

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK, MEREK TERKENAL, IKTIKAD BAIK, DAN *PASSING OFF*

A. Pengertian Merek

Merek berasal dari bahasa Inggris “*brandr*” dalam bahasa *old nurse*, yang bermakna *to burn* mengacu pada pengidentifikasian ternak. Bangsa Viking memberikan tanda bakar pada hewan mereka sebagai bentuk kepemilikan hewan peliharaan, dengan memberikan tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepas di tempat penggembalaan bersama yang luas.³⁵⁾ Cap tersebut merupakan tanda pengenal berupa inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda perbedaan untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu.³⁶⁾

Pengertian merek secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mendefinisikan merek sebagai:

“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”.

³⁵⁾ Philip Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 2.

³⁶⁾ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 89.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, unsur yang melekat pada merek, meliputi (a) tanda; (b) memiliki daya pembeda; dan (c) digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa.³⁷⁾ Merek harus memenuhi syarat mutlak memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Tanda yang dipakai (*sign*) tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya.³⁸⁾

Menilai persamaan pada pokoknya harus mempertimbangkan unsur pembentuk merek secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagian merek tersebut. Penilaian mempertimbangkan unsur fonetik, visual, dan konseptual suatu merek.³⁹⁾ Persamaan secara fonetik adalah persamaan dalam hal bunyi penyebutan merek. Persamaan secara visual adalah persamaan yang disebabkan oleh kesan mirip akibat pengaruh unsur grafis khususnya dalam bentuk, struktur, warna, cara penulisan dan cara penempatan unsur-unsur merek. Persamaan secara konseptual adalah persamaan dalam hal konteks makna, psikologis, atau kesan keterkaitan.⁴⁰⁾

Sebuah merek merupakan lebih dari sekedar produk, karena mempunyai sebuah dimensi yang menjadi diferensiasi dengan produk lain yang sejenis.⁴¹⁾ Aaker menjelaskan bahwa nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari

³⁷⁾ Rahmi Jened, *op.cit*, hlm.6.

³⁸⁾ Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011, hlm. 42.

³⁹⁾ R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hlm. 22.

⁴⁰⁾ Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm. 112.

⁴¹⁾ Philip Kotler dan Keller, *op.cit*, hlm. 2.

semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan/atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa yang dihasilkan para kompetitor.⁴²⁾

Merek lebih dari sekadar simbol, disebabkan adanya 6 (enam) level pengertian yang terkandung didalamnya, sebagai berikut:

1. Atribut (*attributes*) yaitu suatu merek mendatangkan atribut tertentu ke dalam pikiran konsumen.
2. Manfaat (*benefits*) yaitu atribut yang ada harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional.
3. Nilai (*values*) yaitu merek juga menyatakan suatu tentang nilai pembuat atau produsen.
4. Budaya (*culture*) yaitu merek dapat merepresentasikan budaya.
5. Kepribadian (*personality*) yaitu merek dapat menjadi proyeksi dan pribadi tertentu.
6. Pengguna (*user*) yaitu merek dapat mengesankan tipe konsumen tertentu.⁴³⁾

Merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen.⁴⁴⁾

Menurut Keller sebagaimana dikutip Kodrat, manfaat merek bagi produsen dan konsumen sebagai berikut:

1. Bagi produsen:

⁴²⁾ Aaker, *Manajemen Ekuitas Merek*, Spektrum Mitra Utama, Jakarta, 2010, hlm. 9.

⁴³⁾ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Andi Offset, Yogyakarta, 2007, hlm. 237.

⁴⁴⁾ Freddy Rangkuti, *Studi Kelayakan Bisnis dan Investasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 34.

- a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian persediaan dan pencatatan akuntansi.
 - b. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik.
 - c. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka dapat dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu.
 - d. Sarana menciptakan asosiasi dan makna yang unik yang membedakan produk dari pesaing.
 - e. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen.
 - f. Sumber finansial *returns*, terutama menyangkut pendapatan masa datang.
2. Bagi konsumen:
- a. Identifikasi sumber produk.
 - b. Penetapan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu.
 - c. Pengurang risiko.
 - d. Penekan biaya pencarian (*search cost*) internal dan eksternal.
 - e. Janji atau ikatan khusus dengan produsen.
 - f. Alat simbolis yang memproyeksikan citra diri.
 - g. Signal kualitas.⁴⁵⁾

⁴⁵⁾ David Sukardi Kodrat, *Manajemen Merek dan Strategi E-Commerce: Pendekatan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 4.

B. Kriteria Merek Terkenal

Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengenal 3 (jenis) merek, sebagai berikut:

1. 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.
2. 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.
3. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang dan/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.

Berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek, merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut:

1. Merek biasa (*normal marks*).

Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi. Merek biasa dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mystical power*) yang sugestif kepada masyarakat, serta tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

2. Merek terkenal (*well-known mark*).

Merek terkenal memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan memiliki kekuatan pancaran yang memukau, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.

3. Merek termashyur (*famous mark*).

Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termahsyur. Sedemikian rupa tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merk aristokrat dunia.⁴⁶⁾

Merek terkenal dan merek termasyhur terdapat persamaan kriteria. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan menentukan batas dan ukuran antara merek terkenal dan merek termashyur. Pada dasarnya konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan di bidang merek hanya mengenal merek biasa dan merek terkenal.⁴⁷⁾

Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang lain atau Milik Badan Lain mendefinisikan merek terkenal sebagai merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

⁴⁶⁾ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merk Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 80.

⁴⁷⁾ Siti Marwiyah, *op.cit*, hlm. 44.

Selama perundingan Putaran Uruguay di bidang TRIPs berlangsung hingga berakhir dan ditandatanganinya persetujuan pembentukan WTO, tidak ada negara yang mampu membuat dan mengusulkan definisi yang baku mengenai merek terkenal yang dapat diterima secara luas. Upaya menginventarisasi unsur-unsur yang membentuk pengertian, hingga kini belum memperoleh kesepakatan, yang ada hanya sebatas kriteria tentang merek terkenal.⁴⁸⁾

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Pasal 2 ayat (b) *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* tanggal 20-29 September 1999, mencantumkan kriteria merek terkenal, sebagai berikut:

1. Derajat pengetahuan umum atau pengenalan masyarakat mengenai merek termaksud di bidang usaha yang bersangkutan (*the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public*).
2. Durasi, tingkat, dan wilayah geografis dari pemakaian merek (*the duration, extent, and geographical area of any use of the mark*).
3. Durasi, tingkat, dan wilayah geografis dari promosi merek termaksud, termasuk pengiklanan atau publisitas dan pemaparan pada pekan raya atau pameran, atas barang atau jasa untuk mana merek tersebut digunakan (*the duration, extent, and geographical area of any promotion of the mark*,

⁴⁸⁾ Bambang Kesowo, "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia", *Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, Universitas Parahyangan, Bandung, 1998, hlm. 1-2.

including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies).

4. Lamanya dan banyaknya wilayah pendaftaran dan/atau permohonan pendaftaran merek termaksud, yang menunjukkan penggunaan atau pengenalan atas merek termaksud (*the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark*).
5. Catatan tentang keberhasilan penegakan hukum atas hak merek tersebut, pada khususnya, pengakuan tentang keterkenalan merek tersebut oleh pihak yang berwenang (*the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities*).
6. Nilai ekonomis yang terkait dengan merek tersebut (*the value associated with the mark*).

Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* menentukan kriteria sifat keterkenalan suatu merek, sebagai berikut:

“In determining whether a trademark is well-known, members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the ember concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark (Dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut)”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum mendefinisikan merek terkenal secara konkret, namun berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa kriteria merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, sebagai berikut:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi merek diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
3. Investasi yang dilakukan oleh pemiliknya di beberapa negara di dunia;
4. Bukti pendaftaran di beberapa negara; dan
5. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021, menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal dengan mempertimbangkan, sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal.
2. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya.
3. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat.
4. Jangkauan daerah penggunaan merek.
5. Jangka waktu penggunaan merek.

6. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain.
7. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang.
8. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Kriteria merek terkenal juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995, yang menyatakan pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.

C. Asas Iktikad Baik dalam Pendaftaran Merek

Prinsip penting yang dijadikan sebagai pedoman pendaftaran merek adalah perlunya iktikad baik (*te goede trouw; good faith*) dari pemohon. Perlindungan hukum atas merek hanya diberikan kepada pihak yang secara iktikad baik mendaftarkan mereknya. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu, jika terdapat unsur iktikad tidak baik.⁴⁹⁾

⁴⁹⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 418-419.

Kewajiban iktikad baik dalam pendaftaran merek juga ditetapkan dalam berbagai ketentuan internasional, antara lain:

1. Pasal 2 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, menentukan:

“All members, in order to ensure to all of them the right and benefit resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligation assumed by them in accordance with the present charter (Seluruh anggota, agar terjamin hak dan keuntungannya dari keanggotaan, harus memenuhi dengan iktikad baik kewajiban mereka sesuai dengan Piagam PBB”).

2. Pasal 26 Konvensi Wina 1969, menentukan:

“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith (Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik)”).

3. Konsideran Konvensi Wina 1969, menentukan:

“The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized (Prinsip free consent, iktikad baik, dan asas pacta sunt servanda diakui secara universal)”).

4. Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris (1967), menentukan:

“No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered used in bad faith (Tiada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan dari merek yang didaftarkan tidak dengan itikad baik atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jikalau dipakainya dengan itikad tidak baik)”).

5. Pasal 58 Paragraf I huruf c TRIP's Agreement, menentukan:

“Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith (Tindakan-tindakan dari pejabat suatu negara anggota TRIP's akan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap anggota yang memiliki iktikad baik)”).

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mendefinisikan pemohon yang beriktikad baik adalah:

“Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”.

Sebaliknya, Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan pemohon yang beriktikad tidak baik adalah:

“Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung mempertimbangkan mengenai batasan iktikad baik, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986 (perkara merek HITACHI); Putusan Nomor 220 PK/Pdt/1981 tanggal 16 Desember 1986 (perkara merek NIKE); dan Putusan Nomor 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987 (perkara merek SNOOPY and WOODSTOCK). Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemilik merek beriktikad tidak baik karena telah terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawan.

Suparmono menjelaskan bahwa pemilik merek beriktikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain, sedangkan iktikad tidak baik adalah suatu sikap batin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek yang

seharusnya menjunjung tinggi prinsip iktikad baik.⁵⁰⁾ Jangkauan pengertian iktikad tidak baik menurut Rooseno, meliputi perbuatan penipuan (*fraud*), rangkaian menyesatkan (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*).⁵¹⁾

Beberapa tindakan dapat dikategorikan sebagai pemohon yang beriktikad tidak baik dalam pendaftaran merek, sebagai berikut:

1. Tindakan membonceng, meniru, atau menjiplak merek, baik yang telah terdaftar sebelumnya maupun belum terdaftar yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual di pasaran. Tindakan tersebut dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran dengan tujuan agar pendaftar merek dengan iktikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi tanpa mempedulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek terdaftar yang ditirunya.
2. Tindakan yang menyesatkan (*misleading*) khayalak ramai mengenai asal-usul barang, serta perbuatan yang tidak dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*), sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum.
3. Tindakan pemohon yang memiliki pengetahuan merek sebelumnya oleh pihak lain. Pengetahuan tersebut didapatkan karena ada hubungan langsung antara pemohon dengan pemilik merek sebenarnya, berupa hubungan

⁵⁰⁾ Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.18.

⁵¹⁾ Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 221.

profesional, seperti hubungan kerja, importir atau agen penjualan, maupun hubungan kekeluargaan.

4. Tindakan pemohon beriktikad tidak baik, jika pemohon tersebut tidak berniat menggunakan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Niat tersebut dibuktikan dengan tidak digunakan merek tersebut di pasaran setidak-tidaknya selama 3 (tiga) berturut-turut.⁵²⁾

Dari putusan tersebut, dapat diketahui banyak versi terkait tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai beriktikad tidak baik guna melindungi kepemilikan merek terkenal, khususnya berdasarkan prinsip iktikad baik. Asas iktikad baik atas kepemilikan merek terkenal sangat penting diperhatikan pada ranah pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek maupun di tataran pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran merek terkenal.⁵³⁾

D. *Passing Off* dalam Pendaftaran Merek

Istilah *passing off* berasal dari idiom *pass off* yang berarti menipu atau menghilang. Istilah *passing off* secara kepustakaan hukum Indonesia belum begitu dikenal. Negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat, dan lain-lain mengenal istilah *passing off* sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*action for tort of passing off*).⁵⁴⁾

⁵²⁾ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *op.co*, hlm. 155-157.

⁵³⁾ Adi Supanto, "Menguak Tabir Sengketa Merek: Interpretasi Pengadilan Terhadap Prinsip Iktikad Baik dalam Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal", *Seminar Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung, Jakarta, 2017*, hlm. 13-14.

⁵⁴⁾ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit*, hlm. 265.

Passing off berkembang sebagai bentuk praktik persaingan curang (*unfair competition*) dalam usaha perdagangan atau perniagaan, dengan prinsip dasar *no man may pass off his goods as those of another*, yaitu bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dengan menggambarkan seolah-olah produknya adalah sama, ada hubungan keterkaitan atau produk tersebut berasal dari pihak lain.⁵⁵⁾

Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *unfair competition* dalam kaitan dengan pemakaian merek, namun Indonesia sebagai negara peserta dalam Konvensi Paris wajib menjamin adanya perlindungan yang efektif dalam hukum nasional terhadap tindakan-tindakan *unfair competition* yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, dengan harapan dapat mencegah atau menekan segala tindakan yang menimbulkan *unfair competition*.⁵⁶⁾

Djumhana dan Djubaedillah mendefinisikan pemboncengan reputasi (*passing off*) sebagai suatu upaya/tindakan/perbuatan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum.⁵⁷⁾ *Passing off* dapat dikatakan sebagai tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum.

⁵⁵⁾ Stainforth Ricketson dan M. Richardson, *Intellectual Property: Cases, Materials and Commentary*, Butterwoths, Malaysia, 1998, hlm. 3.

⁵⁶⁾ Dio Shafreeza Sunny, "Tanggung Gugat Produsen Pemilik Produk yang Melakukan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, hlm. 44.

⁵⁷⁾ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit*, hlm. 265.

Tindakan *passing off* bertujuan untuk mengecoh atau menyesatkan konsumen yang dilakukan dengan cara mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik, guna memperoleh keuntungan secara cepat, menghemat biaya iklan, serta menghemat biaya riset dan pengembangan.⁵⁸⁾ Menyesatkan dan menimbulkan kebingungan (*confusion*) pada masyarakat konsumen adalah kelaliman terbesar yang harus dihindari oleh ilmu hukum, khususnya hukum merek.⁵⁹⁾

Bentuk pemboncengan reputasi dapat dibagi dalam 2 (dua) tipe, sebagai berikut:

1. Pemboncengan reputasi klasik, yaitu ketika seorang memberi gambaran bahwa produknya adalah produk orang lain.
2. Pemboncengan reputasi dalam arti luas, yaitu ketika seseorang menggunakan gambaran yang salah pada produknya sehingga mempunyai keterkaitan atau seolah-olah ada keterkaitan dengan sumber lain yang sudah dikenal.⁶⁰⁾

Suatu perbuatan termasuk dalam kategori *passing off* harus memenuhi 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:

1. Penggugat mempunyai reputasi.

Apabila penggugat tidak mempunyai reputasi di daerah/negara tempat tindakan *passing off* terjadi, maka penggugat tidak akan berhasil untuk mengawal kasus pemboncengan reputasi.

⁵⁸⁾ *Ibid*, hlm. 266.

⁵⁹⁾ Ann Bartow, "Likelihood of Confusion", *Law Review*, Vol. 41 No.1, San Diego, 2004, hlm. 1.

⁶⁰⁾ David Bainbridge, *Intellectual Property*, Pitman Publishing, London, 1999, hlm. 616.

2. Adanya mispresentasi.

Apabila terdapat pelaku usaha dengan iktikad tidak baik mendompleng ketenaran merek, maka mengakibatkan kebingungan (*confusion*) atau kesalahpahaman (*misleading*) dalam pemilihan produk.

3. Adanya kerugian yang ditimbulkan.

Menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman di masyarakat terhadap produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan kerugian secara materiil maupun immateriil.⁶¹⁾

E. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Merek

Seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan, sering kali muncul sengketa (*dispute*) atau pelanggaran merek yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur, yakni penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁶²⁾

Penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi dapat ditempuh melalui penyelesaian secara perdata maupun pidana. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa merek tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor

⁶¹⁾ 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, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 2012, hlm. 549.

⁶²⁾ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 9.

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pemegang merek yang haknya dilanggar oleh pihak lain.

Mekanisme penyelesaian bagi pemegang merek yang ingin mempertahankan haknya, sebagai berikut:

1. Gugatan perdata.

Gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Pihak yang berhak mengajukan gugatan atas merek adalah pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar. Gugatan juga dapat diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Gugatan atas pelanggaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga berupa gugatan ganti rugi materiil maupun immaterial dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan persaingan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal meskipun belum terdaftar. Mekanisme gugatan perdata diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila pelanggaran itu terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan jika

pelanggaran menyangkut perjanjian lisensi karena para pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi perjanjian baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Tuntutan pidana.

Upaya hukum pidana dapat dilakukan terhadap setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Ketentuan pidana pelanggaran merek diatur dalam Pasal 100-103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek sebagai delik kejahatan dan delik pelanggaran. Percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan diancam dengan hukum pidana sesuai ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tuntutan pidana dimaksudkan sebagai bukti bahwa hak merek mempunyai ciri kebendaan (hak absolut).⁶³⁾ Pengajuan gugatan perdata tetap dapat dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.⁶⁴⁾

⁶³⁾ OK Saidin, *op.cit*, hlm. 508-509.

⁶⁴⁾ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2020, hlm.

Penyelesaian sengketa merek melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diperkenalkan sebagai suatu institusi/lembaga yang dipilih para pihak yang mengikat, apabila timbul beda pendapat atau sengketa. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai kesamaan mengenai bentuk sengketa yang dapat diselesaikan, yaitu sengketa atau beda pendapat secara perdata di bidang perdagangan dan menurut peraturan perundang-undangan sengketa atau beda pendapat tersebut dapat diajukan dengan upaya damai.⁶⁵⁾

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan Arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase oleh undang-undang mempunyai ketentuan, cara, dan syarat-syarat tersendiri untuk pemberlakuan formalitasnya. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Arbitrase mempunyai berbagai keuntungan dibandingkan dengan pengadilan konvensional, antara lain:

⁶⁵⁾ Hery Firmansyah, *op.cit*, hlm. 74-75.

1. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat.
2. Biaya lebih murah dan dapat dihindari *expose* dari keputusan di depan umum.
3. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih *relax*.
4. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh Arbitrase.
5. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
6. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi, serta *final and binding* tanpa harus naik banding atau kasasi.
7. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa *review* sama sekali.⁶⁶⁾

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh undang-undang bertindak sebagai lembaga independen di luar Arbitrase.

⁶⁶⁾ Munir Fuadi, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 130-131.

Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dilakukan dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak (Penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Sengketa merek dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).