

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK
TERHADAP PELANGGAR *PASSING OFF***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

SAMSUL MA'ARIF

NIM: 30301900311

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK
TERHADAP PELANGGAR *PASSING OFF***



Diajukan Oleh:
SAMSUL MA'ARIF
NIM : 30301900311

Pada tanggal, 29-07-2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Masrur Ridwan, S.H., M.H.
NIDN. 8827180018


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK
TERHADAP PELANGGAR *PASSING OFF*

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:
SAMSUL MA'ARIF
NIM: 30301900311


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal, Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus


Tim Penguji,
Ketua


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN. 0611066805

Anggota

Anggota


H. Winanto, S.H., M.H.
NIDN. 0618056502


Dr. Masrur Ridwan, S.H., M.H.
NIDN. 8827130018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077602

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Ma'arif

NIM : 30301900311

Dengan ini saya nyatakan skripsi yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERHADAP
PELANGGAR *PASSING OFF*.”**

Adalah hasil karya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2023

Yang menyatakan,



(Samsul Ma'arif)

NIM: 30301900311

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Ma'arif

NIM - : 30301900311

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERHADAP PELANGGAR *PASSING OFF*”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Agustus 2023

Yang menyatakan,



(Samsul Ma'arif)

NIM: 30301900311

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Ada tiga tahapan penting untuk mencapai kesuksesan, yakni memiliki tujuan yang jelas, menggunakan cara yang baik, dan mempunyai semangat juang yang tinggi” – Andrie Wongso
- La Tahzan Innallaha Ma’ana

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibu Winarni dan Bapak Yanto tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasihnya yang tidak bisa saya balas hanya dengan selembar kertas yang dituliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan bapak bahagia.
2. Adik saya tercinta Ayu Elsa Fitri yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini.
3. Bapak Ibu dosen yang selalu memberikan yang terbaik baik mahasiswanya, terutama Bapak Dr. Masrur Ridwan, S.H., M.H. selaku pembimbing saya.
4. Dwi Dia Ismawati sebagai kekasih hati yang selalu memberikan semangat dalam menjalani hidup dan mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pengurus MAPAKUM 022-2023 yang senantiasa ikhlas memberikan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk bersama-sama mengurus dan memajukan MAPAKUM.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatuallahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan viahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Akhiruzzaman yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir Nanti Aamiin.

Dengan hidayah serta izin dari Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terhadap Pelanggar *Passing Off*” dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih karena tanpa adanya bantuan tersebut skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana sekarang ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M. Hum., selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., Selaku Kepala Prodi S1 Fakultas Hukum dan Ida Musofiana, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H., Selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan saran dan arahan.
7. Dr. Masrur Ridwan, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan. Bimbingan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Winarni dan Bapak Yanto tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya ucapkan kepada ibu dan bapak yang telah memberikan kasih rahmat, segala dukungan, dan cinta kasihnya yang tidak bisa saya balas hanya dengan selembar kertas yang dituliskan kata cinta.
9. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi kita semua dalam bidang ilmu hukum. Semoga Allah selalu memberikan viiihmat, taufiq, dan hidayahnya bagi kita semua. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Akhir kata, doa dan harapan dari penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat memberika manfaat bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatuallahi Wabarokatuh

Semarang, Agustus 2023

Penulis,



(Saiful Ma'arif)

NIM: 30301900311

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terhadap Pelanggar *Passing Off***” dengan latar belakang semakin maraknya perbuatan pemboncengan reputasi terhadap merek-merek yang terkenal dan terdaftar secara sah. Pemboncengan reputasi pada merek disebut pula *passing off*. Merek terkenal merupakan tanda yang memiliki reputasi baik yang tinggi diantara merek-merek lain dengan kualifikasi yang tinggi dari standaritas produknya dan kualitas yang bagus juga atas produk yang dihasilkan menjadikan hal tersebut terkenal dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat selaku konsumen atau pelanggaran atas suatu barang atau jasa.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui tahapan studi dokumen dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pada era perdagangan bebas seperti saat ini, hak merek menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang *fair*. Merek digunakan untuk membedakan antar suatu produk yang mempunyai bentuk yang hampir sama namun dihasilkan oleh badan usaha yang berbeda. Pentingnya hak merek selain untuk membedakan antar produk ialah untuk memberikan pesan tersirat mengenai kualitas dan spesifikasi yang berbeda sehingga memiliki daya tarik tersendiri. *Passing off* merupakan tindakan pemboncengan atau pendomplengan terhadap suatu merek terkenal yang dapat merugikan pemegang merek itu sendiri. Berbagai perlindungan hukum diberikan terhadap merek baik secara hukum nasional maupun perjanjian-perjanjian Internasional untuk menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: *perlindungan hukum, merek, passing off*

ABSTRACT

This thesis is entitled "Legal Protection of Trademark Owners Against Passing Off Violators" with the background of the increasingly widespread acts of pillaging reputations against well-known and legally registered brands. Piggybacking on brand reputation is also called passing off. A well-known brand is a sign that has a high good reputation among other brands with high qualifications from the standard of its products and good quality as well as the products produced make it well-known and much needed by the public as consumers or violations of goods or services.

The approach method used by the author is a normative juridical approach, namely library law research which is carried out by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations that apply and are related to the problems studied. Source of data in the form of primary data and secondary data. Data collection was carried out through the stages of document study and literature study which were then analyzed qualitatively.

Based on the results of research in the free trade era as it is today, trademark rights are an important factor in creating a fair trading system. Brands are used to differentiate between a product that has almost the same shape but is produced by different business entities. The importance of brand rights in addition to differentiating between products is to provide an implied message about different quality and specifications so that they have their own charm. Passing off is an act of pillaging or piggybacking a well-known brand that can harm the brand holder himself. Various legal protections are given to brands both in national law and international agreements to ensure legal certainty.

Keywords: legal protection, trademark, passing off

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2. Pihak-Pihak Yang Berhak Mendapatkan Perlindungan Hukum	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Merek	
1. Pengertian Merek	23
2. Pendaftaran Merek	29
C. Tinjauan Umum Pelanggaran Merek Dalam Perspektif Hukum Islam	
1. Pengertian Merek Menurut Hukum Islam.....	33
2. Pelanggaran Hak Merek Menurut Hukum Islam	35

D. Tinjauan Umum Tentang Passing Off	
1. Pengertian Passing Off	37
2. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur <i>Passing Off</i>	40
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Akibat Hukum Passing Off	43
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Passing Off</i>	47
2. Akibat Hukum Pendomplengan Merek	51
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek.....	54
1. Bentuk Perlindungan Hukum Pemilik Merek.....	59
2. Aturan Yang Dapat Melindungi Pemilik Merek.....	64
BAB IV: PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang kehidupan ekonomi yang menyangkut perdagangan tentu yang menjadi bagian penting ialah sebuah merek. Ketika masyarakat membeli sebuah produk diberbagai tempat perbelanjaan, biasanya mereka membeli produk yang sudah terkenal atau *familiar*. Merek yang disuguhkan kepada masyarakat atau konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat sering dikaitkan dengan *image*, kualitas/reputasi dengan merek lain. Oleh karena itu, merek menjadi sesuatu yang berharga secara komersial dan dengan adanya merek suatu produk menjadi bernilai atau mahal.¹

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaruh dari kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di satu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian juga telah menghadirkan Hak Kekayaan Intelektual², pada saat yang sama ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan

¹ M. Nurrachmad. Segala tentang HAKI Indonesia. Cet. I. Buku Biru. Bantul. 2011. Hal. 60

² *Ibid*, Hal. 55

kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan yang tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau memproduksi barang atau jasa tadi, Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali mereka.³

“Dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya.”⁴ Hal tersebut biasa disebut dengan merek. Pemberian tanda dalam suatu produk sudah dikenal sejak lama, sebelum adanya industrialisasi. Adanya tanda pengenal atau merek dapat digunakan konsumen untuk menjelaskan kepada orang lain terkait produk yang akan dikonsumsi. Perlindungan hukum bagi pemilik merek sangat diperlukan karena seiring berkembangnya dunia perdagangan yang rawan terhadap terjadinya pelanggaran merek.

Merek sendiri dalam hal posisinya pada persaingan usaha memiliki perannya tersendiri yang cukup strategis dalam membedakan antara produk satu dengan produk yang lain yang memiliki bentuk serupa akan tetapi dihasilkan oleh suatu badan usaha yang berbeda. Dari pokok pikiran tersebut sudah semestinya melekat dari apa yang telah dihasilkan oleh produsen dengan produk yang

³ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Hal 82.

⁴ M. Nurrachmad. Segala tentang HAKI Indonesia. Cet. I. Buku Biru. Bantul. 2011. Hal. 54

memiliki bentuk dan jenis serupa akan tetapi melalui perbedaan merek dagang tersebut tersirat kualitas dan spesifikasi yang berbeda pula sehingga memiliki daya pembeda atas merek yang berbeda dengan produk yang sama dalam persaingan usaha atas banyak merek dagang di pasar.⁵

Menurut Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islam menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam.⁶ Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Maka menyangkut kepemilikan ataupun pemanfaatan suatu materi, Islam punya konsep, bahwa terdapat dua materi, yaitu: Pertama, materi yang real contohnya adalah merek dagang, barang dagangan, produk industri. Kedua, materi yang abstrak misalnya teori-teori ilmiah, ide-ide kreatif tentang suatu rencana inovatif yang masih tersimpan didalam otak seorang pakar.⁸

⁵ Ahmad Yakub Sukro, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha, Jurnal Hukum UNDIP, Vol.16, No.1, 2015, Hal. 98-99

⁶ Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam: Al Fiqih Al Islam, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2012, Hal. 251

⁷ *Loc.cit.*

⁸ Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam, Suhuf Vol. 24 No. 1, 2012, Hal. 5

Berikut ini dasar hukum perlindungan hak merek dagang, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (QS. An-Nisa': 29). Serta QS. Al-Baqaroh: 188: "Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."⁹

Merek terkenal merupakan tanda yang memiliki reputasi baik yang tinggi di antara merek-merek lain dengan kualifikasi yang tinggi dari standarisasi produknya dan kualitas yang bagus juga atas produk yang dihasilkan menjadikan hal tersebut terkenal dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat selaku konsumen atau pelanggaran atas suatu barang atau jasa. Dari aktivitas tersebutlah sejatinya banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang searah dari perkembangan dunia bisnis yang tidak mengenal batas negara ataupun batas ruang dan waktu dengan skala nasional, regional ataupun skala internasional. Pentingnya perlindungan hukum atas sebuah merek dagang juga didasarkan pada tergabungnya Indonesia ke dalam organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization (WTO)* yang melahirkan suatu kesepakatan bersama dalam bidang HKI (*Intellectual Property Rights*) dengan produk perjanjian

⁹ *Ibid*, Hal. 80

bernama Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs).¹⁰

Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Sebagai pengguna meskipun mereka secara langsung dapat membedakan merek terkenal dengan merek terkenal palsu tetapi mereka menghiraukan demi menunjang gaya hidup, keadaan seperti inilah yang perlu diperhatikan pemerintah agar pemegang merek terkenal/investor mendapat jaminan perlindungan hukum terhadap berkembangnya merek-merek terkenal palsu dalam skala besar. Mereka harus memiliki daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan.¹¹

Pemboncengan reputasi pada merek atau biasa dikenal dengan sebutan *Passing off* pada sistem Common Law. Dalam *passing off* terkait erat dengan apa yang dimaksud dengan kata reputasi yaitu sebagai sesuatu yang melekat dalam merek dan selain itu kata goodwill sering juga diartikan “itikad baik”. Reputasi atau goodwill dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan

¹⁰ *Ibid*, Hal. 100

¹¹ Tomi Utomo Suro, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Hal. 209.

dari sebuah perusahaan sehingga reputasi atau goodwill sangatlah penting bagi produsen karena dapat meyakinkan pihak konsumen untuk membeli produknya.¹²

Definisi umum dari doktrin *passing off* adalah: a common-law tort to enforce unregistered trademark. Menurut definisi tersebut, maka ada dua unsur dari *passing off*, yaitu:

1. *Passing off* merupakan tort (yang sering kali disandingkan dengan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 BW).
2. *Passing off* merupakan upaya hukum yang dilakukan pemilik merek yang belum didaftarkan untuk melindungi mereknya dari digunakan oleh pihak lain.

Pengertian *passing off* menurut Black's Law Dictionary yaitu:

"The act or an instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement".

Berdasarkan Black's Law Dictionary, bahwa *passing off* adalah tindakan atau suatu hal palsu yang menampilkan produknya sendiri seperti produk orang lain dalam upaya menipu pembeli potensial. *Passing off* ditindaklanjuti dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan curang. Ini juga dapat

¹² Tim Lindsey, dkk. Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT. Alumni, 2013, Hal.152

ditindaklanjuti sebagai pelanggaran hak merek.¹³

Pengaturan mengenai *Passing off* diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar ataupun terkenal untuk produk sejenis. Pasal ini tidak menjelaskan batasan jelas mengenai bentuk persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya seperti apa, yang nantinya dapat menimbulkan *public misleading* yang dapat merugikan pihak pemegang merek ataupun dari pihak konsumen.

Apabila terjadi *public misleading*, pemegang merek akan dirugikan dengan hilangnya kepercayaan konsumen atas kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan dan konsumen pun menjadi enggan untuk membeli dan atau menggunakan barang atau jasa dengan merek tersebut. Dari sisi konsumen akan kecewa dengan kualitas barang atau jasa yang diterima dengan tidak sesuai. Dengan demikian posisi pemegang merek asli dan konsumen sama-sama dirugikan bila terjadi *passing off*. Untuk itulah saya tertarik meneliti batasan jelas mengenai *passing off*. Sebab walau sudah ada pengaturan implisit mengenai kriteria *Passing off* dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, pengaturannya masih sangat abstrak. Tidak adanya batasan jelas mengenai pengaturan *Passing*

¹³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 2004, Hal. 1115.

off dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang hanya menyebutkan melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan harus ditolak, tetapi nyatanya dalam kasus merek AEON dan AION dapat didaftarkan dan dicatatkan hak milik mereknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, padahal kedua merek tersebut untuk barang kelas sejenis, karena Merek AEON memiliki surat pernyataan tidak keberatan oleh pemegang merek AION yang sudah terdaftar dan terkenal terlebih dahulu. Walau merek AION menyatakan tidak keberatan dengan hal tersebut, tetapi hal ini dapat merugikan konsumen sebab merek AION dan AEON memiliki kelas barang sejenis dan tidak ada jaminan bahwa mereka memiliki kualitas yang sama. Tentu tidak adanya batasan jelas mengenai *passing off* dapat menyebabkan *public misleading* yang dapat merugikan pemegang merek ataupun konsumen itu sendiri.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja akibat hukum *Passing off* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek?

¹⁴ Santi Dwi Wahyuni, 2020, “Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap Passing Off Terkait Public Misleading Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Unnes, Semarang, sedan Hal.5

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum dari *Passing off*.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum pemilik merek terhadap pelanggar *passing off*.
- b. Diharapkan dijadikan pedoman untuk para pihak dan peneliti lain yang ingin mengkaji mendalam tentang perlindungan hukum pemilik merek terhadap pelanggar *passing off*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang bagaimana perlindungan hukum pemilik merek terhadap pelanggar *passing off*.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber

bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum pemilik merek terhadap pelanggar *passing off* serta dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian–kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

2. Merek

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 mengatakan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

3. *Passing off*

Pengertian *passing off* menurut Black's Law Dictionary yaitu

“The act or an instance of falsely representing one's own product

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54.

as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement.”

(**Terjemahan:** tindakan atau suatu hal palsu yang menampilkan produknya sendiri seperti produk orang lain dalam upaya menipu pembeli potensial. *Passing off* ditindaklanjuti dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan curang. Ini juga dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran hak merek.)

Passing off adalah suatu upaya/tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran dibidang hak atas kekayaan intelektual serta melakukan pemboncengan reputasi dan citra dari sebuah merek yang dahulu.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

¹⁶ Black Laws Dictionary Dalam Si Pokrol, 2003, Passing Off, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/passing-off-cl273> (Diakses Pada 2 Maret 2023 Pukul 21.47 WIB)

Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan,¹⁷ yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bermaksud untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian serta pelaksanaannya di masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian.

Spesifikasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan tujuan dalam menganalisis peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran/pemaparan atau subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan¹⁸ mengenai perlindungan hukum pemilik merek terhadap pelanggaran *passing off*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-Bahan hukum primer meliputi

¹⁷ Noor Muhammad Aziz, 2012, Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Rechtsvinding Vol. 1 No. 1, hal. 19

¹⁸ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hal. 105.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan- putusan hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diharapkan mendukung penulisan ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terkait hak merek, hukum bisnis, jurnal-jurnal, media cetak dan media elektronik. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a) Al – Qur'an dan Al – Hadist.
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha Tidak Sehat.
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

- g) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- h) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemilik merek terhadap pelanggar *passing off*. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku referensi seperti buku Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif oleh Rahmi Jened serta buku-buku lain disebutkan pada bagian daftar pustaka, artikel jurnal, laporan penelitian, makalah, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Tujuan dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer sehingga penulis terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa literature yang berasal dari non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian dan juga dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder sebelumnya. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, majalah, koran, internet, dan lainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dalam setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari prinsip normatife. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan- bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitiannya.

b. Studi Kepustakaan

Dalam Teknik pengumpulan data ini, penulis mencari informasi untuk membantu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji baik dari hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

c. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data secara lengkap baik dari penelitian kepustakaan, maka data-data tersebut akan diolah dan

dianalisis secara kualitatif. Metode analisis ini memanfaatkan data berbentuk narasi serta pendapat-pendapat dari hasil studi kepustakaan. Data ini diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Setelah data diperoleh, kemudian dideskripsikan sehingga memperoleh pengertian, pemahaman, serta persamaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Metode berpikir yang digunakan penulis dalam mengambil kesimpulan adalah menggunakan metode deduktif. Metode ini merupakan metode pengambilan kesimpulan dari situasi yang umum sehingga memperoleh situasi yang khusus dari hal yang umum, metode deduktif menguji teori-teori, artinya apabila tidak ada teorimaka peneliti tidak dapat melaksanakan dengan metode ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri beberapa sub bab, adapun susunannya sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini merupakan pendahuluan yang dimana di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

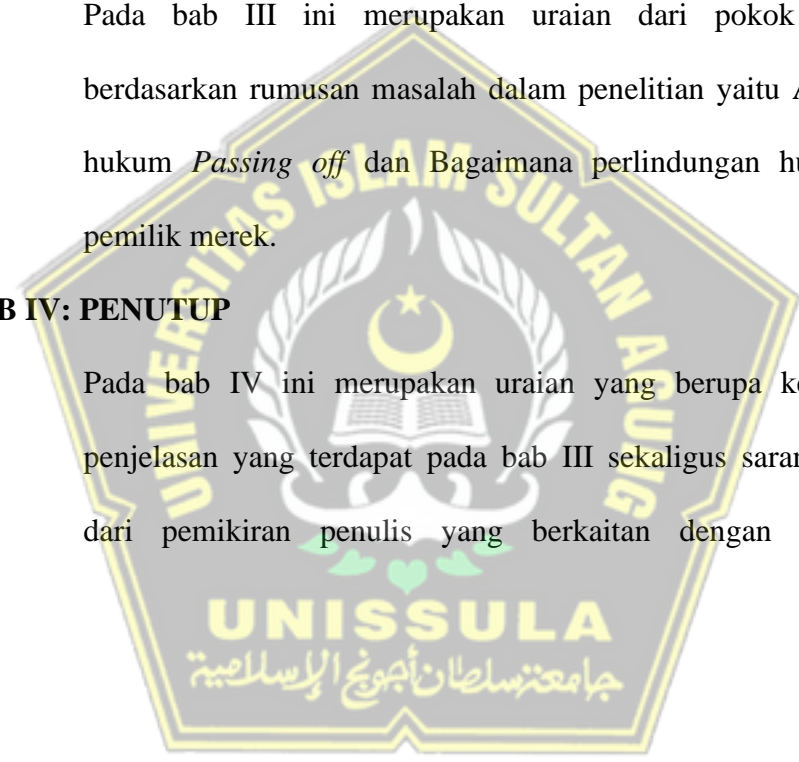
Pada bab II ini merupakan uraian dari tinjauan umum yang berupa tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tinjauan umum tentang merek, tinjauan umum tentang *passing off*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini merupakan uraian dari pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian yaitu Apa saja akibat hukum *Passing off* dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab IV ini merupakan uraian yang berupa kesimpulan dari penjelasan yang terdapat pada bab III sekaligus saran dan masukan dari pemikiran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum merupakan penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. Hal. 133

²⁰ Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3

²¹ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas dan pendapat para ahli peneliti menyimpulkan perlindungan hukum adalah suatu aturan yang dibuat untuk melindungi setiap orang yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain dimana upaya ini dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Perlindungan hukum harus dilaksanakan sesuai aturan atau undang-undang yang telah ada, karena setiap manusia mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, perlu sekali untuk kita mengetahui macam-macam unsur perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Unsur tindakan melindungi
- b. Unsur adanya pihak yang melindungi dan yang dilindungi
- c. Unsur cara melindungi

Terkait cara kita mendapatkan perlindungan telah diatur sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara. Hal

²² Sudarto, 2018, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, Hal. 119

tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²³ Adapun cara-cara yang dapat diterapkan untuk melaksanakan perlindungan hukum, yaitu:

- a. Membuat suatu peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:** memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Penegakan peraturan (*by the law inforcement*), melalui:**
 1. Hukum Administrasi Negara yang berguna untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perjanjian dan pengawasan.
 2. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara memberikan sanksi hukuman dan penjara.
 3. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*Curative Recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

²³ Hukumonline.com, 2022, Pengertian perlindungan hukum dan cara memperolehnya, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062?page=3>), Di Akses Pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09:19 WIB

Berdasarkan uraian perlindungan hukum di atas, maka suatu hukum yang bersifat memaksa dapat ditegakkannya suatu hukum. Akan tetapi, penegakan hukum di Indonesia saat ini masih lemah dan belum maksimal, hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum, masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum.

2. Pihak-Pihak Yang Berhak Mendapatkan Perlindungan Hukum

Pentingnya tujuan dari perlindungan hukum dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk memastikan subjek hukum memperoleh tiap-tiap haknya. Apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak tersebut maka perlunya perlindungan hukum yang dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Konsep umum perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “Perlindungan” dan “Hukum” yang berarti perlindungan yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku. Menurut Radbruch, hukum harus mengandung nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kegunaan oleh karena itu, suatu hukum yang akan dibentuk harus menyadari adanya kepastian, kewajaran, dan keadilan. Hukum adalah suatu norma yang mengajak manusia untuk mencapai tujuan dan mengarah pada keadaan tertentu, tetapi tidak mengabaikan kenyataan yang diklasifikasikan sebagai budaya normatif.²⁴

²⁴ Jh. Sinulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya Vol. 4 No. 1, 2018, Hal. 83

Pihak-pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum bukan hanya korban dari suatu tindak pidana yang mengalami kerugian akan tetapi seluruh masyarakat tanpa membedakan siapapun. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya tidak adanya pembedaan terhadap keadilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada seseorang. Makna keadilan sosial bagi masyarakat ialah mendapatkan perlakuan adil diberbagai bidang antara lain bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sosial.²⁵

Selain dijelaskan pada sila kelima Pancasila, ditegaskan pula Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum, artinya bahwa setiap orang berhak untuk diberikan perlindungan hukum.

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK

Menurut Hasan Almi, tinjauan adalah hasil dari meninjau pandangan, pendapat tentang sesuatu hal sesudah mempelajari. Jadi, pengertian tinjauan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data sampai penyajian data suatu permasalahan dengan mempelajari secara cermat yang dilakukan dengan sistematis dan objektif.²⁶

²⁵ Puji Lestari, Sunarto, Hadi Cahyono, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran, *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* Vol. 7, No. 2, 2020, Hal. 137

²⁶ Rakhmita Desmayanti, 2018, Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Hal. 10

1. Pengertian Merek

Pengertian merek sangatlah luas sehingga perlu lebih terperinci untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran suatu merek karena merek merupakan ujung tombak dari dunia bisnis barang ataupun jasa. Merek dan tanda-tanda lainnya yang digunakan dalam dunia bisnis perindustrian dan perdagangan barang atau jasa merupakan sarana untuk memajukan hubungan perdagangan. Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain.²⁷ Berikut ini terdapat beberapa pengertian merek oleh beberapa ilmuwan, di antaranya:

Sudargo Gautama mengemukakan, menurut perumusan pada Paris Convention, maka suatu trademark atau merek pada umumnya didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain. Kemudian, R. M. Suryodiningrat juga menjelaskan bahwa barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusannya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan.

Pendapat Prof. R. Soekardono, SH., definisi merek adalah sebuah tanda

²⁷ Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), Hal. 160-161.

(jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang- barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.²⁸ Kemudian Harsono Adisumarto, SH., MPA, juga merumuskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberitanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.²⁹ Menurut T. Mulya Lubis, menjelaskan merek adalah sebuah tanda pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distingusshing*) dengan barang-barang sejenis, kalau tidak ada daya membeda maka tidak mungkin disebut merek.³⁰

Selain dari pendapat para ilmuwan, merek juga dijelaskan dalam pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna,

²⁸ R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Cet. VIII, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), Hal. 149

²⁹ Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), Hal. 44

³⁰ Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 101

dalam bentuk dua (2) dimensi dan atau (tiga) dimensi suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dari penjelasan pengertian Merek oleh beberapa ilmuwan dan Undang-Undang penulis menyimpulkan bahwa pengertian merek adalah tanda yang digunakan dalam dunia bisnis perdagangan dan jasa. Dengan demikian, bagi konsumen dapat menentukan pilihan mana yang terbaik dari beberapa merek yang sama dan yang akan menjadi pilihan untuk digunakan. Salah satu bidang perlindungan hak kekayaan intelektual yang identik dengan kegiatan bisnis adalah perlindungan merek.

Merek menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari pengertian ini dapat ditarik beberapa point penting dari merek, yakni sebagai pembeda dan peruntukannya bagi kegiatan perdagangan. Jadi, merek hadir sebagai pengenal untuk membedakan sebuah produk dengan produk lain, serta digunakan untuk kegiatan bisnis.

Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk

jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama badan hukum untuk menggunakannya. Apabila suatu merek sudah terkenal di masyarakat maka itu akan menjadi aset atau kekayaan bagi pemilik merek/Perusahaan. Akan tetapi, di sisi lain dengan terkenalnya merek akan ada sisi negatifnya seperti akan memancing produsen lain untuk menirunya. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk melindunginya yaitu dengan cara pencegahan (preventif) melalui pendaftaran merek sedangkan perlindungan hukum yang represif dilakukan jika terjadi pelanggaran melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek meliputi sebagai berikut:³¹

1) Melindungi penggunaan hak merek eksklusif, meliputi:

- a) Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam advertensi atau promosi.
- b) Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, meliputi goodwill atau well-known, reputasi tinggi, sumber asal, sentuhan kultural dan sentuhan keakraban.

³¹ Rika Ratna Permata, Perlindungan Hukum Merk Tidak Terdaftar di Indonesia Jurnal Opinio Vol. 19 Januari-April 2016

2) Melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:

- a) Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional, dan global.
- b) Menyimpan barang yang dilindungi hak merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga.

Meskipun perlindungan hukum terkait merek sudah diatur masih saja hanya diidentifikasi dengan usaha-usaha kelas kakap. Padahal sebenarnya bukan seperti itu, perlindungan hukum terhadap dunia bisnis yang dimiliki oleh para pengusaha UKM pun tidak kalah penting, keduanya memiliki hak sama terkait perlindungan hukum yang berlaku. Seringkali para pengusaha tidak sadara bahwa dirinya mengalami pencurian karya intelektual, hingga dampak-dampak negatifpun dirasakannya, seperti : merek usahanya diduplikat pelaku usaha lain, bumbu rahasia dicuri, karya literturnya di plagiat, penemuan-penemuan yang dilakukannya dipakai oleh pihak lain dan lain sebagainya.

Pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah disebutkan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

- b) Tidak memiliki daya pembeda.
- c) Telah menjadi milik umum.
- d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selanjutnya dalam pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran apabila:

- a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/atau jasa yang sejenis.
- b) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
- d) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- e) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- f) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

2. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Hal ini berarti bahwa hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke kantor merek dalam hal ini Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya, tanpa didaftarkan hak itu tidak akan timbul, karena hak itu pada dasarnya diberikan oleh Negara atas dasar pendaftaran.

Terdapat dua sistem yang dianut di Indonesia mengenai pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif, untuk Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek. Hal ini merupakan perubahan mendasar dalam Undang-undang Merek Indonesia yang semula menganut sistem deklaratif (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek).

Dalam sistem konstitutif (*first to file principle*), hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*requerid by registration*). Pada sistem

konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak didaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum.³² Sistem deklaratif (*first to use principle*) titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek maka pemakai pertama merupakan yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan karena adanya pendaftaran. Untuk mendapatkan merek para pelaku usaha perlu mendaftarkannya agar secara legal diakui dan sah menjadi miliknya, penguatan pendaftaran merek di

Direktorat Jenderal KI memiliki fungsi, diantaranya:³³ Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:

- a. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
- b. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
- c. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Tata cara permohonan pendaftaran merek di Indonesia telah termuat

³² Rahmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Hal. 331

³³ dgip.go.id, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>, di akses pada tanggal 04 Juni 2023 Pukul 15.30 WIB

dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yakni Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
- d. Warna-warna apabila merek yang didaftarkan mengandung unsur-unsur warna.
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Selanjutnya Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya, Pemohon yang dimaksud dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum, kemudian untuk permohonan yang diajukan lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka serta permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan. Permohonan yang diajukan melalui Kuasanya (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Adapula permohonan pendaftaran dengan hak prioritas, hak prioritas merupakan hak permohonan untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota perjanjian tersebut dan dilakukan dalam kurun waktu tertentu.³⁴

Hak prioritas telah diatur dan ditentukan pada Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu sebagai berikut:

“Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan *anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.”

Hal tersebut dimaksudkan untuk menampung kepentingan Negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

³⁴ Ahmadi Miru, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek, Hal. 32.

C. TINJAUAN UMUM PELANGGARAN MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Pengertian Merek Menurut Hukum Islam

Penjabaran dan uraian mengenai pengertian Hukum Islam dan Pelanggaran merek sebagai berikut. Pengertian hukum islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani urusan dunia dan akhirat.³⁵

Menurut Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam Kisyaaf Ishtilaahaat al-Funun pengertian hukum islam atau syariat islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan bidang kemasyarakatan (muamallah).

Hukum islam atau syariat islam adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (Khaliknya) dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Bertolak dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa hukum islam merupakan hukum yang sangat lengkap mengatur hubungan manusia dengan penciptanya (hablumminallah) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (hablumminannaas). Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya termasuk

³⁵ Fai.uma.co.id, 2023, Pengertian Hukum Islam dan Sumbernya <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>, di akses pada tanggal 04 Juni 2023 Pukul 15.58 WIB

dalam tataran hukum ibadah, sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia masuk dalam tataran hukum muamalaat. Peraturan-peraturan yang dirumuskan melalui wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku manusia yang diakui yang diyakini berlaku mengikat kepada seluruh umat muslim.³⁶

Islam telah menetapkan adanya kebolehan bagi setiap individu untuk memiliki harta benda secara pribadi. Kebolehan kepemilikan individu ini antarlain dipahami dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MU/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pertama: Ketentuan Umum dalam fatwa ini, yang

³⁶ Achmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 23

dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelanggaran Hak Merek Menurut Hukum Islam

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas dengan ketentuan hukum sebagaimana di bawah ini:

- a. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
- b. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan

dengan hukum Islam.

- c. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Pengakuan dan penghargaan masyarakat internasional terhadap kekayaan intelektual seseorang, termasuk kepemilikan suatu hak atas merek dagang tidak bertentangan dengan syariat. Karena pengakuan ini, mendatangkan banyak kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, sebutan harta kekayaan menurut para ulama⁶⁶ mencakup harta kekayaan intelektual yakni termasuk didalamnya merek dagang karena merek dagang merupakan kekayaan intelektual yang mendatangkan banyak manfaat dan memiliki nilai ekonomis juga dapat dikategorikan sebagai harta.

Dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain itu merupakan larangan. Larangan tersebut berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Asyu'ara ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

Pelanggaran merek berupa tindak pidana peniruan, dapat dikatakan sebagai pencurian, karena menggunakan hak milik orang lain dengan tanpa izin. Merek mempunyai nilai dan manfaat yang besar, sehingga diperlukan perlindungan untuk melindunginya. Hukum islam melarang segala bentuk kezaliman dan tindakan yang merugikan orang lain, termasuk pelanggaran terhadap hak merek milik orang lain karena sifat merek tersebut mempunyai nilai komersial jika dipergunakan atau dijual kepada pihak lain walaupun berbentuk abstrak.

Tindak pelanggaran merek dapat dikategorikan sebagai jarimah, karena unsur-unsur jarimah ada dalam tindak pelanggaran merek. Dari uraian diatas dapat diketahui unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu:

- a. Rukun Syar’I (unsur formil) yaitu nas yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun Maddi (Unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukun Adabi (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai

pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Menurut hukum islam, harta merupakan sebagai penopang kehidupan. Dalam hal ini, islam menghormati kepemilikan pribadi- pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci dan seorangpun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun. Jadi dalam hal ini, jika ada seseorang yang mengambil harta orang lain maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian.³⁷

D. TINJAUAN UMUM TENTANG *PASSING OFF*

1. Pengertian *Passing off*

Dalam hukum hak atas kekayaan intelektual di negara Indonesia khususnya hukum merek belum mengenal istilah *passing off* karena *passing off* pada dasarnya dipakai oleh negara yang menganut sistem hukum Common Law yang merupakan bentuk hukum persaingan curang. *Passing off* merupakan bentuk praktik membonceng pada suatu merek baik merek asing dan terkenal (*wellknown mark*), yang mana biasanya hakim mengartikan *passing off* sebagai bentuk pengelirupaan atau penyerupaan.

Passing off sendiri adalah sebuah pranata hukum yang dihasilkan oleh *case law*, bukan peraturan perundang-undangan, dan menurut *case law*,

³⁷ Rusmiati, Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Hukum Vol. 1(1) (April) 2017.

passing off hanya dapat dituntut oleh pemegang merek, bukan publik.³⁸

Pengertian *passing off* menurut Black's Law Dictionary yaitu:³⁹

"The act or an instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement".

“Terjemahan bebas, *passing off* adalah tindakan atau suatu hal palsu yang menampilkan produknya sendiri seperti produk orang lain dalam upaya menipu pembeli potensial. *Passing off* ditindaklanjuti dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan curang. Ini juga dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran hak merek.” Untuk dapat dikategorikan perbuatan *passing off* pada merek perlu kiranya memenuhi tiga hal sebagai berikut:⁴⁰

1. Terdapat reputasi tinggi yang dimiliki oleh pemilik merek yaitu apabila seseorang memiliki merek dengan reputasi yang baik di mata masyarakat khususnya konsumen, serta mereknya cukup dikenal oleh umum.
2. Adanya misrepresentasi pada merek yang dimiliki oleh pemilik

³⁸ Hukum Online, “Dapatkah doktrin passing off diaplikasikan di Indonesia”, di akses pada tanggal 08 Juli 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia-hol20887/>

³⁹ Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary. Eighth Edition. (St. Paul.Minn: West Publishing Co. 2004), Hal. 1115.

⁴⁰ Habibie Pane, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dari Perbuatan Pihak Lain Yang Beritikad Tidak Baik Dengan Melakukan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 450/Pdt.Sus-Hki/2016),” (Tesis, Universitas Sumatera Utara), Hal. 34

terdaftar, maka apabila terdapat pihak yang melakukan pendomplengan terhadap merek yang sama akan mengakibatkan publik akan cepat terkecoh (*misleading*) serta akan menyebabkan kebingungan ketika memilih produk.

3. Adanya kerugian akibat pemboncengan yang dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik dalam menggunakan merek yang sudah dikenal sehingga dapat menyebabkan kekeliruan dalam memilih produk yang dilakukan oleh konsumen (*public misleading*).

Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan permohonan dapat ditolak jika yang mengajukan merupakan pemohon yang memiliki itikad tidak baik, yaitu pemohon yang patut dicurigai akan meniru, menjiplak, atau mengikuti pihak lain dalam mendaftarkan mereknya.⁴¹

2. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur *Passing Off*

Kepastian hukum diperlukan guna menjamin perlindungan hukum terhadap korban jika terjadinya pelanggaran terhadap merek. Tindakan *passing off* sering terdapat persamaan pada pokoknya pada merek terkenal agar merek tersebut juga dapat terkenal dengan instan. Merek secara jelas dan tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Persaingan usaha yang sehat sangat

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.”, Pasal 21 Ayat (3)

diperlukan dalam dunis bisnis hal ini dikarenakan agar tidak adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, diperlukannya itikad baik dalam dunia bisnis. Itikad baik menjadi salah satu syarat penting agar tidak terjadinya suatu pelanggaran. Menurut Prof. Subekti, S.H., merumuskan suatu itikad baik ialah pada waktu membuat suatu perjanjian yang berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan penuh kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk sehingga dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dikemudian hari.⁴²

Beberapa pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai itikad baik, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengatur mengenai itikad baik pada Pasal 21 ayat (3) yaitu: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.” Artinya pemohon dalam mengajukan permohonan merek harus beritikad baik. Penjelasan mengenai itikad baik terdapat dalam lampiran penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016, yaitu:

“Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya

⁴² Habibie Pane, *op.cit.*, Hal. 40

memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.”

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam KUHPer terdapat didalam **Pasal 1338 ayat (3)**:
Menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan.⁴³

c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 7 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa kewajiban pengusaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga pengusaha diharuskan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk pendaftaran hak merek yang tidak bertujuan untuk membongceng reputasi merek yang telah terkenal.⁴⁴

⁴³ Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, Dan Sularto, Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan, *Mimbar Hukum* Vol. 24 No. 3, 2012, Hal. 505

⁴⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta, PT. LKis Printing Cemerlang, 2009, Hal. 358

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Akibat Hukum *Passing off*

Pada era perdagangan bebas seperti saat ini, hak merek menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang *fair*. Merek memiliki peran tersendiri dalam persaingan dunia usaha dan dinilai cukup strategis. Merek digunakan untuk membedakan antar suatu produk yang mempunyai bentuk yang hampir sama namun dihasilkan oleh badan usaha/produsen yang berbeda. Pentingnya hak merek selain untuk membedakan antar produk ialah untuk memberikan pesan tersirat mengenai kualitas dan spesifikasi yang berbeda sehingga memiliki daya tarik tersendiri.

Merek (*trademark*) adalah salah satu hak kekayaan intelektual, yang tidak hanya merujuk pada nama, logo, desain, simbol, slogan atau kombinasi lainnya yang memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi barang dan/atau jasa. Merek dapat menjamin kualitas suatu produk atau jasa. Dilihat dari perilaku konsumen, sebagian besar konsumen lebih memilih untuk menggunakan barang dan/atau jasa dengan merek yang kualitas dan kebaikannya terjamin. Oleh karena itu, merek memiliki peran penting dalam pertumbuhan bisnis barang dan/atau jasa yang harmonis dalam perusahaan, karena merupakan aset keuangan yang berharga bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum), yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar.⁴⁵

Berdasarkan potensi besar dan manfaat yang melekat pada suatu merek, jumlah pelanggaran merek di Indonesia semakin meningkat, terutama terhadap merek-merek terkenal. Hal ini terkait dengan reputasi merek terkenal. Reputasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen

⁴⁵ Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1, 2018, Hal. 104.

untuk membeli suatu produk. Pada umumnya konsumen lebih suka membeli produk dengan reputasi yang baik. Ketika konsumen secara konsisten memiliki pengalaman yang baik dengan suatu merek, konsumen cenderung menggunakan produk merek tersebut secara loyal, yang merupakan keuntungan besar bagi bisnis.⁴⁶

Pada dasarnya fungsi merek adalah sebagai ciri pembeda, sebagai alat monopoli, sebagai alat persaingan, bahkan saat ini fungsi merek telah berubah yaitu sebagai simbol “apresiasi” bagi konsumen. Barang dari merek ternama biasanya diasosiasikan dengan harga yang tinggi dan berarti “gengsi” bagi konsumen. Merek dagang itu sendiri digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu sebagai identitas yang digunakan untuk membedakan produk perusahaan dari perusahaan pesaing. Untuk memudahkan konsumen mengenalinya saat berbelanja dan melakukan pembelian ulang, sebagai sarana periklanan yaitu daya tarik produk, menciptakan citra yaitu menciptakan kepercayaan konsumen, jaminan kualitas dan menciptakan “citra” tertentu dan menguasai pasar.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka (5) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Sebagai pengguna masyarakat dapat membedakan merek terkenal dengan merek terkenal yang palsu atau disebut KW yang berasal dari kata kualitas yang sering digunakan untuk kata ganti barang tiruan atau imitasi.

Merek juga digunakan untuk menggambarkan jaminan reputasi suatu barang/jasa. Namun, sebagian konsumen tidak menghiraukan dari penggunaan barang tiruan atau imitasi hanya untuk menunjang gaya hidup. Oleh karena itu, diperlukannya jaminan perlindungan terhadap para pemegang merek.

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 100.

Pemboncengan reputasi pada merek sering dikenal dengan istilah *passing off*. Pengertian *passing off* menurut *Black's Law Dictionary* yaitu: “*The act or an instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement.*”⁴⁷

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *passing off* ialah suatu tindakan atas suatu hal palsu yang menampilkan produknya sendiri seperti produk orang lain dalam upaya menipu pembeli potensial. *Passing off* ditindaklanjuti dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan curang dan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak merek. Dalam kegiatan perdagangan bebas selalu ada tindakan yang digunakan dengan tujuan untuk meraih keuntungan melalui jalan pintas dan dengan segala cara tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan bahkan sampai melanggar hukum. *Passing off* merupakan tindakan pemboncengan atau pendomplengan terhadap suatu merek terkenal yang dapat merugikan pemegang merek itu sendiri. *Passing off* merupakan salah satu jalan pintas yang digunakan untuk meraih keuntungan dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun melanggar hukum. Tindakan pelaku usaha yang tidak jujur seringkali terjadi dalam praktik perdagangan. Upaya pencegahan dan perlindungan atas merek dagang terkenal dari tindakan pemboncengan ini harus mendapatkan perhatian yang serius agar tidak merugikan salah satu pihak pelaku usaha lainnya.

Passing off dalam kepustakaan hukum di Indonesia belum begitu mengenali karena pada dasarnya *passing off* lebih dikenal pada sistem hukum *common law*. Pemboncengan merek ini sering terjadi pada merek terkenal karena merek tersebut mempunyai kekuatan pemasaran yang tinggi serta mempunyai nilai jual yang

⁴⁷ Vika Husnul Khotimah, dan Rani Apriani, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8 (20), 2022, Hal. 413.

tinggi sehingga membuat merek terkenal menjadi suatu asset yang berharga bagi pemiliknya. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pengertian merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) jika ditelaah maka akan merinci unsur-unsur merek sebagai berikut:⁴⁸

- a. **Gambar** adalah setiap karya yang berupa gambar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dijadikan merek;
- b. **Nama** pada dasarnya dapat berupa nama orang, badan usaha, kota, benda dapat dijadikan sebagai merek namun harus memiliki daya pembeda;
- c. **Kata** dapat dijadikan sebagai merek apabila memiliki kekhususan yang dapat memberikan kekuatan daya tarik atau pembeda dari merek lain;
- d. **Huruf** dapat dijadikan merek harus mempunyai daya tarik yang kuat untuk dapat didaftarkan;
- e. **Angka** harus memiliki daya pembeda namun tidak terlalu rumit agar dapat didaftarkan sebagai merek;
- f. **Susunan warna** dibuat dengan sederhana tanpa dikombinasikan dengan sesuatu yang kurang memberikan daya pembeda agar dapat didaftarkan sebagai merek;
- g. **Kombinasi** ialah unsur merek yang terdiri dari beberapa gabungan unsur.

⁴⁸ Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action for Passing Off (Legal Protection of Marks to Action for Passing Off)*, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 27 No. 2, 2012, Hal. 543.

Jenis-jenis merek menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

- a. **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;
- b. **Merek Jasa** adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya;
- c. **Merek Kolektif** adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Passing Off*

Perbuatan melanggar hukum disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut KBBI, faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan atau bahkan mempengaruhi seseorang sehingga dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya perbuatan atau tindakan pemboncengan reputasi merek atau *passing off* sebagai berikut:⁴⁹

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor paling utama terjadinya *passing off* dikarenakan melekatnya suatu nilai ekonomi yang tinggi pada suatu merek terutama pada merek yang sudah terkenal dan memiliki reputasi

⁴⁹ Vika Husnul Khotimah, dan Rani Apriani, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8 (20), 2022, Hal. 414-417.

yang baik. Oleh karena itu, merek-merek terkenal seringkali menjadi target pelanggaran merek. Reputasi yang baik dan *brand image* yang baik juga menjadi faktor penentu nama baik (*goodwill*) suatu produk. Semakin digemari, dikenal, dan dipercaya kualitas produk suatu perusahaan maka akan berdampak dapat meningkatkan nilai jual yang dengan demikian perusahaan akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan produk tersebut.

b) Faktor Budaya Masyarakat

Budaya di kalangan masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya perbuatan pelanggaran merek karena dikaitkan dengan perilaku konsumen pada saat ini yang mementingkan status sosial dibanding dengan keaslian dan kualitas produk. Oleh karena itu, munculnya pemikiran bahwa apabila menggunakan produk dari *brand* yang terkenal maka akan dapat menaikkan status sosialnya namun karena harganya yang mahal sehingga masyarakat lebih memilih untuk membeli produk tiruan atau imitasi.

c) Faktor Regulasi atau Peraturan

Pengaturan atau regulasi terhadap merek berperan penting dalam memberikan pengawasan terhadap penggunaan suatu merek. Apabila tidak adanya pengaturan yang mengatur mengenai merek maka semakin maraknya pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan dan tidak bertanggungjawab dengan melakukan persaingan usaha yang tidak sehat atau curang. Peraturan terhadap merek digunakan untuk melindungi dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik merek yang beritikad baik untuk melakukan pendaftaran merek dan membangun citra atau reputasi produknya.

Menurut Lord Diplock, ada lima karakteristik atau ciri khas yang digunakan sebagai alasan dalam melakukan *passing off* yaitu:⁵⁰

1. *A misrepresentation;*
2. *Made by a trader in the course of trade;*
3. *To prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him;*
4. *Which is calculated to injure the bussiness or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonable consequence), and;*
5. *Which causes actual damage to a business or goodwill or the trade by whom the action is bought or in a quitatimet action, will probably do also.*

Untuk dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan *passing off* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵¹

1. Penggugat harus memiliki reputasi yang baik. Jika penggugat tidak memiliki reputasi yang baik di wilayah/negara tempat kelambanan terjadi, ia tidak akan berhasil dalam proses penolakan atau dilakukan terhadap barang/usaha yang memiliki reputasi bagus.
2. Menyesatkan, dalam hal ini pengakuan terhadap merek yang dimiliki oleh pengusaha yang bersangkutan. Sehingga jika pengusaha lain mengendarai merek yang sama, masyarakat mudah tertipu atau bingung dalam memilih produk yang diinginkan sehingga adanya unsur tindak pidana penipuan dengan barang atau usahanya.
3. Kerugian Pengusaha yang menggunakan merek yang serupa dengan merek yang sudah dikenal dengan itikad baik menimbulkan kerugian

⁵⁰ Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action for Passing Off (Legal Protection of Marks to Action for Passing Off)*, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 27 No. 2, 2012, Hal. 545-546.

⁵¹ *Ibid*, Hal. 548.

karena pencurian sehingga masyarakat salah dalam memilih produk (kekeliruan publik).

4. Dilakukan oleh produsen/pedagang.

Pihak yang dirugikan dapat dituntut atas adanya dugaan perbuatan *passing off*, yaitu orang yang menggunakan reputasi nama, Merek, termasuk yang lain, dibuat dan dibuat dengan hati-hati dimana menginvestasikan banyak tenaga dan uang untuk mempromosikan nama atau merek yang berkualitas tinggi sehingga dikenal luas oleh masyarakat. Gugatan yang didasarkan pada adanya *bypass* tersebut pada hakikatnya adalah gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tort*) pihak yang melakukan penipuan.

Pengajuan gugatan dianggap sulit karena pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan kewajarannya atas segala sesuatu yang dimilikinya mulai dari hal-hal yang terdaftar atau tidak terdaftar. Gugatan untuk melindungi *goodwill* (nama baik) dikenal sebagai partisi dan secara logika tidak ada tindakan pasif dimana tidak ada *goodwill* karena gabungan *goodwill* tersebut bukan merupakan entitas yang terpisah. Untuk pengusaha baru akan lebih sulit untuk membuktikan reputasi sendiri. Pengusaha seperti ini sangat sulit untuk berhasil dalam percobaan sebelumnya. Untuk mencegahnya, pengusaha baru harus segera mendaftarkan mereknya agar merek yang disalin atau ditiru dapat menjadi merek dagang. Berbeda dengan penipuan hak cipta, meskipun penciptanya baru dan ciptaannya baru, jika diketahui dan diakui oleh masyarakat, itu telah membuktikan reputasinya.⁵²

⁵² Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1, 2018, Hal. 101.

2. Akibat Hukum Pendomplengan Merek

Pelanggaran terhadap hak merek digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dan cepat, dengan mencoba, meniru, serta memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di kalangan masyarakat sehingga merugikan masyarakat, produsen, konsumen bahkan negara juga dirugikan. Perbuatan *passing off* juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang yang melanggar Pasal 382 bis KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 13.500.000.”

Kasus tentang *passing off* banyak terjadi di Indonesia akan tetapi sebagian besar telah masuk ke tingkat kasasi. Peraturan tentang hak merek di Indonesia masih belum secara tegas mengakomodir perlindungan terhadap merek khususnya merek terkenal dari pelanggaran potensial terjadi. Walaupun telah terdapat perkembangan lebih luas dalam pengaturan hak merek pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dibandingkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Merek. Namun pada UU No. 20 Tahun 2016 perluasannya yang signifikan hanya pada tambahan pengaturan perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan.⁵³

Pengertian mengenai akibat hukum adalah suatu perbuatan timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum yang terjadi. Menurut Satjipto Rahardjo, peristiwa hukum adalah suatu kejadian didalam masyarakat yang menggerakkan

⁵³ Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action for Passing Off (Legal Protection of Marks to Action for Passing Off)*, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 27 No. 2, 2012, Hal. 548.

suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu kemudian diwujudkan. Apabila dikaitkan dengan konsep *passing off* terutama pada UU No. 20 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa di dalam UU ini dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi pemegang merek dimana pemegang hak merek mempunyai hak untuk memonopoli perdagangan dengan menggunakan mereknya sendiri. Apabila merek tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka si pemegang merek mempunyai hak untuk membatalkan merek pihak tersebut dan pemegang merek berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dikarenakan haknya sudah dilanggar yang mengakibatkan pasarnya menurun sebagai akibat dari beredarnya merek yang sama atau merek tiruan dari pihak lain dengan membonceng mereknya.

Passing off salah satu perbuatan persaingan curang disebabkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik namun mengalami kerugian karena adanya pihak yang secara curang membonceng merek miliknya demi mendapatkan keuntungan yang dilandasi dengan niat menggunakan jalan pintas agar usahanya tidak perlu membangun reputasi merek.⁵⁴ Gugatan yang diajukan oleh pemilik merek terhadap merek yang diduga sebagai pendompleng merek yang terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga dan putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi saja. Gugatan dapat dibatalkan dengan jangka waktu lima tahun sejak pendaftaran diajukan apabila melebihi waktu tersebut maka akan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Gugatan yang diajukan dari pemilik merek ke pihak lain dapat berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua kegiatan yang memiliki kaitan dengan penggunaan merek tersebut sesuai dengan Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016.

⁵⁴ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Passing Off Dalam Pendaftaran Merek Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-Hki/2014*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3, 2014, Hal. 256.

Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 85 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

1. Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Namun dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah NKRI, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
2. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;
3. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan;
4. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang;
5. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan;
6. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
7. Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
8. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek

Perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang, atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai cara yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga masyarakat dapat menikmati martabat kemanusiaannya.

Era perdagangan dunia hanya dapat dipertahankan dengan persaingan yang sehat antar perusahaan. Ini memainkan peran yang sangat penting yang membutuhkan rezim peraturan yang lebih tepat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi di Indonesia bersama dengan akumulasi pengalaman dalam menangani merek, telah disahkan sebuah undang-undang merek yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 2001 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Reputasi bisnis dalam dunia usaha menjadi salah satu kunci sukses suatu bisnis. Banyak pengusaha yang berlomba-lomba untuk menjaga reputasi produk dan memberikan jaminan atau garansi terhadap produk mereka serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sebagai konsumen bahkan para pelaku bisnis tidak segan untuk mengeluarkan promo atau diskon kepada konsumen yang membeli produk mereka serta untuk menarik perhatian dengan promo tersebut. Para pelaku bisnis tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya promosi yang

besar untuk keperluan periklanan produknya demi memperkenalkan produk yang baru atau menjaga reputasi produk yang ada.⁵⁵

Negara dengan sistem *common law* dikenal dengan prinsip *passing off* yang berarti memiliki arti perlindungan hukum yang diberikan kepada suatu produk baik barang atau jasa, perlindungan hukum diberikan karena nilai dari suatu produk yang memiliki reputasi. Perlindungan hukum yang diberikan ini digunakan kepada pesaing bisnis yang tidak memiliki hak untuk memakai merek, huruf-huruf, kemasan, serta citra dari produk yang mempunyai reputasi, banyak orang yang menggunakan, serta penyebarannya. *Passing off* ini digunakan juga untuk mencegah beberapa hal untuk orang lain sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Menyajikan barang/jasa seolah-olah milik orang lain;
- 2) Menggunakan suatu produk atau jasa seolah-olah berkaitan dengan barang atau jasa orang lain.

Prinsip *passing off* jarang diterapkan dalam penyelesaian kasus pelanggaran merek di Indonesia, akan tetapi walaupun demikian ada dasar hukum untuk menerapkan hal tersebut. Berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “Kewajiban pelaku usaha adalah a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” Dengan adanya pasal tersebut berarti pelaku usaha harus beritikad baik dalam menjalankan usahanya dengan tidak melakukan pendomplengan atau *passing off*, karena hal tersebut merupakan salah satu tindakan yang melanggar itikad baik. Oleh karena itu, perlunya hak merek yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melindungi usahanya dengan mendaftarkan merek tersebut. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut telah terdaftar.

⁵⁵ Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action for Passing Off (Legal Protection of Marks to Action for Passing Off)*, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 27 No. 2, 2012, Hal. 543.

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 548.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2016 mengenai syarat dan tata cara permohonan sebagai berikut:

- 1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia.
- 2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- 6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

- 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Selain syarat dan tata cara pendaftaran di atas, terdapat pula merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak berdasarkan Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) Membuat 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 diproduksi;
- 4) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- 5) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Kemudian pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan dapat di tolak apabila:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut: a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa pemohon yang beritikad tidak baik maka permohonan yang diajukan akan ditolak. Berdasarkan Data Statistik DJKI pada Januari hingga Maret 2023, sebanyak 5.877 dokumen permohonan yang mendapatkan usulan penolakan dari pemeriksa merek dan sebanyak 45.841 permohonan yang berhasil didaftarkan. Setelah melakukan pengajuan pendaftaran maka selanjutnya ialah dilakukannya pemeriksaan substantif merek ialah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Apabila terdapat segala keberatan dan/atau sanggahan yang menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif maka jangka waktunya adalah 30 hari sejak tanggal batas waktu penyampaian sanggahan sedangkan apabila tidak ada terdapat sanggahan atau keberatan jangka waktunya adalah 30 hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dan jangka waktu pemeriksaan paling lama adalah 150 hari.

Pada Pasal 20 dan Pasal 21 yaitu terhadap permohonan yang ditolak dan merek yang tidak dapat didaftarkan maka dapat diajukan permohonan banding yang diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenakan biaya.⁵⁷ Permohonan banding ini diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan dengan alasan yang

⁵⁷ Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1, 2018, Hal. 108.

dimaksud bukan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan dan keputusan Komisi Banding Merek diberikan jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Hal ini berdasarkan pada Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU No. 20 Tahun 2016.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Pemilik Merek

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek yang sah berupa penyelesaian perkara secara pidana maupun perdata. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengatur pula mengenai ketentuan pidana pada bab XVIII. Pengaturan mengenai ketentuan pidana ini juga bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam Kesehatan manusia. Merek memiliki kaitan erat dengan faktor ekonomi sehingga dalam UU ini sanksi pidana denda diperberat. Yang dimaksud merek terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat. Pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Bab XVIII Ketentuan Pidana dan tindak pidana yang terdapat dalam pasal ini merupakan delik aduan sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) 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 Rp 2.000.000.000 (dua miliar).

- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar).

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 telah mengatur sedemikian rupa dalam permasalahan hak merek dimulai dari tata cara pendaftaran hingga ketentuan pidana yang telah dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Untuk menanggulangi pemboncengan terhadap merek perlu dilakukan langkah-langkah serta usaha yang serius agar dapat mengurangi tindakan *passing off*. Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.⁵⁸ Apabila terjadinya pelanggaran serta sengketa pada *passing off* maka penegakannya harus didasarkan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat menuntut ganti rugi ataupun mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan ini hampir mirip dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara serta pembuktiannya didasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdara.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara ialah adanya perbuatan yang dianggap melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang mengakibatkan kerugian.

Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan hak itu atau

⁵⁸ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hal. 3.

kejadian yang dikemukakan itu.” Kemudian pada Pasal 1866 KUHPerdara menjelaskan bahwa alat pembuktian itu meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Penggugat juga diwajibkan untuk menyampaikan rincian tentang gambaran produk yang melanggar hak mereknya atau penjelasan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan pelanggaran hak mereknya. Selanjutnya beban pembuktian beralih kepada tergugat untuk mengajukan bukti bahwa faktanya produknya dibuat dengan tidak melanggar hak merek penggugat.⁵⁹ Berdasarkan gugatan PMH, penggugat dapat meminta pembayaran ganti rugi. Klaim ganti rugi dapat dihitung berdasarkan tiga pilihan, yaitu keuntungan yang hilang, keuntungan yang diperoleh pelanggar dan *royalti* yang wajar. Kerugian tersebut secara langsung berdampak pada penurunan penjualan, konsumen tertipu oleh merek yang mendekati merek aslinya sehingga menerima barang inferior. Oleh karena itu, produsen dengan merek terkenal biasanya menggunakan berbagai cara untuk mencegah orang atau perusahaan lain menggunakan merek tersebut pada produk mereka. Upaya pemilik merek untuk mencegah orang lain menggunakan mereknya menjadi sangat penting mengingat membangun reputasi suatu merek itu mahal dan membutuhkan waktu lama.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar Undang-Undang Perlindungan Merek Terkenal dari pemindahtanganan, pada tahun 2016 setidaknya memuat tiga ketentuan sebagai dasar pemikirannya. Landasan cara berpikir ini antara lain, **Pertama**, secara mendasar dan kolektif, persamaan yang menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang asal usul barang, **Kedua**, reputasi merek palsu. merek yang sudah memiliki reputasi baik, dan **Ketiga**, pemalsuan merugikan pemilik merek yang sebenarnya dan didasarkan pada ketidakjujuran pelaku ekonomi terhadap

⁵⁹ Alvio Ardianti Wicaksono, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. 4, 2016, Hal. 11.

perusahaan.

Pedoman yang dikeluarkan oleh WIPO tentang faktor-faktor yang digunakan untuk menilai apakah suatu merek terkenal atau tidak, otoritas dari pihak yang berwenang harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut, antara lain di bawah ini:⁶⁰

- a. Tingkat pengetahuan atau kesadaran merek di lapangan publik yang relevan;
- b. Jangka waktu penggunaan, ruang lingkup dan wilayah geografis merek;
- c. Jangka waktu, jangkauan, dan wilayah geografis promosi merek, termasuk iklan dan promosi serta tampilan barang atau jasa di bawah merek tersebut;
- d. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran dan permohonan pendaftaran mencerminkan sejauh mana merek tersebut digunakan atau diakui;
- e. Informasi tentang keberhasilan penegakan hukum atas hak-hak yang melekat pada merek pada tingkat di mana otoritas yang berwenang mengakui merek tersebut sebagai merek terkenal; dan
- f. Nilai merek.

Contoh kasus terjadinya perboncengan merek adalah pada kasus AEON dan AION kasus merek AEON dan AION dengan nomor perkara 52/Pdt.Sus-HKI/Merek/2016/PN Jkt.Pst dimana perkara antara dua merek ini tetap dapat didaftarkan dan dicatatkan hak milik mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, padahal keduanya memiliki barang kelas sejenis, karena Merek AEON memiliki surat pernyataan tidak keberatan oleh pemegang merek AION yang sudah terdaftar dan terkenal terlebih dahulu. Walau merek AION menyatakan tidak keberatan dengan hal tersebut, tetapi hal ini dapat merugikan konsumen sebab merek AION dan AEON memiliki kelas barang sejenis dan tidak ada

⁶⁰ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Passing Off Dalam Pendaftaran Merek Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-Hki/2014*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3, 2014, Hal. 262.

jaminan bahwa mereka memiliki kualitas yang sama. Dalam perkara ini, merek yang diperkarakan adalah merek kosmetik. AEON merasa bahwa AION beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya karena telah melakukan pemboncengan merek yang sudah lama terkenal di berbagai dunia. AEON Kabushiki Kaisha merupakan salah satu perusahaan ritel terbesar asal Jepang.

2. Aturan Yang Dapat Melindungi Pemilik Merek

Merek diakui melalui permohonan pendaftaran yang diajukan oleh pemilik merek melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶¹ Mendaftarkan merek merupakan salah satu cara untuk melindungi pemilik merek dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Isi pendaftaran mengacu pada waktu tambahan antara pengajuan, persetujuan dan pemberitahuan. Ketiga langkah ini dapat memengaruhi sikap pihak ketiga terkait pendaftaran merek dagang. Dengan pendaftaran merek terbuka, ada kemungkinan penolakan dan pembatalan merek.

Pemerintah memberikan perlindungan hukum merek terdaftar secara eksklusif kepada pemilik dan pengguna hak merek untuk memastikan: a) Jaminan usaha bagi produsen; dan b) Untuk menarik minat investor terhadap merek asing dengan harapan perlindungan hukum terhadap merek lokal suatu saat akan tersebar luas secara internasional (Firmansyah, 2011:38). Dengan perlindungan hukum ini, nilai investasi di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga memungkinkan investor bersaing untuk berinvestasi dan meningkatkan pertumbuhan komunitas bisnis. Ditinjau dari segi hukum, apabila suatu hasil karya atau produk akan memiliki arti untuk pemiliknya apabila adanya sarana yang melindungi hasil karya tersebut dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan

⁶¹ Alvio Ardianti Wicaksono, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 4, 2016, Hal. 5.

yang tidak sehat dengan meniru hasil karya orang lain. Apalagi ditambah dengan belum terwujudnya perlindungan hukum bagi pemilik merek maka akan kesulitan jika ingin mengembangkan perdagangannya secara global dan pada penanaman modal sehingga memperburuk sistem investasi dan tujuan pembangunan nasional tidak dapat dicapai.⁶²

Perlindungan hukum terhadap merek jika dilihat dari hukum nasional yaitu UU No. 20 Tahun 2016 dalam penjelasan UU tersebut menyatakan bahwa lingkup merek yang dilindungi meliputi merek suara, merek tiga dimensi, merek hologram, yang termasuk dalam kategori merek nontradisional tersebut. Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.⁶³

Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum nasional terdapat pula perlindungan hak merek dari berbagai perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang melindungi hak merek adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* dan *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*. Berdasarkan Pasal 6 bis *Paris Convention* menyatakan “...to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar

⁶² I Made Agus Angga Kusuma Putra, Anak Agung Istri Agung & Desak Gede Dwi Arini, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2, 2021, Hal. 400.

⁶³ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hal. 2-3.

goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.” Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya untuk melindungi merek maka dilarang untuk melakukan peniruan atau melakukan reproduksi suatu barang atau jasa yang dapat menimbulkan kerancuan dari suatu merek. Sehingga apabila munculnya suatu merek yang serupa dengan merek yang sudah terdaftar dan terkenal akan menimbulkan kebingungan konsumen dan dianggap sebagai itikad buruk.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) *TRIPs Agreement* menyatakan bahwa “*Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.*” Dalam *TRIPs Agreement* mengenai perlindungan hukum dapat diberikan untuk barang/jasa yang berbeda apabila terhubung dengan pemilik merek terdaftar dan terkenal atau bahkan jika pemilik merek terkenal mendapatkan kerugian akibat kebingungan pasar.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa yang melintasi batas wilayah negara tentunya diperlukan mekanisme pendaftaran merek internasional yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi merek nasional di dunia internasional. Oleh karena itu, melalui perjanjian-perjanjian internasional yang sudah disahkan dapat dipatuhi oleh para pelaku usaha yang melintasi batas wilayah negara masing-masing. Perjanjian internasional dibuat sedemikian rupa agar para pelaku usaha di tiap-tiap negara dapat diberikan perlindungan hukum atas mereknya. Sistem

⁶⁴ Laina Rafianti dan Muhammad Amirollah, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional Dibandingkan Dengan Trademark Dilution Revision Act Of 2006 Amerika Serikat*, Artikel Ilmiah UNPAD, 2015, Hal. 5

pendaftaran Merek internasional berdasarkan *Protokol Madrid* menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.⁶⁵



⁶⁵ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hal. 1

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum *Passing off* adalah pelanggaran terhadap hak merek digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dan cepat, dengan mencoba, meniru, serta memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di kalangan masyarakat sehingga merugikan masyarakat, produsen, konsumen bahkan negara juga dirugikan. Sehingga hak merek menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang *fair* dan untuk membedakan antar suatu produk yang mempunyai bentuk yang hampir sama namun dihasilkan oleh badan usaha yang berbeda. *Passing off* salah satu perbuatan persaingan curang disebabkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik namun mengalami kerugian karena adanya pihak yang secara curang membonceng merek miliknya demi mendapatkan keuntungan yang dilandasi dengan niat menggunakan jalan pintas agar usahanya tidak perlu membangun reputasi merek. Gugatan yang diajukan oleh pemilik merek terhadap merek yang diduga sebagai pendompleng merek yang terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek adalah dengan mendaftarkan merek tersebut. Merek diakui melalui permohonan pendaftaran yang diajukan oleh pemilik merek melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyelesaian terhadap pelanggaran hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigasi*) ataupun diluar pengadilan (*non litigasi*) dengan melalui arbitrase atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta dapat dilakukan pula melalui hukum pidana. Perlindungan hukum

terhadap merek terdapat pula dalam perjanjian internasional yaitu *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention*. Pemerintah memberikan perlindungan hukum merek terdaftar secara eksklusif kepada pemilik dan pengguna hak merek untuk memberikan jaminan usaha bagi produsen serta untuk menarik minat investor terhadap merek asing dengan harapan perlindungan hukum terhadap merek lokal suatu saat akan tersebar luas secara internasional.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah:

Diharapkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal HKI dapat memberikan perlindungan yang pasti terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya yang beritikad baik, memberikan sanksi yang tepat untuk para pihak yang melakukan *passing off* dan yang tidak bertanggungjawab atas tindakannya. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pemilik merek terkait pentingnya mendaftarkan merek atau produk atau karyanya. Serta DJHKI harus memperketat pengawasan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan pendaftaran merek.

2. Bagi Masyarakat:

Diharapkan masyarakat khususnya para pemilik merek untuk dapat mendaftarkan merek atau produknya untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan *passing off* atau pemboncengan keterkenalan merek. Pemilik merek harus meningkatkan pengawasan tentang peredaran mereknya dengan tujuan untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat. Serta para pemilik merek harus meningkatkan kesadarannya terhadap pentingnya persaingan usaha yang sehat dengan menjalankan usaha atas dasar beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Miru, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek Achmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001)
- Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, Jakarta, Akademika Pressindo, 1990.
- Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa,(Bandung: Citra Aditya Bakti,1999)
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
- Rahmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia.
- Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007).
- R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Cet. VIII, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983).
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Sudarto, 2018, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)
The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)

C. JURNAL

Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing off Pada Praktik Persaingan Usaha*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1, 2018.

Alvio Ardianti Wicaksono, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 4, 2016.

Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Passing off Dalam Pendaftaran Merek Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-Hki/2014*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3, 2014.

Rika Ratna Permata, *Perlindungan Hukum Merk Tidak Terdaftar di Indonesia* Jurnal Opinio Vol. 19 Januari-April 2016

Rusmiati, *Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Vol. 1(1) (April) 2017

Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action for Passing off (Legal Protection of Marks to Action for Passing off)*, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 27 No. 2, 2012.

Vika Husnul Khotimah, dan Rani Apriani, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing off) Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Jurnal Ilmiah Wahana

Pendidikan, 2022

Noor Muhammad Aziz, 2012, Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Rechtsvinding Vol. 1 No. 1.

Puji Lestari, Sunarto, Hadi Cahyono, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran, Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 7, No. 2, 2020.

Jh. Sinaulan, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat, Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya Vol. 4 No. 1, 2018.

Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, Dan Sularto, Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan, Mimbar Hukum Vol. 24 No. 3, 2012.

Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, Yogyakarta, PT. LKIS Printing Cemerlang, 2009

I Made Agus Angga Kusuma Putra, Anak Agung Istri Agung & Desak Gede Dwi Arini, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2, 2021

Laina Rafianti dan Muhammad Amirollah, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional Dibandingkan Dengan *Trademark Dilution Revision Act Of 2006 Amerika Serikat*, Artikel Ilmiah UNPAD, 2015

Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam: Al Fiqih Al Islam, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2012.

Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam, Suhuf Vol. 24 No. 1, 2012.

D. WEBSITE

Fai.uma.co.id, 2023, Pengertian Hukum Islam dan Sumbernya <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>, di akses pada tanggal 04 Juni 2023 Pukul 15.58 WIB.

dgip.go.id, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>, Di Akses Pada Tanggal 04 Juni 2023 Pukul 15.30 WIB.

Hukumonline.com, 2022, Pengertian perlindungan hukum dan cara memperolehnya, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062?page=3>), Diakses Pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09:19 WIB

SiPokrol, 2003, *Passing off*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/passing-off-cl273>), Diakses Pada 2 Maret 2023 Pukul 21.47 WIB.

Hukum online, 2019, Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-1t5941f01d7fa0e/#_ftn1, Diakses Pada Tanggal 07 Agustus 2023 Pukul 20.00 WIB.