

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya Hak Kekayaan Intelektual Merek yang harus dilindungi. Dalam dunia perdagangan, merek merupakan suatu bentuk kekayaan intelektual sebagai tanda dari suatu barang yang dihasilkan untuk menunjukkan asal usul produk tersebut. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang dipakai sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang sejenis lainnya. Dikarenakan merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen, terutama merek dagang terkenal. Merek dagang sering menjadi objek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek dagang tersebut sehingga seringkali dari pihak-pihak lain yang beritikad tidak baik untuk membonceng merek tersebut dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum, salah satunya adalah pemboncengan reputasi (*passing off*). Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan mengenai tindakan-tindakan *passing off* yang terjadi. Salah satu contoh kasus sengketa merek yang menyerupai merek terkenal dengan produk barang dan jasa sejenis adalah kasus sengketa merek antara Solaria dengan Solaris dalam putusan nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif atau penelitian yang menggunakan kajian studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, hukum merek di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai *passing off* karena dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang belum berjalan optimal yang menyebabkan masih banyak merek yang haknya dilanggar oleh pengusaha lokal. Oleh karenanya, seringkali terjadi sengketa merek berupa peniruan merek terkenal demi mendompleng popularitas. Dapat dilihat dari perkara yang dipersengketakan antara Solaria dengan Solaris, adanya persamaan pada pokoknya serta itikad tidak baik dari Solaris, sehingga diajukan gugatan pembatalan merek oleh Solaria yang mengakibatkan dibatalkannya merek Solaris dengan segala akibat hukumnya. Dan juga dapat dilihat dari pengaturan hukum merek terhadap merek terkenal dengan system *first to file* yang berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek yang diakui sebagai pemilik merek. Hal tersebut terbukti bahwa merek Solaria memiliki predikat terkenal dan juga sudah terdaftar di beberapa Negara dan merek Solaris yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Merek, *Passing Off*

ABSTRACT

This research is motivated by the need for Trademark Intellectual Property Rights to be protected. In the world of commerce, a mark is a form of intellectual property as a sign of an item that is produced to indicate the origin of the product. Trademark is part of the intellectual property rights that are used as identification to distinguish other similar goods. Because brands have strategic and important values for both producers and consumers, especially well-known trademarks. Trademarks are often the object of infringement because they are related to the reputation that the trademark has, so that other parties with bad intentions often use the brand in ways that violate business ethics, decency, or the law, one of which is pillaging. reputation (passing off). This study will discuss the problems regarding the passing off actions that occur. One example of a trademark dispute case that resembles a well-known brand with similar goods and services is the trademark dispute case between Solaria and Solaris in decision number 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks.

This research uses the Normative Legal Research method or research that uses literature studies in collecting data. Normative legal research is library research that is guided by regulations, books or legal literature as well as materials related to problems and discussions in writing this thesis. Normative legal research is also known as library research or document study, because it is mostly done on secondary data in the library.

Based on the results of the research, trademark law in Indonesia does not clearly regulate passing off because the implementation of legal protection for trademark holders has not run optimally which has resulted in many brands whose rights have been violated by local entrepreneurs. Therefore, brand disputes often occur in the form of imitation of well-known brands for the sake of piggybacking on popularity. It can be seen from the disputed case between Solaria and Solaris, there are similarities in principle and bad faith from Solaris, so that a trademark cancellation lawsuit was filed by Solaria which resulted in the cancellation of the Solaris brand with all the legal consequences. And it can also be seen from the trademark legal arrangements for well-known marks with a system first to file, which means that the party who first applied for trademark registration is recognized as the owner of the mark. This proves that the Solaria brand has a well-known predicate and has also been registered in several Countries and Solaris brands that are proven to have violated Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

Keywords: Intellectual Property Rights, Brand, Passing Off