

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DARI
TINDAKAN *PASSING OFF* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

**Oleh : Samariadi
Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH., MH.
Pembimbing II : Rahmad Hendra, SH., M.Kn.
Alamat : Jl. Riau No. 10, Pekanbaru
Email : samariadi23@gmail.com
No. HP : 0852 9759 4591**

Abstract

Developments and advances in the field of economics, mainly trade in goods and services had a positive impact and negative for the world in the field of industrial intellectual property rights, especially in the field of trademark. The influx of economic globalization lead to diversity in the field of trademark infringement. Passing off action is a well-known mark piggybacking on actions carried out unlawfully, and result in unfair competition.

The existence of Law Number 15 Year 2001 on trademark to this day can not provide legal certainty regarding passing off action as a violation of well-known mark. The purpose of this study is the first to determine the position of passing off action in violation of the act trademark in Indonesia, both know the legal protection of well-known mark of passing off action in Indonesia.

Based on the research results of the problem formulation, it can be concluded that, first the act of passing off position in the legal system in Indonesia trademark infringement is included into the trademark, but the Act has not expressly mention. Second, concept of the protection of well-known mark of passing off action in the Indonesian legal system trademark consists of preventive measures and efforts repressive, preventive efforts made by the mechanism known brand registration, and legal socialization trademark. Repressive efforts to form a civil action and / or criminal prosecution in accordance with the provisions of the Trademark Law.

Advice from the author, first namely law enforcement officers should have a strategic role in the field of legislation to renew the Trademark Act in order to provide legal certainty to the well-known mark infringement action including passing off. Second, should be legal protection trademark made in line with the oversight of all elements of law enforcement. Third, of Indonesia as a member of the WTO should be able to cope with unfair competition actions such as passing off by adjusting the rules of international conventions appropriate to the needs of the Republic of Indonesia.

Key Words : Well-known Marks - Passing Off – Unfair Competition

A. Pendahuluan

Kemajuan kegiatan bidang ekonomi dan perdagangan negara-negara di dunia pada dasawarsa belakangan ini didorong oleh arus globalisasi¹ yang menyebabkan sistem informasi, komunikasi, teknologi dan transportasi jauh lebih mudah sehingga produk barang atau jasa dari negara lain akan dengan cepat dapat diperoleh. Kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat ini juga sebagian berasal dari produk-produk kekayaan intelektual seperti karya cipta, merek maupun penemuan-penemuan di bidang teknologi. Sementara konsekuensi logis dari liberalisasi ekonomi adalah penerapan perdagangan bebas dalam bentuk perdagangan barang maupun jasa antar negara tanpa intervensi pemerintah, tetapi dapat dibenarkan apabila menyangkut kepentingan umum.² Indonesia sebagai salah satu negara

¹ Globalisasi pada umumnya diartikan sebagai gejala menyatunya dunia oleh dan berkat kemajuan transportasi dan elektronik canggih. Keadaan ini dinilai sangat mempermudah proses manajemen ekonomi yang ekspansif ke luar batas negara, namun globalisasi juga dapat memperburuk ketimpangan dan hubungan dominasi-dependensi antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Lihat M. Dawam Rahardjo, "Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II", Prima, *Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial* No. 2 Tahun 1995.

² Erma Wahyuni, dkk., *Kebijakan Dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta: 2002, hlm. 10.

berkembang perlu mencermati dan memahaminya guna mengantisipasi permasalahan yang akan timbul sehubungan dengan hak kekayaan intelektual khususnya di bidang merek yaitu dengan memberikan perlindungan hukum.

Sebagai salah satu pihak dalam Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), membawa kewajiban hukum pada Indonesia untuk melakukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, khususnya merek. Setelah diratifikasi, pengaturan tentang merek telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menggunakan system Konstitutif (*first to file*).³ System ini memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Dan system ini lebih memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi dunia usaha dibandingkan dengan system deklaratif (*first to use*)⁴ yang dianut oleh peraturan perundang-undangan merek sebelumnya.

Keberadaan pranata hukum yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual khususnya dalam hal

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

merek membuka kesempatan bagi pemilik merek untuk memperoleh kepastian hukum akan hak-hak yang ditimbulkan dari kekayaan intelektual. Baik berupa aset, bagi individu maupun korporasi dan kepentingan konsumen sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan curang seperti tindakan *passing off*.⁵

Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek Tahun 2001) Pasal 1 angka 1 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam dunia perdagangan barang maupun jasa baik secara nasional maupun internasional. Merek memiliki fungsi sebagai daya pembeda yang membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan sejenis. Selain itu merek juga sebagai jaminan atas kualitas suatu barang atau jasa yang

diperdagangkan, sehingga masyarakat sebagai konsumen lebih cenderung menilai kualitas suatu barang maupun jasa berdasarkan mereknya. Fungsi ini semakin meluas manakala penggunaan barang atau jasa dengan merek tertentu merupakan gengsi dan sebab itu masyarakat rela membeli suatu barang yang bermerek sekalipun dengan harga yang relatif tinggi dengan berbagai alasan seperti karena telah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya dan lain-lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata, khusus terkait dengan produk-produk yang bereputasi.⁶ Bahkan terlebih lagi masyarakat juga mengenal merek untuk menyebut barang seperti misalnya merek Infocus untuk menggantikan semua mesin pemancar gambar atau proyektor.

Secara kepastiaan hukum Indonesia istilah *passing off* belum begitu dikenal, karena istilah ini berkembang di negara yang menganut sistem hukum *Common Law*. Suatu perbuatan pemboncengan reputasi dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dikenal di negara-negara yang menganut sistem *common law* seperti Australia, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain. Dalam sistem *common law* upaya perlindungan yang diberikan tidak

⁵ *Passing off* merupakan tindakan atau suatu hal palsu yang menampilkan produknya sendiri seperti produk orang lain dalam upaya menipu pembeli potensial dengan diikuti perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan curang, dan dapat juga ditidakkajuti sebagai pelanggaran merek. Lihat Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, St. Paul, Minn: West Publishing Co.: 2004, hlm. 1115.

⁶ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006 hlm. 78.

ditentukan berdasarkan Undang-Undang dari Parlemen namun telah dikembangkan berdasarkan *case law* yang kemudian menghasilkan yurisprudensi dalam penemuan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Merek terkenal sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut sehingga seringkali menggoda pihak-pihak lain yang beritikad buruk untuk membonceng dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun pencitraan terhadap produk-produknya yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut.

Isu mengenai penegakan hukum terhadap hak atas merek di Indonesia telah menyebabkan keprihatinan dan kekhawatiran yang besar bagi kegiatan investasi. Kondisi demikian dapat dilihat dalam sengketa merek yang terjadi antara cat merek Avitex PT. Avia Avian melawan PT. Indaco Coating Industry dengan cat merek Envitex pada tahun 2012. Duduk perkaranya, yaitu PT. Indaco Coating Industry menggunakan merek Envitex untuk barang produksinya. Avitex, merek yang memiliki arti penamaan yang diambil dari nama perusahaan PT. Avia Avian, sebagai pemilik merek terkenal tersebut merasa sangat kecewa karena mereknya

diboncengi oleh PT. Indaco Coating Industry dengan mendaftarkan merek Envitex dengan itikad tidak baik (*bad faith*), dan kasusnya berakhir dengan kekalahan di pihak Envitex.⁷ Tindakan pemboncengan merek terkenal merupakan hal yang paling banyak diadakan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sepanjang Januari-Nopember 2012 dengan 30 kasus pelanggaran merek. Banyak Pemilik merek merasa dirugikan atas bermunculannya merek-merek mirip dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.⁸

Pemboncengan reputasi ini telah jelas merugikan pemilik merek terkenal sebagai pemilik merek yang sah atas tindakan *passing off* dari pelaku usaha. Akibatnya dapat merugikan secara materiil, juga secara immateriil diantaranya meliputi mendompleng reputasi merek yang telah terkenal (*well-known mark*) kemudian dikhawatirkan merusak pencitraan merek yang telah baik dan terkenal selama ini. Jadi dalam tindakan *passing off* akan merugikan pelaku usaha yang memiliki merek terkenal pada akhirnya akan merugikan iklim usaha di Indonesia sendiri.

⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 815K/PDT.SUS/2012, pada tanggal 21 Januari 2013

⁸ <http://www.tribunnews.com>, terakhir diakses pada tanggal 29 Januari 2014 pukul 21.19 WIB.

Berdasarkan hal tersebut diatas merek terkenal perlu mendapat perlindungan dan berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang baik jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di suatu negara.

Berdasarkan problematika yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menganalisa secara hukum mengenai perlindungan hukum merek dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan *Passing Off* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan *passing off* merupakan pelanggaran dalam sistem hukum merek di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek terkenal dari tindakan *passing off* berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindakan *passing off* dalam sistem hukum merek di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap merek terkenal dari tindakan *passing off* berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum merek terkenal terhadap tindakan *passing off* berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Secara praktis diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan dan saran kepada para pelaku politisi hukum dan profesi hukum guna menyempurnakan kembali pranata hukum khususnya dibidang hukum merek dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia agar tercapainya cita bangsa di bidang perekonomian dan persaingan usaha yang sehat.
3. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hak

Pendapat A.V. Dicey dikutip oleh Max Boli Sabon mengungkapkan perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) diseluruh dunia terdapat dua konsep yang berbeda. Menurut sistem hukum Eropa Kontinental, HAM dilindungi sepanjang HAM itu terdapat didalam konstitusi. Jika tidak ditetapkan dalam konstitusi maka HAM tidak akan mendapat perlindungan di negara bersangkutan. Berbeda halnya dengan sistem hukum Anglo Saxon, perlindungan HAM tidak tergantung pada konstitusi.

Bahkan konstitusi harus diubah jika ada HAM yang belum tertampung didalam konstitusi negara yang bersangkutan untuk mendapat perlindungan, karena konstitusi bukan sumber bagi HAM, melainkan konsekuensi dari adanya pengakuan HAM.⁹

2. Teori Perlindungan HKI

Terdapat dua teori secara filosofis terkait anggapan hukum bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem kepemilikan, yaitu:

- a) Teori Jhon Locke yang mengaitkan konsep kepemilikan (*Property*) dengan Hak Asasi Manusia dengan pernyataan (*Liberty and Property*);
- b) Teori Friedrich Hegel yang mengembangkan konsep tentang hak etik dan negara (*Right Ethic and State*) yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian.¹⁰

Menurut hegel kekayaan diantara sesuatu benda lain, adalah sarana dimana seseorang dapat secara obyektif mengemukakan kehendak pribadi dan tunggal.¹¹ Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak milik sesungguhnya terkandung dua sisi, yaitu hak

kepribadian dan hak yang bersifat materiil.¹²

Berdasarkan dua hal yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual diatas maka melahirkan teori-teori sebagai berikut:

- a) *Monistis Theory*;
- b) *Dualism Theory*;
- c) *Modern Monistism Theory*.¹³

3. Doktrin Persamaan

a. Doktrin Persamaan Secara Menyeluruh

Ini merupakan ajaran yang tertua. Persamaan merek harus ditegakkan di atas prinsip doktrin "*entireties similiar*".¹⁴ Yakni adanya persamaan yang menyeluruh antara satu merek dengan merek yang lain. Makna persamaan yang menyeluruh menurut doktrin ini, harus meliputi "*semua faktor*" relevan.

Patokan untuk menentukan kualifikasi adanya persamaan secara menyeluruh, ditegakkan di atas asas "*perbandingan secara menyeluruh*" atau "*compared in their entireties*".¹⁵ Semua faktor

⁹ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta:2008, hlm. 10

¹⁰ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press. Surabaya: 2007. hlm 16-17

¹¹ *Ibid*, hlm. 18.

¹² Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru: 2006. hlm. 13.

¹³ *Ibid*, hlm. 8

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996. Hlm. 297

¹⁵ *Ibid*.

harus mirip mengandung persamaan dalam arti :

- 1) Sangat sama betul atau “*very similar*”;
- 2) Penampilan dan perwujudan nyata-nyata sama (*actual appearance*).

Demikian tingginya tuntutan persamaan merek yang dianut doktrin “*entireties similar*”. Salah satu dari ketiga syarat tidak terpenuhi, dianggap tidak ada persamaan. Yang terjadi ialah ketidaksamaan (*dissimilarity*). Memang demikian, yakni doktrin *entireties similar*, berbarengan langsung dengan asas “*presumption of dissimilarity*”. Dianggap tidak terwujud persamaan, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi.¹⁶

b. Doktrin “identic” atau “sangat Mirip”

Teori ini melenturkan teori sebelumnya, yang terpenting diperhatikan adanya unsur sulit membedakan antara kedua barang tersebut dan barang-barang yang bersangkutan mempunyai beberapa hubungan cara (*are related in manner*) dan kondisi serta aktivitas dalam pemasaran atau disebut “*sufficiently related*” maupun “*closely related*”, sehingga menimbulkan keadaan “*likelihood confusion*” atau

“*actual confusion*” yang menyesatkan masyarakat sebagai konsumen.¹⁷

4. Teori Negara Hukum

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Prof. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik (Negara Penjaga Malam), dan negara hukum materiil atau negara hukum modern (*welfare staat*).

Salah satu ciri Negara Hukum Modern adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu dan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin itu. Jaminan perlindungan atas hak-hak individu ini diberikan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jaminan perlindungan hak-hak individu disini, termasuk hak-hak individu berkaitan dengan kebendaan atau yang disebut hak-hak kebendaan, yang termasuk pula disini hak kebendaan yang tidak berwujud, seperti hak kekayaan intelektual.

Konsep negara hukum di Indonesia sendiri pada hakekatnya sedikit banyak tidak terlepas dari pengaruh perkembangan konsep negara hukum di dunia, terutama konsep negara hukum *rechtstaat* dan *rule of law* dan beberapa teori

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 301.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 307.

hukum tentang jaminan penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus mendapat perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.¹⁸ Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan atau ketertiban ini, syarat pokok untuk suatu masyarakat yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah *legal research*.²⁰ Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai

dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.²¹

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data diambil dari bahan hukum primer. Yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah study kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini disusun secara sistematis dengan langkah - langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data;
- b. Verifikasi Data;
- c. Validasi Data.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi

¹⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993, hlm. 1.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, Atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, hlm. 2

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 47.

²¹ *Ibid.* Hlm. 47.

induknya.²² Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.²³

G. Pembahasan

1. Tindakan *Passing Off* Dalam Sistem Hukum Merek Indonesia

Suatu merek yang telah mempunyai reputasi tinggi sehingga menjadi merek terkenal menyebabkan pihak-pihak tertentu tergoda untuk melakukan perbuatan meniru, menjiplak dan mendompleng merek pihak lain dengan cara menyamai, mengikuti atau memirip-miripkan merek yang mempunyai reputasi tersebut.

Tindakan seperti ini dalam system hukum *common law* disebut sebagai tindakan *passing off* atau *palming off*. Jadi *passing off* dapat dikatakan sebagai tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.²⁴

Merek merupakan hak yang melekat pada identitas seorang pelaku usaha yang kreatif. Merek terkenal

merupakan obyek dari tindakan *passing off* karena adanya reputasi atau nama baik atau *goodwill* di dalam suatu merek khususnya merek terkenal. Reputasi baik ini memiliki fungsi nilai ekonomis dari merek biasa. Nilai ekonomis inilah yang mengundang para pengusaha untuk mengambil kesempatan dalam meraup keuntungan yang besar. Sehingga sudah menjadi suatu kewajiban bagi Negara untuk membuat pengaturan hukum guna memberikan perlindungan bagi merek terkenal dari tindakan merugikan pelaku usaha.

Passing off juga merupakan tindakan yang menyebabkan kebingungan dalam menggunakan merek dengan menyerupai merek terkenal pada barang dan atau jasa. Kebingungan atau *confusion* berarti perkiraan masyarakat adanya kesalahan bahwa asal barang dan atau jasa adalah sama atau perkiraan masyarakat tentang adanya kesamaan suatu afiliasi bisnis atau hubungan kontrak terhadap barang dan atau jasa.

Pengertian atau kriteria merek terkenal dalam Undang-Undang Merek tidak ditemukan secara tegas. Namun berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf a yang mengatur tentang penolakan terhadap pendaftaran suatu merek yang disebutkan:

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 17.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.

²⁴ *Ibid.* hlm. 235

“Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan”.²⁵

Kasus *passing off* yang terjadi di Indonesia terbilang cukup banyak. Namun karena tidak ada Undang-Undang khusus yang mengenai persaingan curang, maka Dirjen HKI hanya menangani kasus *passing off* yang terindikasi pelanggaran merek saja.

Dalam sistem hukum merek di Indonesia masih belum ditemukan pengaturan mengenai

tindakan persaingan curang, namun sebagai referensi hukum secara umum perbuatan persaingan curang ini dapat tercakup oleh ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), Pasal 382 bis KUHPidana, Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam hal tersebut akan tampak beda persaingan bisnis dan persaingan HKI.

Dengan demikian ketentuan-ketentuan diatas sejauh ini tidak dapat digunakan untuk menindak tindakan *passing off* yang merupakan persaingan curang. Ketentuan-ketentuan mengenai persaingan curang itu sendiri tidak diatur di dalam Undang-Undang tersebut, namun tindakan pemboncengan merek (*passing off*) hanya dapat di gugat apabila terkait dengan pelanggaran merek saja.

Berdasarkan hasil analisa penulis, bahwa dilihat dari kriteria-kriteria pada unsur-unsur tindakan pelanggaran merek yang menyebabkan terjadinya persaingan curang (*unfair competition*) dalam Undang-Undang Merek maka *passing off* dapat dikategorikan sebagai tindak pelanggaran merek dengan lebih dekat kepada Pasal 91 Undang-Undang Merek yaitu sebagai pelanggaran penggunaan merek yang sama pada pokoknya

²⁵ Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

secara tanpa hak. Hanya saja belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Merek terkait tindakan *passing off* sebagai tindakan pelanggaran merek dagang.

2. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dari Tindakan *Passing Off*

Kebutuhan untuk melindungi hak merek, termasuk merek terkenal menjadi hal yang sangat penting, ketika dalam praktek perdagangan barang atau jasa, masih dapat dijumpai adanya pelanggaran dibidang merek terkenal yang merugikan masyarakat, terlebih pelaku usaha yang memiliki merek terkenal tersebut.²⁶

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Merek, kriteria untuk menentukan bahwa suatu merek barang atau jasa sudah masuk dalam kategori merek terkenal (*well know mark*) adalah dilihat dari:

1. Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut;
2. Dengan memperhatikan reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;

²⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005. Hlm. 82

3. Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

Meskipun dalam Undang-Undang Merek telah merumuskan mengenai merek terkenal, namun hal ini tidak berarti telah merangkum semua. Pokok permasalahannya adalah bagaimana menilai dan menyimpulkan suatu merek telah menjadi terkenal bukanlah perkara yang mudah. Terlebih subyektifitas dan obyektifitas para pihak, seperti: kantor merek, pengadilan, pengacara, dan masyarakat bisa berbeda-beda.²⁷

Fakta menunjukkan di Indonesia masih banyak terjadi praktek perdagangan barang atau jasa yang melanggar hak merek, baik merek setingkat level internasional maupun merek yang berada di level nasional. Bahwa sesungguhnya penggunaan merek dagang yang sudah terkenal tidak dapat begitu saja dengan seenaknya digunakan untuk berbagai jenis barang tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemilik merek tersebut yang kita kenal dengan lisensi.²⁸ Bahkan sesungguhnya setiap pembeli mengetahui

²⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta: 1995. Hlm. 183

²⁸ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung: 1995. Hlm. 18.

bahwa barang yang dibelinya itu sebenarnya bukan barang asli.

Adanya pelanggaran merek seperti peniruan dan pemalsuan merek sesungguhnya dilatar belakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan mengesampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha.

Senada yang disampaikan oleh Mollenggraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa dimana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaannya dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam perdagangan.²⁹

Penting dalam memberikan upaya perlindungan hukum oleh Negara untuk memperhatikan perumusan norma yang harus jelas dan lengkap dari peraturan tersebut, sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu mendapat perhatian, yaitu keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum.³⁰

Undang-Undang Merek sebagai ketentuan hukum harus dijalankan dan ditegakkan, agar pelaku pelanggaran merek, terutama merek terkenal dapat diberikan sanksi hukum sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Agar Undang-Undang Merek tersebut dapat ditegakkan, maka undang-undang tersebut harus memenuhi kepastian hukum dalam hal perumusan normanya. Upaya perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Merek berupa upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan sistem pendaftaran merek ke Kantor Merek. Hal ini merupakan penerapan dari prinsip konstitutif Undang-Undang Merek.

Selanjutnya, upaya represif dapat dilakukan dengan 2 jalan, yaitu jalur perdata dengan gugatan pembatalan merek, dan jalur pidana dengan tuntutan pidana sesuai Undang-Undang Merek yang berlaku.

Sudah menjadi kodratnya kecepatan perkembangan pembangunan dan masyarakat, sulit untuk dapat diimbangi pembuat undang-undang, namun seharusnya pembuat undang-undang dapat melakukan persiapan dan percepatan akan prediksi kebutuhan suatu

²⁹ R.M. Suryadiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Tarsito, Bandung: 1981. Hlm. 66

³⁰ Sudikno mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*

peraturan. Dengan demikian akan dapat dirasakan oleh segenap anggota masyarakat dan setiap orang yang termasuk penyelenggara Negara bahwa sikap patuh kepada hukum merupakan hal yang terbaik.

H. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Tindakan *passing off* dalam system hukum merek di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran merek dengan lebih dekat kepada Pasal 91 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang penggunaan merek dengan persamaan pada pokoknya berdasarkan itikad tidak baik dari pelau usaha yang menimbulkan *unfair competition* sebagai indikator tindakan *passing off*, sehingga sampai saat ini masih belum jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan, sehingga sampai saat ini menimbulkan multitafsir dalam memandang perbuatan *passing off* sebagai perbuatan persaingan curang (*unfair competition*) dalam kegiatan usaha, sehingga penanganan perkara tindakan *passing off* hanya dilakukan apabila menyangkut pelanggaran merek;
- b. Konsep perlindungan hukum merek terkenal dari tindakan *passing off* didalam Undang-Undang Merek meliputi 2 (dua) upaya, yaitu upaya

preventif dan upaya *represif*. Upaya *preventif* dimulai pada saat pendaftaran merek dengan pemeriksaan secara menyeluruh, akan tetapi hasil pemeriksaan tersebut belum tentu akurat, karena hingga saat ini masih saja ditemukan merek-merek yang membonceng merek lain guna mendompleng mereknya di pasaran. Tindakan pendaftaran merek merupakan suatu langkah untuk memperoleh perlindungan hukum, sesuai dengan sistem *first to file* dalam Undang-Undang Merek. Sistem *first to file* merupakan implementasi persepsi Pemerintah menggunakan hak prioritasnya dalam ratifikasi TRIPs dengan memprioritaskan Kepastian Hukum sesuai dengan konsep negara hukum Eropa Kontinental. Sebagai upaya perlindungan selanjutnya yaitu kegiatan berupa sosialisasi merek agar menekan jumlah persaingan curang di bidang merek. Selanjutnya, upaya perlindungan *represif* yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran merek terkenal dapat dilakukan dengan dua jalur hukum, yaitu jalur hukum perdata dan jalur hukum pidana. Jalur hukum perdata dilakukan atas dasar kerugian yang timbul akibat pelanggaran merek tersebut

yang dapat dilakukan dengan cara pembatalan merek terdaftar dengan gugatan perdata (Pasal 76 Undang-Undang Merek). Dan jalur hukum Pidana dilakukan dengan membuat aduan ke pihak yang berwenang, yang dalam hal ini Penyidik Polri atau PPNS Dirjen HKI untuk melakukan penuntutan pidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Merek yang terdapat dalam Pasal 91 Undang-Undang Merek yang mengindikasikan *passing off* didalamnya.

2. Saran

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum secara tegas memberikan perlindungan dari tindakan *passing off* terhadap merek, maka penulis memberi saran kepada aparat penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam hal pembuatan peraturan untuk mengadakan perubahan kepada Undang-Undang Merek guna penyempurnaan perlindungan merek secara kompleks khususnya bentuk persaingan curang (*unfair competition*) yang memuat salah satunya yaitu tindakan *Passing off*. Sehingga tercapainya kepastian hukum dalam perlindungan hukum atas pelanggaran-pelanggaran

merek yang terjadi di tengah masyarakat.;

- b. Sebaiknya perlindungan hukum merek sejalan beriringan dengan pengawasan yang dilakukan oleh seluruh factor penegakan hukum. Baik meliputi factor aparat penegak hukumnya, factor sarana dan prasarana penegakan hukumnya dan factor masyarakatnya. Agar tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya taat akan hukum menjadi lebih baik lagi, dan menjadi taat akan hukum merupakan jalan yang terbaik;
- c. Hendaknya Indonesia sebagai salah satu pihak dalam WTO melalui upaya menerapkan Undang-Undang Anti Persaingan Curang dapat mengakomodir kasus pelanggaran-pelanggaran merek dalam bentuk persaingan curang seperti tindakan *passing off* yang banyak terjadi di Indonesia, karena pengaturan yang berlaku saat ini masih belum efektif menyelesaikan semua kasus pelanggaran merek yang terjadi.

I. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. PT.

- Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gautama, Sudargo. 1995. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. PT. Eresco. Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara umum dan hukum merek Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Jened, Rahmi. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Binacipta.
- Marpaung, Leden. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sabon, Max Boli. 2008. *Hak Asasi Manusia*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Suryodiningrat, RM. 1981. *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Tarsito. Bandung.
- Syafrinaldi. 2006. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. UIR Press. Pekanbaru.
- Wahyuni, Erma. dkk. 2002. *Kebijakan Dan Manajemen Hukum Merek*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- 2. Peraturan Perundang-Undangan, Putusan**
Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 815K/PDT.SUS/2012
- 3. Kamus**
Bryan A. Gamer, *Blask's Law Dictionary, Eighth Edition*. (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 2004.
- 4. Website**
<http://tribunnews.com>