

ISSN ONLINE: 2809-9659 ISSN PRINT: 2746-5039

Jurnal Preferensi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/index>

Analisis Yuridis Pelanggaran Merek Terhadap Pemegang Hak Merek Hugo Boss

Anak Agung Rosiana Dewi Putri¹ | I Nyoman Putu Budiartha¹ | Desak Gde Dwi Arini¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Anak Agung Rosiana Dewi Putri,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Email address:
rosianadewiputri02@gmail.com

Abstract. One form of intellectual work that plays an important role in the trading business is a brand or branding. Trademarks are useful both as icons and as differentiators between goods or services in the trading business. The formulation of the problem in this study, namely: How is the regulation of HUGO BOSS trademark rights holders. How is the Judge's consideration of trademark infringement against HUGO BOSS trademark rights holders through Decision Number: 520 K/Pdt. Sus-HKI/2021 being researched. This study applies normative legal research methods with a focus on statutory analysis and conceptual approaches. The results of this research show that in the case of HUGO BOSS versus Antony Tan, the defendant, Antony Tan, has committed infringement by imitating the HUGO BOSS trademark term without permission, which resulted in a legal dispute. HUGO BOSS but the lawsuit in the first HUGO BOSS verdict was rejected by the Supreme Court because it was considered that there was still the distinguishing power of the defendant's trademark so that HUGO BOSS also filed a cassation application. Preferably, if you want to register a brand, make a brand that is different from the brand name, logo, and has a difference in the quality of goods with existing brands or already registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights (DJKI).

Keywords: brands, brand infringement, brand rights holders



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access
under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Dalam melindungi kekayaan intelektualnya Indonesia memiliki komitmen yang cukup kuat. Negara Indonesia bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) sebagai anggota yang dimana terdapat peraturan-peraturan serta ketentuan yang harus ditaati, terkhususnya pada perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hal tersebut sudah menjadi konsekuensi setiap negara yang merupakan WTO termasuk juga Negara Indonesia.

Ketentuan-ketentuan WTO tersebut kemudian disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan Nasional. Perjanjian yang diratifikasi Indonesia salah satunya yakni *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 disebut juga dengan Perjanjian TRIPs. Dalam Perjanjian TRIPs berisi norma-norma standar tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan objek HKI secara luas yang berlaku secara Internasional. Tujuan dari dibuatnya Perjanjian TRIPs adalah untuk memberikan perlindungan terkait prosedur penegakan Hukum Kekayaan Intelektual agar terciptanya perdagangan yang sehat.

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan langsung dari *Intellectual Property Right* (Djumhana & Dj Ubaedillah, 2014: 17) Pengertian Hak Kekayaan Intelektual merupakan kemampuan Intelektual yang berdasarkan dari kecerdasannya serta buah pikir yang dimiliki manusia, kemudian dari hal tersebut dapat menghasilkan kekayaan dengan adanya keahlian yang dimiliki. Kekayaan yang muncul dari keahlian intelektual dapat berupa seni, ilmu pengetahuan, sastra, teknologi, dan lain-lain.

Peraturan yang mengatur tentang merek di Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Tanda Geografis, perubahan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Saat ini, hak kekayaan intelektual di Indonesia diatur oleh hukum nasional, antara lain hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit. Perbedaan antara perubahan undang-undang ini antara lain pendaftaran merek, kewenangan Menteri untuk menghapus merek terdaftar, hak umum merek, peningkatan hukuman pidana, akumulasi fitur geografis, dan ketentuan lainnya, penetapannya, dan lain-lain.

Penduduk berpendapatan menengah ke bawah yang ingin memakai merek terkenal tetapi tidak mampu membeli yang asli akhirnya membeli barang palsu, meskipun kualitas barang palsunya buruk. Apabila merek yang didaftarkan itu pada hakekatnya sama dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa merek yang menunjukkan persamaan itu telah didaftarkan dengan itikad tidak baik (Cantika, D., 2018: 9). Menyalin merek dagang merupakan hak merek yang dilanggar melalui hal komersial yang bisa membuat rugi bagi pemilik investor, hak merek serta lembaga pemerintah.

Melalui sebuah merek, pelanggaran hak merek sering terjadi akibat ketidakjujuran para pelaku bisnis dalam persaingan bisnis (Ratih Prameswari, Budiartha & Arini, 2020: 279). Merek luar negeri yang populer dan sering ditiru adalah merek Hugo Boss. Hugo Boss merupakan brand ternama di bidang produk mode serta parfum. *Hugo Ferdinand Boss* tau yang biasa disebut Hugo Boss pada tahun 1924 di Metzingen didirikan di Jerman. Merk Hugo Boss sangat terkenal serta mempunyai toko yang tersebar di bermacam negeri. Sampai dikala ini, di Indonesia ada nyaris 11 toko Hugo Boss. Hugo Boss biasa di plagiasi sebab mempunyai nama yang baik di dunia mode serta *perfume* yang mahal serta kualitasnya bagus. Banyak industri dengan meniru produknya memiliki keuntungan, paling utama dengan meniru logo merek HUGO BOSS atau memanfaatkan reputasinya atau menyamar sebagai penipu.

Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat menolak keberatan yang diajukan oleh pihak Hugo Boss terhadap putusan Nomor 27/Pdt. Sus Merek/2020/PNJktPst dan pihak tersebut tidak menerima hasil keputusan tersebut. Hugo Boss juga mengajukan banding atas putusan tersebut. Permohonan kasasi telah diterima dengan keputusan yang menyatakan bahwa Hugo Boss ialah

pemilik tunggal yang valid dari merek yang terdaftar ataupun terkenal Hugo Boss beserta semua varian merek tersebut. Setelah itu, Mahkamah Agung memutuskan untuk mencabut atau menyatakan tidak sah pendaftaran dan/atau perpanjangan sertifikat tergugat dan menginstruksikan Kementerian Hukum maupun HAM untuk mengumumkan pembatalan merek tergugat.

Metode

Riset ini ialah riset Hukum Normatif ialah dengan metode mengkaji sesuatu kasus bersumber pada buku-buku, postingan, pesan berita yang relevan dengan kasus yang dinaikan. Ada pula sumber bahan Hukum yang hendak digunakan adalah bersumber dari riset kepustakaan, ialah berbentuk: Bahan Hukum Primer serta Bahan Hukum Sekunder. Pengumpulan bahan hukum mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier dikerjakan memakai metode inventarisasi ataupun penelusuran bahan hukum yang bersangkutan kemudian di klasifikasi ataupun dikelompokkan serta didokumentasikan, dicatat, dilansir, diringkas, diulas cocok kebutuhan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sesuatu proses riset serta uraian yang bersumber pada pada tata cara yang menyelidiki sesuatu permasalahan manusia.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Pemegang Hak Merek HUGO BOSS

Menata merek sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, serta merupakan fasilitas penting dalam menghadapi pasar globalisasi yang semakin bebas. Saat ini, pasar untuk produk-produk dan layanan dari bisnis dan merek dagang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen, kemajuan teknologi, dan keahlian dalam produksi. Semua produsen ingin memiliki akses yang tidak terbatas ke pasar untuk meningkatkan keuntungan mereka, oleh karena itu pertumbuhan yang cepat di sektor perdagangan dan industri memerlukan perlindungan yang lebih baik terhadap teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Jika produk tersebut kemudian dijual di pasaran dengan menggunakan merek tertentu, maka perlindungan merek tersebut diperlukan untuk mencegah berbagai pelanggaran hukum terhadap produk yang dipasarkan.

Dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual, terutama hak atas merek, penting untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap produk yang ingin dikembangkan. Membangun dan meningkatkan merek produk dan jasa merupakan pekerjaan yang sulit serta membutuhkan banyak waktu dan biaya untuk mempromosikan merek agar dikenal dan diterima di pasar. Salah satu metode untuk memperkuat sistem bisnis yang sehat guna meningkatkan reputasi suatu produk atau layanan adalah dengan melindungi pendaftaran merek dagang secara hukum.

Merek dagang harus didaftarkan terlebih dahulu pada daftar merek umum. Seluruh pelaku ekonomi wajib memastikan merek yang dimilikinya terdaftar untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas hak merek dagangnya. Dengan didaftarkannya merek ini, maka pemilik merek berhak mempunyai hak atas merek tersebut dalam memasarkan produknya. Seseorang yang ingin mempunyai hak atas suatu merek harus mendaftarkan merek tersebut.

Dengan persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (WHO) dan Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri (Konvensi Paris), Indonesia diwajibkan menyesuaikan UU merek dagang yang ada saat ini kedua perjanjian internasional tersebut dengan persyaratan. Beberapa syaratnya ialah Indonesia hak prioritas diakui atas pendaftaran merek dari negara lain yang berasal serta juga menjadi pihak melalui konvensi kedua tersebut. Prioritas ialah permohonan hak yang mengajukan permohonan dari negara yang telah mematuhi Konvensi Paris untuk Perlindungan

Kekayaan Intelektual agar penerimaan di negara asal diakui sesuai dengan prioritas negara tujuan.

Apabila ingin mendaftarkan merek, itu termasuk menerima permohonan merek yang pertama kali muncul di negara asal, sebagai bagian dari permohonan Menandatangani merek dengan hak prioritas. Permohonan pendaftaran merek tanpa bukti hak prioritas tetap dapat diproses setelah jangka waktu 3 bulan berakhir tetapi tidak menikmati hak prioritas. Dengan adanya regulasi dalam Per UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Ciri Geografis diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pedagang dan pengusaha dalam melindungi kekayaan intelektual dengan hak (khususnya hak merek). Selain itu, peraturan ini juga dapat membantu pemilik merek HUGO BOSS mengatasi pelanggaran merek yang terjadi dalam persaingan usaha. Menyusul penerapan undang-undang tersebut di Indonesia, pemerintah segera mengambil langkah untuk mengubah semua permasalahan terkait merek. Dalam hal ini, layanan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengusaha dan pedagang agar dapat melindungi tenaga, pikiran, waktu dan tenaga yang telah dicurahkannya untuk membangun reputasi perusahaan melalui mereknya. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu mereka meningkatkan operasional bisnisnya (Soenandar Taryana, 2007: 57).

Industri yang terdaftar di Departemen Umum Kekayaan Intelektual juga dapat dicabut statusnya. Pembatalan merek adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mengupayakan dan menghapus pendaftaran suatu merek dalam Universal Trademark Registry (DUM) atau membatalkan hak berdasarkan sertifikat merek tersebut. Suatu merek dagang terdaftar dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan dalam waktu lima tahun sejak tanggal merek dagang tersebut didaftarkan. Keluhan telah diajukan ke Dewan Hukum Dagang jika merek yang tercantum melanggar nilai-nilai agama, moral, dan ketertiban sosial. Gugatan pembatalan diajukan jika merek tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan, moralitas, dan norma sosial yang berlaku.

Dalam hukum merek Indonesia, prinsip *First to File* berarti bahwa orang pertama yang mendaftarkan merek atau mendapatkan sertifikat merek akan memiliki hak atas merek tersebut. Akibatnya, perlindungan merek dagang baru hanya akan dimulai setelah pendaftaran merek tersebut, karena hak atas merek sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan trademark.

Apabila suatu merek didaftarkan pada Departemen Umum Hak Kekayaan Intelektual, maka hal tersebut membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai hak atas merek tersebut karena hak atas merek tersebut diperoleh setelah proses pendaftaran. Hal ini membuktikan bahwa pemilik merek dagang mempunyai kepemilikan penuh atas merek dagang tersebut. Hak eksklusif adalah hak yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar untuk menentukan siapa yang berhak menggunakan merek tersebut (Humaedi, 2020: 430). Mendaftarkan merek berarti merek tersebut telah melengkapi persyaratan dan proses yang diperlukan untuk didaftarkan.

Pemilik merek HUGO BOSS dan merek lainnya telah mendaftarkan tanggung jawab dan hak yang akan membagi keuntungan antara pemilik merek dan konsumen. Pemilik merek mempunyai hak eksklusif atas merek terdaftar selama 10 tahun dan dapat memperbaikinya untuk jangka waktu yang sama. Sebuah merek dagang dapat digunakan oleh pemiliknya atau dilisensikan kepada orang lain untuk menggunakan merek dagang tersebut. Dengan demikian Pengaturan Merek HUGO BOSS menurut aturan pendaftarannya sudah sesuai dengan mengikuti pengaturan yang ditetapkan di Indonesia dan sudah memiliki pegangan sertifikat sebagai pemegang hak merek HUGO BOSS dimulai dari pertama kali pendaftarannya pada Tahun 1989 hingga saat ini di negara Indonesia telah memperoleh perlindungan hukum dan juga selalu melakukan perpanjangan pendaftaran merek. *First To File* yang dianut Negara Indonesia yaitu sistem yang berarti terdaftarnya suatu merek diberikan kepada pihak hanya yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Dalam hal ini, Merek HUGO BOSS melakukan pendaftaran merek pertama kali pada Tahun 1989 dan merek milik Anthony Tan terdaftar pada Tahun 2010. Dapat dilihat bahwa merek milik Anthony Tan telah melanggar prinsip yang diterapkan di negara Indonesia, yaitu Prinsip *First To File*.

Pertimbangan Hakim mengenai Pelanggaran Merek terhadap Pemegang Hak Merek HUGO BOSS dalam Studi Putusan Nomor: 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Anthony Tan melalui pertimbangan Hakim dalam kasus merek dagang, telah teridentifikasi adanya faktor-faktor yang membedakan, sehingga dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 27/Pdt. Sus Merek/2020/PNJ tPst Pada tanggal 7 Januari 2021, diputuskan bahwa gugatan HUGO BOSS ditolak dan pihak HUGO BOSS dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

HUGO BOSS Trademark Management GmbH & Co. KG pada tahun 2020, mengajukan tuntutan untuk membatalkan merek dagang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan menuntut Anthony Tan sebagai tergugat. Pemilik merek dagang asing HUGO BOSS telah mengambil langkah sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan mengajukan gugatan terhadap pemilik merek lain yang tanpa hak menggunakan merek yang serupa untuk barang dan jasa yang serupa. Dalam mengajukan gugatan, HUGO BOSS harus mematuhi persyaratan prosedural maupun substantif.

Merek yang dimiliki oleh tergugat Anthony Tan yang terdaftar antara tahun 2008 hingga 2010 telah didaftarkan dengan niat yang tidak jujur dan bermaksud untuk memanfaatkan merek HUGO BOSS yang telah dikenal luas serta memiliki kesamaan inti dengan merek HUGO BOSS sejak tahun 1989 yang telah terdaftar di Indonesia dan sudah dilindungi secara hukum. Hal tersebut dapat membuat merek HUGO BOSS mengalami kerugian yang dimana merek milik Anthony Tan dapat mengecoh konsumen serta dapat mengakibatkan kehancuran reputasi citra dari merek HUGO BOSS.

Mekanisme penyelesaian sengketa antara HUGO BOSS melawan Anthony Tan diawali dengan gugatan pembatalan yang diajukan oleh HUGO BOSS kepada Antony Tan. HUGO BOSS sebagai pemilik merek terdaftar merupakan pihak berkepentingan menurut Pasal 76 ayat (1) Hukum Merek Dagang dan Tanda Geografis dan HUGO BOSS, khususnya merek dagang terdaftar dan pengguna merek dagang. Merek dagang HUGO BOSS ada sejak tahun 1924 dan pertama kali didaftarkan di Jerman pada tanggal 8 September 1980 dengan nomor registrasi DE1007460 dan telah digunakan dalam perdagangan global untuk melindungi barang-barang golongan 25, khususnya dapat berupa pakaian, kaos kaki, syal, dasi, ikat pinggang, topi, , ikat kepala dan sepatu; Pada tanggal 23 Mei 1985 didaftarkan dengan nomor registrasi 1991B0042 untuk melindungi barang kelas 25 di Benua Asia di Hong Kong yaitu jas, jaket, pakaian luar, kemeja dan celana panjang untuk pria. Pada tanggal 24 Januari 1989, merek HUGO BOSS didaftarkan di Indonesia.

Dari hasil analisis serta pertimbangan hakim dalam pelanggaran merek terhadap Pemegang Hak Merek HUGO BOSS menurut pendapat peneliti, antara kasus HUGO BOSS dengan Anthony Tan sebenarnya sangat sudah jelas persamaan mereknya dilihat dari sama-sama memakai kata “HUGO” dimasing-masing merek tetapi yang menggunakan merek itu terdahulu ialah HUGO BOSS. Dari sekian banyak nama merek pihak Anthony Tan memilih nama merek yang sama dengan HUGO BOSS karena HUGO BOSS merupakan merek terkenal dan sudah memiliki perlindungan Hukum sejak tahun 1989 di Indonesia sampai saat ini telah diperpanjang hingga tahun 2029.

Menurut Pendapat Peneliti, Pengadilan Negeri Jakarta padahal sudah terlihat sangat jelas persamaan antara kedua merek tersebut kenapa masih mengatakan terdapat perbedaan antara kedua merek tersebut sampai menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Tetapi setelah Mahkamah Agung memeriksa kembali secara seksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2021 dan kontra memori pada tanggal 22 Januari 2021 yang diajukan oleh termohon kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak nama yang dapat diciptakan, menunjukkan keaslian dari produk-produk yang dimiliki oleh tergugat. Ada ratusan bahkan ribuan nama yang dapat dimunculkan dalam kehidupan nyata ini. Tidak ada keterkaitan

dengan merek lain, sehingga nama asli dapat dihubungkan dengan hasil karya atau produk dari tergugat. Kenapa tergugat perlu menggunakan kata "HUGO" sebagai komponen dari produknya itu. Oleh karena itu, kehadiran niat buruk dalam diri tergugat Anthony Tan karena melanggar hak cipta dengan menjiplak kata "HUGO" dan berupaya untuk memperoleh keuntungan dari merek, sejak tahun 1989 HUGO BOSS sudah terkenal serta di Indonesia telah terdaftar.

Simpulan

Pengaturan Merek HUGO BOSS dipandang dari segi aturan mengenai pendaftarannya sudah sesuai dan sudah mengikuti pengaturan yang ditetapkan di Indonesia serta pihak HUGO BOSS sudah memiliki pegangan sertifikat sebagai pemegang hak merek. HUGO BOSS dimulai dari pertama kali pendaftarannya pada Tahun 1989 hingga saat ini di negara Indonesia telah memperoleh perlindungan Hukum dan juga selalu melakukan perpanjangan pendaftaran merek. Dalam putusan kasus antara HUGO BOSS dan Anthony Tan, pihak tergugat Anthony Tan telah melanggar dengan meniru varian kata dari merek HUGO BOSS tanpa izin dari pemilik merek sehingga menimbulkan adanya sengketa penggugatan dari HUGO BOSS tetapi gugatan dalam putusan pertama HUGO BOSS tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung karena dianggap masih adanya daya pembeda dari merek tergugat sehingga HUGO BOSS pun mengajukan permohonan kasasi. Penelitian ini termasuk kedalam norma kabur yang dimana terdapat kekaburan norma dengan ketentuan dalam UU No.20 Th.2016 tentang Indikasi Geografis serta Merek. Karena, pembatalan gugatan merek hanya bisa dalam jangka waktu 5 tahun diajukan sejak tanggal penerimaan merek tetapi dalam hal ini pihak Anthony Tan sudah berdiri dan beroperasi lebih dari 5 tahun seharusnya pihak HUGO BOSS tidak dapat menggugatnya kecuali Anthony Tan terbukti telah melakukan itikad tidak baik.

Merek Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik karena mempunyai persamaan hakikat dengan merek terdaftar dan/atau populer HUGO BOSS dan dengan membatalkan atau melaporkan merek tersebut Tergugat tidak sah, antara lain: merek HUGO SELECT LINE, merek HUGO SELECT LINE+ PAINTING dan merek dagang SELEKSI HUGO. Hakim juga memerintahkan terdakwa untuk mencabut merek dagang terdakwa dan menerbitkan pemberitahuan pembatalan merek dagang terdakwa di Global Trademark Registry.

Daftar Bacaan

- Soenandar Taryana, 2007, Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara ASEAN, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumhana, M., & R. Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurahman, Humaedi, 2020, Asas First To File Principle Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu. Jurnal Aktualita, Volume 3, Nomor 1, Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Cantika, D. P., 2018, Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia. Jurnal Yuridis, Volume 5, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ratih Prameswari, I Nyoman Putu Budiartha, & Desak Gde Dwi Arini, 2020, Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek Dalam Hubungannya Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.