeliruan atau penyesatan merek bagi khalayak ramai.

### **3. Kemiripan Unsur yang Menonjol**

Dalam menafsirkan pengertian “unsur yang menonjol” tersebut dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang membahas tentang pengertian merek. Pada rumusan pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang dapat ditarik yaitu antara lain gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Setelah itu unsur-unsur tersebut harus diperbandingkan pula dengan bagaimana bentuknya, bagaimana cara penempatan atau cara penulisannya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Jika memang terdapat banyak persamaan atau kemiripan secara substansial maka barulah dapat dikatakan bahwa kedua merek memiliki kemiripan unsur yang menonjol

### **4. Kesan Adanya Persamaan**

Definisi “kesan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “apa yang terasa (terpikir) sesudah melihat (mendengar) sesuatu”.<sup>10</sup> Untuk itu masalah kesan adalah masalah yang sifatnya sangat subjektif, tergantung bagaimana persepsi masing-masing individu. Dalam menentukan kesan persamaan berkaitan dengan merek maka tinjauan harus diarahkan kepada masyarakat atau konsumen. Hal ini

---

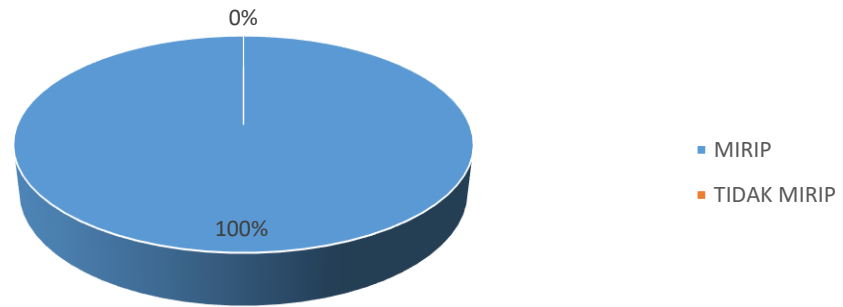
<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, hlm. 432.

penting sebab sesungguhnya masyarakatlah yang bersinggungan langsung dengan produk dan merek yang diperdagangkan.

Untuk analisis berkaitan dengan unsur kesan ini, penulis melakukan penelitian (survei) dengan cara membagikan kuesioner untuk mengetahui apakah masyarakat memiliki kesan adanya persamaan antara merek *Fanta* dengan merek *Finto*. Keseluruhan kuesioner berjumlah 50 (lima puluh) buah dibagikan kepada 50 (lima puluh) orang yang pada saat itu berada di Desa Gonjen Tamantirto dan sebuah Sekolah Dasar Ngebel, Tamantirto.

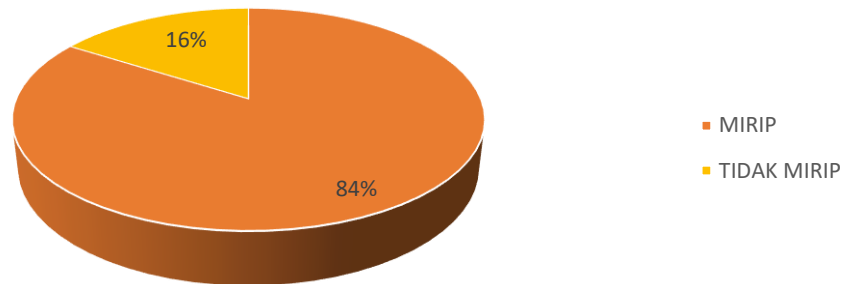
Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan, seluruh responden (100%) berpendapat bahwa kemasan dan desain *Finto* memang memiliki kemiripan dengan *Fanta*. Dalam hal kesamaan cara pengucapan nama merek, 42 (empat puluh dua) responden menyatakan mirip dan 8 (delapan) responden menyatakan nama kedua merek tersebut berbeda. Dalam hal bentuk/cara penulisan nama merek, 47 (empat puluh tujuh) responden menyatakan bentuk tulisannya tidak mirip dan 3 (tiga) responden menyatakan mirip.

**GAMBAR I**  
**PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KEMIRIPAN MEREK**  
**FINTO DAN FANTA SECARA UMUM**



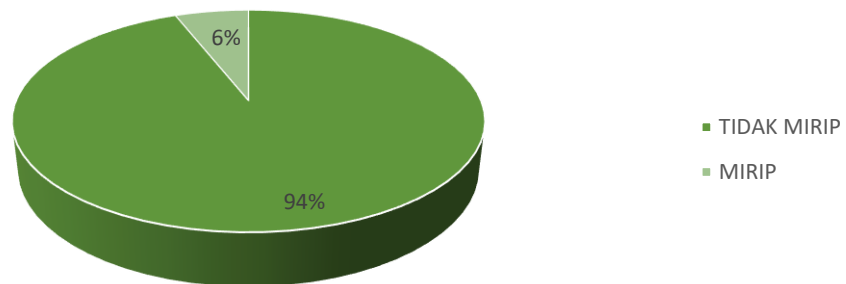
Sumber Data Primer

GAMBAR II  
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KEMIRIPAN  
BUNYI/PENGUCAPAN NAMA ANTARA MEREK  
FINTO DENGAN FANTA



Sumber Data Primer

GAMBAR III  
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KEMIRIPAN  
TULISAN NAMA PRODUK ANTARA MEREK  
FINTO DENGAN FANTA



Sumber Data Primer

Mengacu pada hasil survei di atas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat persamaan atau kemiripan yang sangat mencolok antara merek *Finto* dengan merek *Fanta*. Kemiripan itu antara lain terletak pada cara pengucapan (bunyi). Dalam hal logo yang digunakan, kedua merek tersebut memang tidak begitu sama. Namun

karena adanya kesamaan dalam hal penempatan logo tambahan di atas kalimat, maka hal itu dapat menggiring persepsi masyarakat bahwa kedua merek itu sama. Dengan kata lain, hal ini dapat menimbulkan kesan adanya kesamaan antara kedua merek tersebut.

Dalam pembahasan masalah kesan ini, hakikat merek yang paling utama adalah tanda, oleh karena itu untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran merek dalam hal adanya kesan maka hal pertama yang harus disoroti adalah apakah konsumen dimungkinkan merasa tersesat atau tertipu. Kata “dimungkinkan” ini bukan berarti konsumen harus benar-benar tersesat/tertipu/terkecoh dalam membeli barang tersebut. Hal yang penting adalah apakah kemiripan yang ada tersebut secara sepintas menurut pandangan orang banyak mampu menggiring persepsi dan asumsi konsumen bahwa merek itu serupa. Sebab dalam kenyataan di lapangan, bisa saja konsumen secara sadar membeli produk dengan merek tiruan karena memang penasaran, coba-coba atau tertarik dengan produk bermerek tiruan tersebut, bukan karena tertipu/terkecoh. Jadi dalam hal ini unsur kesan tidak harus selalu dikaitkan dengan dengan unsur penyesatan/penipuan; tidak perlu dibuktikan apakah benar-benar ada konsumen yang pernah terkecoh akibat kemiripan merek tersebut.

## **5. Penggunaan Merek pada Barang Sejenis**

Kriteria kedua dalam menentukan pelanggaran merek adalah apakah kedua merek tersebut dipakai dalam jenis barang atau jasa yang sama? Dalam kasus *Finto* dengan *Fanta*, nyata bahwa kedua merek tersebut dipakai dalam jenis barang yang

sama yaitu minuman bersoda atau berkarbonasi. Kedua merek juga dipakai dalam kelas barang yang sama. Dengan demikian kriteria kedua telah terpenuhi.

## **6. Telah terdaftarnya Merek yang Ditiru**

Dalam kriteria ketiga ini harus dilihat apakah kedua merek tersebut telah terdaftar secara resmi di dalam catatan Ditjen HKI. Ada 3 (tiga) kemungkinan yang terjadi terkait terdaftarnya merek ini. Pertama, jika keduanya telah terdaftar berarti tidak ada pelanggaran merek, sebab itu berarti Ditjen HKI menganggap kedua merek tersebut masing-masing memiliki daya pembeda. Kedua, jika salah satu merek itu terdaftar dan satunya tidak terdaftar, berarti telah terjadi pelanggaran merek. Dan ketiga, jika keduanya sama-sama tidak terdaftar maka hal itu hanya merupakan bentuk persaingan curang atau persaingan usaha tidak sehat dan tidak bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran merek.

## **7. Itikad Tidak Baik**

Pada hakikatnya, asas itikad baik ini tidak secara langsung berpengaruh pada penentuan terpenuhi/tidaknya rumusan pelanggaran merek. Manakala secara substansial tiga kriteria yang telah penulis sebutkan sebelumnya telah terpenuhi maka rumusan pelanggaran merek menjadi terpenuhi pula. Jadi ada atau tidaknya itikad baik dari pemilik merek tidak harus selalu dibuktikan. Asas itikad baik ini biasanya hanya dipakai bagi hakim manakala akan menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan pelanggaran merek.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Ditjen HKI, dalam asas itikad baik ini harus ditinjau beberapa faktor, antara lain hal-hal seperti berikut ini:

- Apakah yang mendorong atau menyebabkan lahirnya merek yang serupa tersebut?  
(hal ini dikaitkan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja)
- Sejauh mana sikap yang diambil pemilik merek yang bersangkutan manakala mengetahui mereknya tersebut ternyata serupa dengan merek terdaftar milik pihak lain?

Seyogyanya setiap pemilik merek tidak menciptakan merek yang berpotensi menimbulkan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Sama sekali tidak boleh ada niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya sendiri. Sebegitu pentingnya itikad baik ini, UU Merek pun melarang pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberi contoh, sebuah merek dagang yang telah dikenal masyarakat secara umum ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek dagang tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Dalam kasus dugaan pelanggaran merek oleh pemilik merek *Finto*, unsur kesengajaan peniruan merek ini terlihat secara jelas. Merek *Fanta* telah ada sejak dua puluh empat tahun yang lalu yaitu sejak tahun 1983. Selama kurun waktu tersebut merek *Fanta* telah didaftarkan secara resmi dan dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Selama kurun waktu tersebut *Fanta* juga telah melakukan promosi/iklan dalam skala luas dan menggelar/mensponsori berbagai kegiatan baik di tingkat lokal maupun nasional.



Oleh karena itu setidaknya-tidaknya patut diasumsikan bahwa pemilik merek *Finto* tentu telah mengetahui/mengenal keberadaan merek *Fanta* sebelumnya.

Hal ini diperkuat pula oleh hasil data yang di dapatkan beberapa waktu lalu. Dengan data tersebut didapatkan keterangan bahwa peniruan merek *Finto* itu memang sebuah tindakan yang disengaja. Pihak *Finto* menjelaskan bahwa kunci utama pemasaran produknya adalah rasa ketertarikan konsumen terhadap merek produknya yang mirip dengan *Fanta*. Konsumen menganggap merek *Finto* tersebut unik dan “nyleneh”. Berawal dari rasa ketertarikan itulah maka konsumen akhirnya membeli. Pihak *Finto* juga mengakui bahwa tindakannya tersebut melanggar UU Merek. Walaupun demikian, menurutnya usaha ini akan tetap berjalan selama tidak ada protes atau tindakan tegas dari PT. Coca-Cola. Menurut pihak *Finto*, aktivitas usahanya ini tidak akan terlalu merugikan PT. Coca-Cola.

Dari keterangan di atas terlihat jelas bahwa tidak ada itikad baik dari pemilik merek *Finto* untuk menghargai keberadaan merek *Fanta*. Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa pengusaha *Finto* telah dengan sengaja melakukan pelanggaran merek terhadap merek *Fanta*.

Berdasarkan semua dasar di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindakan pengusaha *Finto* yang telah membuat merek yang mirip dengan *Fanta* dapat dikualifikasikan sebagai sebuah bentuk pelanggaran merek. Hal itu disebabkan karena pengusaha *Finto* telah menciptakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek *Fanta* yang telah terdaftar sebelumnya sehingga menimbulkan kesan di masyarakat tentang adanya kesamaan antara kedua merek

tersebut. 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).

Dengan dasar di atas, pemilik merek *Finto* dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang tersebut dalam rumusan Pasal 91 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Untuk perbuatannya tersebut, pengusaha *Finto* dapat diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

### **C. Tindakan yang telah dilakukan PT. Coca-Cola berkaitan dengan Peniruan Merek *Fanta* oleh Pengusaha minuman merek *Finto***

#### **1. Tindakan PT. Coca-Cola**

Berdasarkan data yang di peroleh oleh penulis, ternyata PT. Coca-Cola belum pernah melakukan upaya hukum apapun (baik somasi ataupun gugatan perdata) atas kasus peniruan merek *Fanta* miliknya. Ini merupakan sebuah hal yang menarik karena biasanya setiap pengusaha akan mengajukan protes atau upaya-upaya tegas lewat jalur hukum manakala terjadi peniruan atau pemalsuan atas mereknya yang sah. Menurut PT. Coca-Cola, tindakan hukum hanya membuang-buang waktu dan biaya. Secara finansial, keberadaan merek-merek yang mendompleng ketenaran produk PT. Coca-Cola dianggap tidak akan mampu

menggoyahkan stabilitas omzet penjualan. Tidak ada kerugian berarti yang diterima PT. Coca-Cola akibat praktik pelanggaran merek tersebut.

Produk *Fanta* dipasarkan di pasar nasional dan internasional. Oleh karena itu PT. Coca-Cola tidak merasa takut menghadapi aktivitas produsen *Finto* yang baru bermain di pasaran lokal. Konsumen minuman bersoda merek *Finto* pun tidak terlalu banyak, hanya sebagian masyarakat yang kebetulan berkantong tipis atau orang-orang yang tertarik dengan keunikan bungkusnya saja. Lagipula selama ini *Finto* juga belum pernah melakukan upaya promosi atau periklanan secara terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu PT. Coca-Cola tidak pernah merasa tersaingi.

Tindakan pelanggaran merek yang dilakukan beberapa pengusaha minuman bersoda lokal sebenarnya sudah lama tercium oleh PT. Coca-Cola. Bahkan produk yang ditiru mereknya tidak hanya *Fanta* saja. Desain kemasan produk PT. Coca-Cola lainnya seperti *Sprite* dan juga *Coca-Cola* juga sering ditiru. *Sprite*, misalnya, ditiru dengan merek *Sprata*. Merek *Coca-Cola* diubah sedemikian rupa menjadi *Kola-Kola*. Jika semua pabrik minuman bersoda lokal yang melakukan pelanggaran merek itu digugat maka banyak sekali pabrik-pabrik minuman bersoda lokal yang akan gulung tikar. Jadi bisa dikatakan PT. Coca-Cola terkesan “membiarkan” kelangsungan hidup pabrik-pabrik lokal yang meniru mereknya tersebut.

Mengenai kemungkinan adanya pelanggan setia *Fanta* yang tersesat atau terkecoh sehingga membeli produk *Finto*, PT. Coca-Cola menyatakan kemungkinan itu sangatlah tipis. PT. Coca-Cola beralasan bahwa konsumennya adalah konsumen yang cerdas. Pelanggan setia merek *Fanta* tentu bisa membedakan yang mana merek *Fanta* dan yang mana merek-merek tiruan.

Lagipula banderol harga yang ditetapkan pun berbeda jauh. Oleh karena itu konsumen merek *Fanta* pasti tidak mudah terkecoh. PT. Coca-Cola juga tidak terlalu mengkhawatirkan rusaknya reputasi atau nama baik merek *Fanta* menurutnya persepsi masyarakat terhadap *Fanta* tidak akan mudah digoyah hanya dengan produk tiruan semacam *Finto*.

Walaupun terkesan memberi toleransi kepada usaha tidak sehat yang dilakukan pabrik-pabrik minuman bersoda lokal, PT. Coca-Cola tetap menegaskan bahwa manakala aktivitas ilegal tersebut sudah keterlaluan maka pihaknya tak akan ragu-ragu mengambil jalur hukum. Apabila ada pabrik minuman bersoda lokal yang berani melakukan promosi terbuka atau iklan padahal produk yang diiklankannya itu merupakan tiruan/jiplakan dari produk PT. Coca-Cola, maka upaya tegas berupa teguran keras, somasi, gugatan perdata bahkan upaya pidana siap dilayangkan. Upaya hukum secara tegas juga siap dilakukan jika produk-produk jiplakan tersebut berani dipasarkan di toko-toko, *supermarket*, agen-agen, atau tempat-tempat terbuka lainnya yang dianggap mampu mengganggu pemasaran produk PT. Coca-Cola.

## **2. Komentar atas Sikap yang di lakukan oleh PT. Coca-Cola dalam menanggapi Peniruan Merek *Fanta* oleh Pengusaha Minuman bersoda merek *Finto***

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hingga kini PT. Coca-Cola belum pernah melakukan upaya hukum apapun dalam menanggapi terjadinya kasus peniruan merek *Fanta* miliknya. Alasan yang dikemukakan PT. Coca-Cola adalah karena pelanggaran merek yang dilakukan oleh pengusaha minuman bersoda merek *Finto* itu hanya bersifat lokal, tanpa periklanan yang terbuka, sama sekali tidak

berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi PT. Coca-Cola, dan lagipula selama ini tidak ada bukti bahwa *brand image* minuman bersoda merek *Fanta* menjadi tercoreng sehingga menyebabkan konsumen beralih ke produk lain. Selain itu, ada semacam alasan subyektif yang menyebabkan PT. Coca-Cola tidak melakukan upaya hukum apapun kepada pengusaha minuman bersoda merek *Finto*, yaitu adanya semacam rasa kasihan atau toleran atas beratnya perjuangan pabrik minuman bersoda lokal dalam mempertahankan eksistensinya di pasar minuman bersoda di Indonesia. PT. Coca-Cola berpendapat, jika semua pabrik minuman lokal yang melakukan pelanggaran merek itu digugat maka banyak sekali pabrik minuman bersoda lokal yang akan mati dan gulung tikar.

Sebenarnya sikap PT. Coca-Cola ini patut disayangkan. Secara tidak langsung, sebenarnya PT. Coca-Cola telah membiarkan terjadinya pelanggaran merek. Bila hal ini terus dibiarkan maka akan merangsang munculnya pabrik-pabrik minuman khususnya di bidang minuman bersoda yang menjalankan usaha secara tidak sehat dengan mendompleng ketenaran merek-merek minuman bersoda ternama. Hal ini tentunya menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual sekaligus pertanda matinya persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Bagian Konsideran huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek telah menyebutkan bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Hal tersebut jelas menyiratkan bahwa peranan merek saat ini tidak semata-mata hanya sebagai simbol identitas produk ataupun daya pembeda dengan produk lain, melainkan ada satu peran lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai bentuk upaya untuk menjamin tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat dan *fair*. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong semua pelaku usaha untuk meningkatkan kreativitas, daya inovatif, dan peningkatan kualitas barang/jasa yang dimilikinya. Pada aspek ekonomi secara makro, mantapnya perlindungan hukum merek juga akan sangat berguna untuk merangsang minat investor asing dalam menjalankan usaha di Indonesia.

Keinginan PT. Coca-Cola untuk menghargai keberadaan merek-merek lokal sebenarnya baik. Namun perlu dicatat bahwa teguran, gugatan, ataupun upaya hukum lain kepada pengusaha yang nakal dengan sengaja melakukan pelanggaran merek itu tidaklah bertujuan untuk mematikan usaha merek lokal yang bersangkutan. Ada hal yang jauh lebih penting yang terkandung dalam sikap tegas ini, yaitu sebagai sarana edukasi dan penanaman kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai aspek Hak Kekayaan Intelektual orang lain. Selama ini Indonesia terkenal sebagai gudangnya pembajakan hak cipta, penjiplakan, penyerobotan hak paten, peniruan merek, dan berbagai pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Semua ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat atas arti penting Hak kekayaan Intelektual. Masyarakat cenderung masih suka menilai semua hal dari sisi kepentingan ekonomis secara instan. Artinya, masyarakat terkadang hanya berorientasi bagaimana caranya menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan bahwa ada

hak-hak orang lain yang perlu dihargai. Padahal jika dikaji lebih mendalam, sebenarnya penegakan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif akan sangat mendukung tercapainya kepentingan ekonomis yang diidam-idamkan itu. Di Jepang, misalnya, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mantap di Negeri Matahari Terbit tersebut telah mendorong geliat pertumbuhan iklim bisnis, inovasi, dan investasi. Sikap tegas dari PT. Coca-Cola terhadap peniruan merek-merek minumannya bisa menjadi satu langkah awal bagi penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan hukum merek pada khususnya.

Alasan bahwa keberadaan pabrik-pabrik minuman lokal akan mati bila digugat atau diberi tindakan hukum sebenarnya juga tidaklah selalu tepat. Ada banyak pabrik-pabrik minuman lokal di daerah yang hingga kini tetap mampu eksis dan bertahan dalam menjalankan usaha minuman nya tersebut walaupun mereka mengusung merek sendiri yang sama sekali tidak meniru merek terkenal. Hal yang menjadi kunci eksistensi dari minuman lokal itu adalah miringnya harga dan kualitas rasa yang ditawarkan. Jadi betapapun ramainya persaingan minuman bersoda papan atas, akan tetap selalu ada saja sebagian masyarakat (terutama yang berkantong tipis) yang mencari minuman-minuman lokal dengan pertimbangan harga yang lebih murah. Asalkan aroma dan rasa yang ditawarkan tidak terlalu kalah dengan kenikmatan daripada meek-merek terkenal, maka konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Apalagi didukung dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

PT. Coca-Cola tidak perlu ragu untuk memperingatkan para pengusaha minuman dengan kelas lokal bahwa tindakan mereka itu telah melanggar hak merek. Untuk tetap menjaga dan menghargai keberadaan merek-merek lokal, PT. Coca-Cola sebenarnya bisa saja hanya melayangkan teguran atau peringatan. Tidak perlu terburu-buru mengajukan permasalahan ini ke pengadilan. Penulis berpendapat, teguran atau peringatan itu saja sebenarnya sudah cukup untuk membuat para pelanggar merek itu gentar dan menyadari kesalahannya. Sebab, PT. Coca-Cola memang berada di posisi yang jauh lebih kuat secara hukum. Untuk tetap menjaga denyut nadi pabrik minuman lokal tersebut, PT. Coca-Cola juga tidak perlu sampai meminta ganti rugi kepada pengusaha nakal yang telah melanggar mereknya. PT. Coca-Cola cukup meminta penghentian aktivitas yang melanggar hak mereknya saja. Namun bila terus saja membandel maka barulah ditempuh upaya yang lebih tegas, yaitu lewat jalur pengadilan. Dengan cara-cara seperti tersebut di atas maka penulis optimis penegakan perlindungan merek tersebut akan berjalan efektif, pengusaha minuman bersoda papan atas akan terlindungi haknya, sedangkan pengusaha minuman dengan kelas lokal juga akan tetap bisa menjalankan usahanya dengan semangat persaingan usaha yang sehat.

### **3. Upaya yang dapat di lakukan untuk melindungi pemegang merek terkenal**

Perlindungan merek terkenal di Indonesia merupakan konsekuensi persetujuan dari TRIPs ( Trade Related Aspect of Intellectual Property Right) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan perdagangan dunia WTO ( World Trade Organization). Perlindungan merek terkenal di dasarkan pada



pertimbangan bahwa tindakan *passing off* pada dasarnya di landasi dengan itikad tidak baik.

Untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegangn merek terkenal, maka perlu di lakukannya upaya-upaya sebagai berikut:

#### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan suatu upaya yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya jelas, yaitu untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran merek. Upaya ini lebih ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek. Dari isi pasal tersebut, hak eksklusif memuat 2 hal yaitu menggunakan sendiri merek tersebut dan memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek mengandung salah satu unsur yaitu : Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi, tidak memiliki daya pembeda, merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemegang hak atas merek dagang terkenal asing meskipun belum terdaftar mendapatkan pengecualian untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana. Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek barang dan atau jasa persamaan pada pokoknya 5 atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Perlindungan hukum berdasarkan ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.