

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS HUKUM PARODI MEREK DITINJAU DARI PRINSIP
PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM HUKUM MEREK INDONESIA**

OLEH

Yuliana Utama

NPM : 2014 200 036

PEMBIMBING

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Catharina Ria Budiningsih', with a large, stylized flourish at the end.

(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuliana Utama

NPM : 2014200036

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

ANALISIS HUKUM PARODI MEREK DITINJAU DARI PRINSIP PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM HUKUM MEREK INDONESIA

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

(_____)

Yuliana Utama
2014200036

ABSTRAK

Pada umumnya istilah parodi dikenal dalam hak cipta namun, seiring perkembangan zaman tidak hanya hak cipta yang menjadi target parodi melainkan juga merek. Saat ini semakin banyak pelaku usaha yang menggunakan parodi merek dalam produknya dan sebagian besar parodi merek tersebut dengan sengaja menirukan merek pihak lain. Penggunaan parodi merek seperti itu berpotensi merugikan pihak pemilik merek. Saat ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum mengatur secara eksplisit tentang parodi merek.

Penulisan ini mengkaji mengenai parodi merek seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terhadap tindakan parodi merek. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk melakukan pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan permasalahan parodi merek.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa parodi merek yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek berdasarkan UUMIG adalah parodi merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar/merek terkenal dan digunakan sebagai merek dalam barang/jasa sejenis. Berbeda dengan Indonesia, di Amerika meski parodi merek tersebut tidak digunakan pada kelas barang/jasa yang sama tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Berdasarkan UUMIG Pemilik Merek yang dirugikan karena tindakan parodi merek dapat menempuh upaya hukum perdata, upaya hukum pidana, dan/atau upaya hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa. Di Negara Amerika terdapat upaya hukum tambahan bagi pemilik merek terkenal terhadap permasalahan parodi merek ini yaitu gugatan perusakan merek (*tarnishment*).

Para pembuat Undang-Undang Merek sebaiknya menambahkan ketentuan tentang pelanggaran merek untuk barang/jasa tidak sejenis dan juga untuk merek/elemen merek yang penggunaannya bukan sebagai merek dan gugatan pelanggaran merek terkenal untuk barang/jasa tidak sejenis dalam UUMIG mendatang. Hal ini penting dilakukan agar UUMIG mendatang dapat mengakomodasi permasalahan parodi merek yang sebagian besar penggunaannya bukan sebagai merek. Lalu perlu juga mengatur tentang konsep dilusi merek terutama tentang gugatan perusakan merek (*tarnishment*) sebagai tambahan upaya hukum untuk merek terkenal terhadap permasalahan parodi merek.

Kata kunci : Merek, Parodi Merek, Pelanggaran Merek

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikah segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Penulisan Hukum yang berjudul “ANALISIS HUKUM PARODI MEREK DITINJAU DARI PRINSIP PERSAMAAN PADA POKONYA” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan selesai tepat pada waktunya tanpa adanya bantuan serta dukungan dari banyak pihak yang ikut membantu proses Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas kepemimpinan dan kebijakannya dalam kegiatan akademik maupun non-akademik di Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., M.CL., Sp1. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk memeriksa Penulisan Hukum penulis dari awal hingga akhir, memberikan masukan-masukan, kritik, dan dukungan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Ibu A.F. Elly Erawati, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan banyak inspirasi bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tata Usaha FH UNPAR
6. Teman Seperjuangan FH Unpar 2014
7. Lusiana Iskandar, selaku teman seperjuangan penulis sejak awal perkuliahan yang memberikan dukungan dan saran demi kemajuan penulisan hukum yang disusun oleh penulis.
8. Vicentcia Bunga Ayu Asokawati, selaku pemerhati akomodasi dan konsumsi penulis selama perkuliahan di FH Unpar.

9. Ingrid Bernanda Pardede, Nindy Apridya Putri, Carolina Sarbini, dan Rifny Meirizka Fadhillah selaku teman yang menyemangati penulis selama pembuatan penulisan hukum ini.
10. Anggiariz, selaku teman yang kosannya boleh ditumpangi oleh penulis saat jam kosong kuliah.
11. Petra Sabrina, Yola, Bea Noviawati, selaku teman yang selalu semangat dan selalu menghibur penulis lewat tulisan dan gambarnya di media sosial serta tim gizi yang selalu mengajak makan penulis.
12. Fasya Yustisia, selaku teman seperjuangan penulisan skripsi dan tempat berkeluh kesah.
13. Jesslyn Kartawidjadja dan Ivan Christian, selaku teman yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum tanpa kenal lelah dan waktu.
14. Sharon Devita, Lavenia Faustine, Andre Prawira, dan William Davis selaku teman seperjuangan penulis dari SMA yang turut memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Bandung, 27 Mei 2018

Yuliana Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
INTEGRITAS AKADEMIK.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Kegunaan Penelitian.....	
E. Metode Penelitian.....	
F. Sistematika Penulisan.....	

BAB II. TINJAUAN UMUM TERHADAP MEREK DAN PARODI MEREK

A. Merek Sebagai Bagian Kekayaan Intelektual.....	
1. Perlindungan Merek.....	
2. Pengertian dan Fungsi Merek.....	
3. Pendaftaran Merek.....	
4. Gugatan Pelanggaran Merek.....	
B. Tinjauan Umum Tentang Parodi Merek.....	
1. Pengertian Parodi Merek (<i>Trademark Parody</i>).....	
2. Parodi Merek Sebagai Penggunaan Wajar (<i>Fair Use</i>).....	
3. Upaya Hukum.....	
4. Teori Dilusi Merek.....	
C. Prinsip Persamaan Pada Pokoknya.....	
1. Basis Aturan.....	
2. <i>Konsep A Likelihood of Confusion</i>	

BAB III. SENGKETA PARODI MEREK DAN CONTOH PARODI MEREK

DI INDONESIA

A. Sengketa Parodi Merek.....	
1. Kasus Chewy Vuitton v. Louis Vuitton.....	
2. Kasus Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak.....	
3. Kasus Moseleys v. Victoria Secret.....	

4. Kasus Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee.....
5. Kasus Radiance Foundation, Inc. v. NAACP.....
6. Kasus Louis Vuitton Malletier v. Hyundai Motor America.....
7. Kasus The Hershey Company v. Art Van Furniture.....
8. Kasus MPS Entertainment v. Abercombie & Fitch Stores, Inc.....
- B. Contoh Parodi Merek di Indonesia.....
 1. Contoh-contoh Parodi Merek Non-Komersial.....
 2. Contoh-contoh Parodi Merek Komersial.....

BAB.....IV. ANALISIS HUKUM PARODI MEREK DITINJAU DARI PRINSIP PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM HUKUM MEREK INDONESIA

- A. Parodi Merek yang Dapat Dikategorikan sebagai Pelanggaran Merek
.....
- B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pemilik Merek terhadap Tindakan Parodi Merek.....

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kondisi persaingan usaha semakin ketat sehingga membuat setiap orang atau perusahaan sangat peduli akan pentingnya sebuah merek. Merek pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa dari perusahaan lain.¹ Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk.² Hal ini yang membuat merek memiliki peranan penting dalam dunia perdagangan karena para konsumen cenderung akan memilih barang dan/atau jasa yang kualitasnya sudah terjamin.

Saat ini, merek tidak hanya sekedar menjadi tanda pembeda dari suatu produk namun juga dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial untuk suatu perusahaan bahkan dapat lebih berharga dari asset riil perusahaan tersebut.³ Oleh karena itu, sudah selayaknya ada kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap merek. Dalam sejarah perundang – undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. Pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan UU no. 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Undang – Undang Merek tahun 1961 ini berlaku selama 31 tahun , lalu kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.⁴

1 *Ibid.*

2 Rahmi Jened , *Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, 2015, hlm.3.

3 Tim Lindsey,(ed.), *Hak Kekayaan Suatu Pengantar*, Bandung, PT Alumni, 2013,hlm.5.

4 H. OK. Saidin , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* , Bandung, PT Rajagrafindo Persada , 2015, hlm.443.

Undang – Undang Merek tahun 1992 diperbaharui lagi dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1997.⁵ Pada perkembangannya terdapat perubahan yang signifikan dalam perdagangan yaitu dengan terbentuknya *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) pada tahun 1995. WTO membuat persetujuan TRIPs, hal ini tentu berpengaruh bagi negara yang meratifikasi persetujuan pembentukan WTO tidak terkecuali Indonesia. Pada Tahun 2001 Indonesia membentuk Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sebagai bentuk penyesuaian dengan persetujuan WTO.⁶ Tahun 2016 UU Merek 2001 digantikan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berlaku sampai saat ini.

Definisi merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah :

“ tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Seiring perkembangan zaman, merek seringkali menjadi target untuk komedi atau ungkapan kritik melalui sebuah parodi.⁷ Umumnya kita terbiasa mengetahui istilah parodi dalam hak cipta, yang mana di dalam hak cipta parodi adalah sebuah penggunaan wajar (*fair use*). Dalam *Black's Law Dictionary* pengertian parodi adalah, “*transformative use of a well-known*

⁵ *Ibid.*, hlm.444.

⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* , Bandung, PT Alumni, 2011, hlm.7.

⁷ Emily Adelman, *Trademark Parodies : When Is It OK to Laugh?*, *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, Volume 6:72, 2006, hlm.72.

*work for purposes of satirizing, ridiculing, critiquing, or commenting on the original work, as opposed to merely alluding to the original to draw attention to the later work*⁸ (penggunaan transformatif dari karya terkenal untuk tujuan menyindir, mengejek, mengkritik, atau berkomentar dalam sebuah karya asli, sebagai lawan menyinggung karya asli hanya untuk menarik perhatian terhadap karyanya). Pengadilan Amerika dalam kasus *Elsmere Music Inc. v. Nature Labs* menyatakan, “*Trademark parody entails appropriating another’s mark as known element popular culture and then building on it to contribute something new for humorous effect or commentary*”⁹ (parodi merek melibatkan penggunaan elemen dari merek milik pihak lain yang dikenal oleh masyarakat dan membuatnya menjadi bagian dari sesuatu yang baru dengan tujuan untuk efek humoris atau komentar).

Pengertian lain dinyatakan oleh Pengadilan Amerika dalam kasus *People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney*, “*a simple form of entertainment conveyed by juxtaposing the irreverent representation of the trademark with the idealized image created by the mark’s owner*”¹⁰ (sebuah bentuk sederhana dalam penyampaian hiburan yang digambarkan dengan menyandingkan representasi yang kurang sopan dari sebuah merek dengan kesan ideal yang dibuat oleh pemilik merek) Lalu Pengadilan Amerika memberikan penjelasan bahwa, “*A parody must convey two simultaneous and contradictory messages: that it is the original, but also that is not the original*

⁸ Black’s Law Dictionary, Edisi 8, 2004, hlm.1149.

⁹ Susan Prohoff dan Alexandra J. Roberts, *The Art of Parody*, *New York Law Journal*, 20 Januari 2009.

¹⁰ Anthony L. Fletcher, *The Product With The Parody Trademark: What’s Wrong with Chewy Vuiton?*, *The Law Journal of the International Trademark Association*, Volume 100, 2010, hlm.1094. Mengutip, *People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney*, 236 F.3d 359, 366 (4th Cir. 2001)

and is instead a parody."¹¹ (sebuah parodi harus menyampaikan dua hal secara bersamaan dan pesan yang kontradiktif: bahwa ini orisinal tapi juga ini bukan orisinal dan sebagai penggantinya ini adalah sebuah parodi).

Pada dasarnya, semua parodi tetap harus mengandung beberapa unsur khas yang merupakan tanda pengenal dari merek yang diparodikan walaupun mengubah unsur lainnya untuk mengolok dan menimbulkan efek jenaka atau efek provokatif. Oleh karena itu, tujuan parodi untuk mengolok sebuah merek seringkali bertentangan dengan kepentingan pemilik merek yaitu mempertahankan citra positif dari mereknya.¹² Parodi yang berhasil adalah parodi yang menjiplak unsur khas yang menjadi pembeda suatu merek, tidak dapat dipungkiri hal ini mungkin dapat menyebabkan pemilik merek kehilangan reputasi dan kerugian keuangan.¹³ Sebenarnya di Amerika parodi dalam merek sama seperti hak cipta dapat juga dijadikan sebuah alasan untuk menangkis klaim pelanggaran merek namun dalam praktik ternyata banyak parodi yang sengaja menirukan merek pihak lain untuk meraih keuntungan sehingga para pemilik merek merasa dirugikan dan mengajukan klaim pelanggaran merek atau klaim dilusi merek. Dalam beberapa kasus di Amerika, sebagian menyatakan bahwa parodi merek merupakan pelanggaran merek. Pengadilan Amerika dalam putusannya menyatakan bahwa Parodi tidak dapat begitu saja menjadi sebuah alasan untuk menangkis klaim pelanggaran merek atau dilusi.¹⁴

11 *Ibid.*

12 William McGeeveran, *The Imaginary Trademark Parody Crisis (and The Real One)*, *Washington Law Review*, volume 90 : 713, 2015, hlm.714. Lihat, Rochelle C. Dreyfuss, *Expressive Genericity : Trademarks As Language in the Pepsi Generation*, *Notre Dame Law Review*, volume 397, 1990, hlm 65; Alex Kozinski, *Trademark Unplugged*, *N.Y.U.L. Rev.*, volume 960, 1993

13 Judy K.He , *Reconsidering Parodies in Eight Circuit* , *Iowa Law Review* , volume 102:317 , 2016 , hlm.319.

14 Susan Progoff dan Alexandra J. Roberts, *Loc.Cit.*

Hingga saat ini di Indonesia belum ada putusan pengadilan tentang kasus parodi merek. Namun, di Amerika sudah banyak putusan-putusan pengadilan tentang parodi merek. Salah satu contohnya adalah kasus *Mutual of Omaha Insurance Company Vs Novak*. Perusahaan *Mutual of Omaha* adalah perusahaan asuransi yang dikenal secara nasional dan Novak adalah penjual kaus. Novak membuat memparodi merek “*Mutual of Omaha*” menjadi “*Mutant of Omaha*”. Parodi merek tersebut ditampilkan Novak dalam kaus buaatannya selain pada kaus Novak juga menggunakan parodi merek tersebut pada produk lainnya yaitu topi, kancing dan gelas. Setelah menjalani persidangan, pengadilan Amerika menemukan ada kemungkinan kebingungan (*likelihood of confusion*) yang disebabkan penggunaan kata “*Mutant of Omaha*”.¹⁵ Pengadilan menyatakan bahwa merek *Mutual of Omaha* adalah merek yang kuat dan logo yang digunakan oleh Novak dalam produknya hampir identik dengan logo milik perusahaan *Mutual of Omaha*.¹⁶ Pada akhirnya pengadilan menyatakan bahwa tindakan dari Novak merupakan pelanggaran merek dengan alasan bahwa Novak memiliki alternatif lain dalam mengekspresikan kreatifitasnya.¹⁷

Pada umumnya parodi-parodi merek terkenal di Indonesia disajikan dalam bentuk gambar yang tujuannya murni hanya untuk mengkritik sebuah merek atau untuk dijadikan bahan hiburan. Contohnya parodi merek “*MARLBORO*” menjadi “*MARAIBOROS*” dengan tagline “Bahasa Jawa artinya: Bikin Boros”. Namun, dalam dunia perdagangan, penulis dapat menemukan beberapa pelaku usaha menggunakan parodi merek dalam

15 Gary Myers , *Trademark Parody : Lessons From The Copyright Decision in Campbell V. Acuff-Rose Music, Inc , Law and Contemporary Problems* , Volume 59 : 2 , 1996 , hlm.195.

16 *Ibid* , hlm.196.

17 *Ibid* , hlm.197.

produknya. Contoh pertama pemakaian parodi merek terkenal yaitu produk rokok merek “GUDANG GARAM” yang diparodikan menjadi merek “GUDANG ASEM” dan tulisan gudang asem tersebut cara penempatan dan cara penulisannya sangat mirip dengan label rokok gudang garam. Contoh lainnya adalah kaus Dagadu, yang mana dalam hal ini parodi merek tidak dijadikan sebuah merek melainkan ditampilkan pada bagian depan kaus tersebut. Dagadu dalam kausnya memarodikan merek terkenal “ANGRY BIRDS” yang diparodikan menjadi “ANGKRY NGAN”. Contoh kedua adalah merek terkenal “DUNKIN’ DONUTS” yang diparodikan menjadi “DUKKUN’ SUNAT” yang mana parodi merek tersebut digunakan sebagai gambar di kaus tersebut bukan sebagai merek. Lalu merek “SUPREME” diparodikan menjadi “SUPERMIE” dan digunakan di berbagai barang seperti kaus dan topi.

Dengan melihat fenomena-fenomena parodi merek yang sudah dibahas secara singkat diatas, penulis bermaksud untuk menganalisa lebih lanjut tentang parodi merek tersebut. Saat ini fenomena-fenomena parodi merek semakin banyak bermunculan sehingga ini menimbulkan permasalahan yaitu apakah sebuah parodi merek dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek ataukah parodi dapat dijadikan sebuah alasan untuk menangkis klaim pelanggaran merek. Hal ini belum diatur dengan jelas di Indonesia apakah parodi ini dianggap penggunaan wajar dalam UU Merek kita atau diatur sebagai pelanggaran merek. Namun jika dianggap penggunaan wajar maka bagaimana jika parodi tersebut jelas merugikan pihak pemilik merek karena pada umumnya parodi ini menirukan merek pihak lain dan sebagian besar merek-merek itu adalah merek terkenal sehingga dapat merugikan pihak pemilik merek dan sebagian besar parodi tersebut digunakan pada barang tidak sejenis.

Pasal 83 ayat 1 UU Merek menjelaskan bahwa :

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat

mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Hal ini menjadi permasalahan karena sebagian besar parodi merek digunakan pada barang tidak sejenis sedangkan UU Merek Indonesia saat ini mengatur gugatan merek dapat diajukan hanya untuk barang dan/jasa sejenis saja. Berbeda dengan di Amerika gugatan pelanggaran merek ini dapat diajukan oleh pemilik merek walaupun barang tidak sejenis. Oleh karena itu ketidakjelasan ini perlu dibahas lebih lanjut agar menemukan penyelesaian yang pasti dan tepat berkenaan dengan parodi merek seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Pembahasan lebih lanjut ini diperlukan agar terdapat kepastian hukum bagi pemilik merek yang mereknya diparodikan. Hal ini penting bagi pemilik merek agar haknya terlindungi dari itikad buruk pihak lain yang memarodikan mereknya untuk “membonceng” reputasi dari merek tersebut.

Di Amerika parodi merek selain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek tetapi juga dapat dikategorikan sebagai perusakan merek. Pengaturan tentang perusakan merek ini dikenal dalam teori dilusi. Frank Schechter menciptakan teori dilusi dalam artikelnya tahun 1927 yang berjudul “ The Rational Basis of Trademark Protection”. Schechter berpendapat bahwa menjaga keunikan suatu merek adalah hak pemilik merek. Dilusi merek tidak seperti pelanggaran merek, dilusi terjadi ketika keunikan dari sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber barang atau jasa berkurang karena tindakan pihak ketiga. Melemahnya kemampuan sebuah merek untuk membedakan sumbernya t bisa terjadi melalui “*blurring*” atau “*tarnishment*”. Perusakan merek (*tarnishment*) terjadi ketika penggunaan merek secara tanpa izin yang mana penggunaan tersebut merusak citra positif dari sebuah merek

di mata para konsumen.¹⁸

Baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat sebenarnya sama-sama melindungi reputasi dari sebuah merek. Namun perbedaannya Indonesia belum mengatur secara jelas tentang perlindungan reputasi merek dalam UU Merek saat ini sedangkan Amerika telah mengaturnya dalam Trademark Dilution Revision Act. Dalam beberapa kasus parodi merek di Amerika parodi merek dianggap sebagai perusakan merek karena telah merusak reputasi dari sebuah merek. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus *Moseley v. Victoria Secret*, dalam kasus tersebut Moseley memarodikan merek Victoria Secret untuk digunakan dalam produknya. Merek yang digunakan oleh Moseley adalah Victor Little Secret dan produknya adalah pakaian dalam pria sedangkan produk Victoria Secret adalah pakaian dalam wanita. Pengadilan Amerika memutuskan bahwa Moseley telah mendilusi merek Victoria Secret. Pengadilan berpendapat selain merek Victoria Secret adalah merek yang terkenal merek tersebut adalah merek yang mempunyai kualitas dan reputasi yang baik sehingga penggunaan pada produk milik Moseley merusak reputasi dari merek Victoria Secret karena kualitas dari produk Moseley tidak sebanding dengan kualitas produk Victoria Secret.¹⁹

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana parodi merek yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terhadap tindakan parodi merek ini. Penulis dalam usaha memberikan penyelesaian dari kedua masalah diatas akan melakukan

18 Kelly X. Baxter, *Trademark Parody : How to Balance the Lanham Act with the First Amendment*, *Santa Clara Law Review*, Volume 44 : 4, 2004, hlm.1183.

19 Jordan M. Blanke, *Victor's Little Secret: Supreme Court Decision Means More Protection for Trademark Parody*, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Volume XII, 2003, hlm.1054.

penelitian berdasarkan TRIPs, Hukum Indonesia yaitu Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga Hukum Amerika yang berkaitan dengan parodi merek sebagai referensi. Selain itu penulis juga akan menggunakan putusan-putusan sengketa parodi merek di Amerika sebagai bahan referensi penelitian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, saya akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang parodi merek terkenal dalam skripsi yang berjudul : **Analisis Hukum terhadap Parodi Merek Terkenal Ditinjau Dari Prinsip Persamaan Pada Pokoknya dalam Hukum Merek Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini , rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

- 1 Parodi merek seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- 2 Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemilik merek terhadap tindakan parodi merek?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindakan parodi merek seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terhadap tindakan parodi merek.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Secara Teoritis :

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hak kekayaan intelektual.
- Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang parodi

merek seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek, untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik merek terhadap tindakan parodi merek.

Secara Praktis :

- Memberi kontribusi bermanfaat bagi praktisi maupun pihak-pihak lain untuk mengetahui apakah parodi merek dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pemilik merek terhadap parodi merek.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan peneliti mencakup beberapa hal , antara lain :

1 Metode Pendekatan

- a Yuridis Normatif
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasar pada peraturan yang berlaku saat ini dengan menggunakan bahan-bahan pustaka.²⁰ Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual khususnya merek mengenai pengaturan tindakan parodi merek.

2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini akan menggunakan deskriptif analitis, yaitu akan memaparkan data sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan. Deskriptif analitis digunakan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala yang ada dan dimaksudkan untuk membantu dan memperkuat teori-teori yang berhubungan.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Majmudi, *Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada*, 1995, hlm 13.

3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipandang relevan dan memadai untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang merupakan salah satu cara untuk memperoleh data yang bersifat sekunder yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan pendapat ahli. Peneliti akan membaca dan meneliti beberapa literatur buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peneliti juga akan menggunakan literatur seperti buku-buku, jurnal dan peraturan di Amerika karena literature-literatur Amerika sudah banyak membahas parodi merek sehingga literature tersebut diperlukan sebagai bahan referensi penelitian ini.

4 Tahapan Penelitian

Penelitian Kepustakaan , yaitu dengan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder terdiri dari :

- 1 Bahan Hukum Primer , yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat seperti :
 - a Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - b Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*)
 - c Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*)
 - d Undang – Undang Merek Amerika Serikat (*The Lanham Trademark Act*)
 - e Trademark Dilution Revision Act
- 2 Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , seperti doktrin karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal nasional, jurnal internasional dan tulisan-tulisan lain yang bersifat ilmiah.

Penelitian terhadap bahan hukum sekunder ini dimaksudkan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

- 3 Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia dan data internet yang berkaitan dengan penelitian.

5 Metode Analisis Data

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dipergunakan metode analisi yuridis normatif, karena penelitian akan terfokus pada peraturan-peraturan yang ada baik peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis sebagai norma positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan prinsip-prinsip dan informasi untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.²¹

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi latar belakang, rumusan masalah, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP MEREK DAN PARODI MEREK

Bab ini akan berisi uraian teori mengenai pengaturan merek di Indonesia mencakup pendaftaran merek sebagai syarat dari perlindungan merek, perlindungan hukum terhadap pemilik merek, bentuk-bentuk pelanggaran merek, pengertian parodi, parodi merek dan parodi merek terkenal.

BAB III SENGKETA PARODI MEREK

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, hlm,239.

Bab ini akan membahas mengenai kasus-kasus sengketa merek yang melibatkan parodi merek terkenal. Kasus-kasus yang akan dirujuk adalah kasus-kasus yang terjadi di Amerika.

BAB IV ANALISIS HUKUM PARODI MEREK TERKENAL DITINJAU DARI PRINSIP PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM HUKUM MEREK INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan tentang apakah suatu parodi merek terkenal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek dan juga akan memaparkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terhadap tindakan parodi merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dari analisis terhadap permasalahan yang telah diuraikan dan juga penulis akan memberikan saran dari hasil penelitian.