

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN *PASSING OFF*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

A. Dasar Hukum Peraturan Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Merek adalah tanda yang digunakan untuk barang atau jasa yang diperdagangkan. Merek dapat berupa huruf, angka, kata, gambar atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut termasuk garis dan warna. Sebagai tanda pembeda merek dapat berbentuk sederhana, akan tetapi ada kalanya merek dapat diciptakan dengan nilai yang kreatif yang tinggi, bahkan ada juga yang berupa kata ciptaan yang sangat inovatif.²⁷

Merek dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dikatakan sebagai 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 memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Dengan demikian sebagai hak eksklusif merek merupakan hak seseorang atau kelompok orang atau badan yang tidak boleh dikuasai orang lain untuk menggunakannya. Jika pihak lain ingin memilikinya, maka ia harus seizin pemiliknya sesuai peraturan

²⁷ Rahayu Hartini, 2003, *Hukum Komesial*, UMM Press, Malang, hal. 336.

perundangan-undangan yang berlaku. Praktik semacam ini nampaknya sama dengan apa yang berlaku pada hak atas kekayaan intelektual yang lain, yaitu hak cipta dan hak paten.²⁸

Merek dagang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi: “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”.

Merek dagang adalah salah satu kunci pertimbangan dalam keputusan bisnis. Merek dagang ialah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo, cap/kemasan) untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu. Merek dagang dapat menjadi asset bisnis dan usaha. Merek merupakan modal intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam produk dan teknologi. Berbeda dengan produk yang dibuat di pabrik, merek dapat dipercaya menjadi motif pendorong konsumen untuk memilih suatu produk, kerana merek bukan hanya apa yang tercetak di dalam kemasan (produk nya) saja, tetapi merek termasuk apa yang ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen meresponya.²⁹

Membuat suatu usaha melalui merek dengan karakter suatu logo, nama, simbol, gambar, ataupun paduan dari karakter tersebut dengan tujuan

²⁸ Abdul Rasyid Salim, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, hal. 165-166.

²⁹ Margono dan Angkasa, 2002, Komersial Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Jakarta, hal.146.

pembedaan identitas terhadap produk dipasar atau konsumen. Karena itu perusahaan cenderung untuk mencegah orang lain untuk memakai reputasi bisnis, *good will*, pasar serta konsumen yang besar.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan pengertian bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda atau sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Unsur-Unsur Dalam Merek

Unsur yang ada dalam merek, menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang merek meliputi tanda yang berupa gambar, warna, 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. Untuk lebih jelasnya dapat dipahami uraian sebagai berikut:

a. Gambar. Pengertian gambar ini, termasuk semua hasil karya. Bisa berupa lukisan (*drawing*), gambar teknik (*mechanical drawing*) baik yang dihasilkan oleh tangan maupun alat elektronik.

b. Nama. Nama sebagai merek meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup, atau benda mati. Meliputi juga nama perorangan, keluarga atau badan hukum. juga termasuk yang diambil dari segi geografi seperti gunung, kota, daerah, sungai, atau tempat.

c. Kata. Kata atau word, jangkauan penggunaan kata menjadi merek meliputi segala bentuk perkataan-perkataan asing, nasional dan daerah. Bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda. Boleh diambil dari istilah bidang tertentu, seperti istilah budaya, agama, pendidikan, kesehatan, teknik, olah raga dan lainnya.

d. Angka-angka. Secara kasuistik penggunaan merek dengan angka-angka dapat dijadikan merek apabila angka-angka itu sudah “umum diterima” oleh masyarakat.

e. Susunan warna. Merek yang terdiri dari susunan warna, lebih mempunyai karakter identitas bila dibandingkan dengan angka-angka. Oleh karena lebih potensial memiliki daya pembeda. Namun tidak mengurangi kemungkinan terjebak ke arah mendekati jenerik. Jika susunan warna menggambarkan bentuk jenis barang, berarti susunan warna dianggap sama dengan deskripsi jenis barang.

f. Kombinasi dari unsur-unsur lainnya. Salah satu unsur dapat dikombinasikan dengan unsur lain atau seluruh unsur dikombinasikan. Dalam kenyataan banyak dijumpai merek yang berbentuk kombinasi dari berbagai unsur. Bahkan pada umumnya hampir semua merek merupakan kombinasi dari dua, tiga atau seluruh unsur. Minimal merupakan kombinasi antara gambar dengan perkataan.

Sebagai pembeda, dengan sendirinya suatu merek tidak boleh sama dengan merek lain dalam satu jenis perdagangan yang sama. Merek melekat dengan nilai-nilai ekonomi dalam dunia bisnis, dan oleh sebab itu seorang

palaku usaha tidak boleh tanpa seizin pemiliknya menggunakan merek milik perusahaan lain. Seperti, Sebuah perusahaan rokok kecil yang baru beroperasi dengan motif agar perusahaan rokoknya segera terkenal, sipemilik menggunakan merek rokok yang sudah termasyhur, maka dengan sendirinya perbuatan ini tidak bisa dibenarkan secara hukum. perbuatan ini sama halnya dengan praktik pembajakan, dalam arti mengambil atau meniru milik orang tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik aslinya. Apabila praktik seperti ini terus berlanjut, kecenderungan akan meresahkan masyarakat, terutama bagi perusahaan yang merasa dirugikan.

Oleh karena itu jalan keluar yang diberikan oleh undang-undang untuk bisa menggunakan merek perusahaan orang lain yaitu dengan jalan pengalihan hak seperti: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertentu, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (vide pasal 40 ayat 1). Atau dengan jalan lisensi dimana pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.

3. Jenis Merek

Pembagian merek menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat 2 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 produk-produk 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-jasa sejenis lainnya.³⁰

Selain dua jenis merek yang dikenal dalam Undang-Undang Merek, ada juga yang disebut dengan Merek Kolektif menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 Tahun 2016 yaitu merek yang digunakan pada barang dan/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.³¹

4. Tingkatan Merek Dagang

Merek dagang yang beredar di masyarakat berkenaan dengan barang atau jasa yang akan mereka beli nampaknya mereka sudah mempunyai persepsi atau penilaian bahwa barang atau jasa itu sangat lekat dengan merek-merek yang sudah populis (banyak dikenal) dikalangan masyarakat pengguna. Kita dapat memahami bahwa masa sekarang konsumen sudah sangat kritis terhadap produk kebutuhan merek sehari-hari. Justru karena

³⁰ Sulastri, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)" Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, hal. 160-172

³¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

dengan daya kritis itu masyarakat sulit dibohongi, apabila dipaksa untuk memakai sebuah produk yang tidak disukai, karena pada prinsipnya masyarakat mau menggunakan sebuah produk itu tidaklah semata-mata hanya karena pertimbangan rasional, bahkan juga mempertimbangkan emosional. Pertimbangan emosional inilah yang pada akhirnya membentuk sebuah komunitas loyalitas atas sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tertentu. Oleh karena itu, jika dilakukan sebuah klarifikasi, sehubungan dengan tingkatan merek berdasarkan persepsi masyarakat penggunaannya, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Merek biasa

Merek biasa disebut “normal mark” yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki “reputasi tinggi”. Merek yang berdrajat “biasa” adalah merek yang dianggap kurang memberikan pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi. Masyarakat atau konsumen melihat kualitasnya rendah, pemakaian tidak efisien, desain kurang memenuhi selera. Apabila seseorang hendak membeli barang sejenis itu, tidak langsung masyarakat atau konsumen menjatuhkan pilihan terhadapnya, meskipun barang kali harganya sangat murah dibanding dengan barang yang sama jenisnya.

b. Merek terkenal

Merek terkenal disebut “normal mark” atau “well known mark”. Sebuah barang dikatakan sebagai merek terkenal karena merek tersebut menjadi simbol yang memiliki “reputasi tinggi” atau “high reputation”.

Lambangya memiliki kekuatan pncaran yang memukau dan menarik sehingga barang apa saja di bawah merek itu, langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachment) dan ikatan mitos (mythical context) kepada segala lapisan konsumen.

c. Merek termasyhur

Merek termasyhur atau famous mark. Sedemikiannya masyhurnya diseluruh dunia sehingga reputasinya digolongkan “merek aristocrat dunia”, seperti coca cola dan Mercedes Benz. Ukuran realistik untuk membandingkan merek terkenal dan termasyhur, didasarkan atas lapisan konsumen dan keluasan pasar yang dimasukinya. Jenis barang merek terkenal ialah barang yang termasuk kebutuhan masyarakat umum jenis barangnya merupakan hajat masyarakat luas barang kehidupan sehari-hari, yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat luas.³²

Dengan demikian dalam kenyataan, merek dagang itu bertingkat mulai dari yang terendah (biasa) sampai pada yang tertinggi. Peringkat seperti ini tentu saja tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui sebuah proses panjang ditengah persaingan dunia bisnis yang menuntut inovasi dan kreasi yang tinggi serta keberanian para pelakunya. Dan yang perlu disadari lagi bahwa klasifikasi peringkat itu yang menentukan adalah pilihan dan selera konsumen (publik) selaku pengguna sebuah produk, sehingga dengan demikian tidak mungkin mudah direkayasa. Jika sekiranya dilakukan

³² Dr. Ermansyah Djaja, SH, MSI, 2014, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika*, Jakarta, hal. 198-200.

rekayasa, maka kecenderungan peringkat merek yang disandang sebuah produk tidak akan mampu bertahan lama. Bukankah pada hakikatnya merek dagang itu merupakan simbol kepercayaan konsumen yang tidak jarang secara rasional atau emosional mau menjatuhkan pilihan untuk menikmati sebuah produk dagang.³³

5. Fungsi Pemberian Merek Dan Pemegang Hak Merek Dagang

Fungsi pemberian merek dalam kemasan atau dari suatu produk pastinya memiliki fungsi dan tujuannya sendiri. Berikut ini merupakan fungsi pemberian merek terhadap suatu produk tersebut:

- 1) Merek sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang telah dihasilkan oleh seseorang, atau beberapa orang secara kelompok ataupun badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum yang lain.
- 2) Sebagai alat untuk mempermudah dalam promosi produk, sehingga dapat mempromosikan produknya cukup dengan menyebutkan mereknya saja.
- 3) Sebagai bentuk jaminan kualitas mutu dari produk yang akan dipasarkan.

Pemegang hak merek dagang adalah pemegang hak atas merek terdaftar yang diperoleh melalui permohonan pendaftaran merek. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik atau pemegang Merek yang terdaftar dengan jangka waktu tertentu untuk

³³ Muhammad Djakfar, 2016, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN-Maliki Press, hal. 343-353.

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³⁴

Hak atas Merek menurut Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 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. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Ada beberapa prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 yaitu:

1. Prinsip *first to file* (pendaftar pertama), prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan pendaftaran merek adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek.
2. Merek yang didaftarkan tidak boleh menimbulkan kebingungan dan menyesatkan masyarakat dengan suatu merek yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga.
3. Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Upaya hukum yang diajukan melalui Pengadilan Niaga dan pada upaya

³⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

hukum selanjutnya langsung pada upaya hukum kasasi, tidak ada upaya hukum banding.

4. Perlindungan merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan permohonan perpanjangan oleh pemilik merek.
5. Prinsip konstitutif yaitu hak atas merek hanya diberikan jika seseorang telah mendaftarkan merek.
6. Prinsip delik aduan, Pihak kepolisian akan melakukan tindakan apabila ada laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek.

6. Syarat Dan Tata Cara Permohonan Merek

Pasal 4

(1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa indonesia.

(2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jikan permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan yang pertama kali dan hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, dan;

- f. Kelas barang dan/ atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/ atau jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani oleh 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 dan 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 suara pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili diluar negeri wajib diajukan melalui kuasa.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Pasal 6

(1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/ atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/ atau jasa yang termasuk kedalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 7

(1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasa.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.³⁵

7. Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek Dagang

Pelanggaran terhadap merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Menurut Molegraf, persaingan tak jujur atau tak sehat adalah suatu peristiwa dimana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan. Cara menyelesaikan kasus pelanggaran merek di tangani oleh pengadilan Niaga.

Pasal 10 ayat 2 konvensi paris ditentukan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan “honest practices industrial and commercial matters” dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur, dan ayat 3 menentukan pelarangan semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul atau yang berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang

³⁵ Dr. Ermansyah Djaja, SH, MSI, 2014, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 198-200.

pengusaha yang mengacaukan public berkenaan dengan sifat dan asal usul dari suatu barang. Praktik perdagangan tidak jujur meliputi:³⁶

- (a) **Pratik Peniruan Merek Dagang** (*Trandermarkpiracy*), Berupaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (well know trade mark) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan barang atau jasa yang terkenal.
- (b) **Praktik Pemalsuan Merek Dagang** (*Counterfeiting*), Berupaya dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya.
- (c) **Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan Sifat dan Asal Usul Merek** (*Imitations of labels and packaging*). Berupaya dengan cara mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu. Sehubungan dengan pelanggaran merek dalam Pasal 83 ayat 1 Undang- Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa: “Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara

³⁶ Farida Hasyim, 2014, *Hukum Merek Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 212.

tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”.³⁷

B. Dasar Hukum Pengaturan Passing Off di Indonesia

1. Tinjauan Umum Passing Off

Pengertian Passing Off *Passing off* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan ini biasa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik (*goodwill*).³⁸

Pengaturan *passing off* muncul ketika suatu usaha yang memiliki reputasi tidak memiliki merek dagang atau tidak dapat mendaftarkan merek dagangnya (misalnya karena mereknya terlalu deskriptif atau yang ditiru belum termasuk hal yang dilindungi oleh hukum merek) namun memerlukan perlindungan hukum dari upaya pihak lain yang hendak membonceng reputasi usaha tersebut dan hukum *passing off* ini bertujuan melindungi baik konsumen maupun pelaku usaha dari adanya praktek-praktek usaha yang dilakukan oleh pihak lain untuk meraih keuntungan

³⁷ Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar, hal. 20.

³⁸ OK, Saidin I, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cet. ke-9. Rajawali Press, Jakarta, hal. 441.

dengan cara-cara yang merugikan atau membahayakan reputasi pelaku usaha yang asli.³⁹

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi (*passing off*). Suatu merek yang telah mempunyai reputasi tinggi sehingga menjadi merek terkenal menyebabkan pihak-pihak tertentu tergoda untuk melakukan perbuatan curang dengan memirip-miripkan mereknya dengan merek yang mempunyai reputasi tinggi tersebut. Warna kemasan, tipe huruf dan tata letak cetakan pembungkus suatu produk memberikan andil untuk kesuksesan pemasaran suatu produk. Namun demikian hingga saat ini, hal-hal tersebut yang mendukung peningkatan reputasi belumlah di daftarkan sebagai merek.

Reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada konsumen. Kalangan pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hukum melindungi orang-orang yang memiliki

³⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual. Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 160.

reputasi dari orang-orang yang ingin “membonceng” kesuksesan mereka. Meskipun reputasi tersebut adalah sesuatu yang tidak berwujud, hukum memandangnya sebagai aset berharga yang harus dilindungi. Dalam penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pemegang merek terdaftar memiliki hak untuk menuntut seseorang yang telah menggunakan merek tersebut tanpa izin. Kompetitor/pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan merek-merek, tulisan-tulisan, kemasan, kesan atau indikasi lain yang akan mendorong pembeli meyakini bahwa barang-barang yang dijual mereka diproduksi oleh orang lain. Jadi *passing off* mencegah orang-orang melakukan dua hal;

1. Menampilkan/menyebabkan anggapan bahwa barang/jasanya adalah barang/jasa orang lain; dan
2. Menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasanya ada hubungan dengan barang/jasa penggugat.

Di negara-negara yang menganut sistem *common law*, seseorang dikatakan melakukan perbuatan *passing off* jika seseorang memperoleh keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merugikan reputasi orang lain atau mendompleng atau membonceng reputasi orang lain. *Passing off* mengandung 2 (dua) pengertian yaitu sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilarang dan juga sebagai bentuk upaya gugatan untuk mendapatkan suatu penetapan sebagai

pemulihan atas kerusakan/kerugian yang ditimbulkan karena adanya perbuatan *passing off*.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Passing Off*

Pengaturan *passing off* tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016, tetapi dapat ditafsirkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang 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, selain itu dalam pasal ini tidak mengatur dan memberikan batasan jelas mengenai *Passing Off*.

Terminologi persamaan pada pokoknya secara keseluruhan diatur dalam pasal Pasal 15 ayat (1) TRIPs yaitu, Tiap tanda atau kombinasi apa pun dari tanda, yang dapat membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dapat menjadi merek dagang. Tanda-tanda tersebut, dapat berupa kata-kata termasuk nama pribadi, huruf-huruf, angka-angka, elemen- elemen figuratif dan kombinasi dari warna, kombinasi dari tanda-tanda tersebut dapat menjadi merek dagang jika disetujui dalam pendaftaran merek dagang. Tanda-tanda yang dibuat harus dapat secara langsung menjadi pembeda barang atau jasa

⁴⁰ Ibid, hal. 163.

lain yang sejenis. Para pendaftar merek harus dapat mendaftarkan mereknya sesuai dengan kriteria dalam pendaftaran merek, yaitu bahwa merek yang didaftarkan memiliki tanda-tanda yang terlihat dengan jelas memiliki daya pembeda.

Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) TRIPs yaitu, Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak *eksklusif* untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memiliki izin nya untuk menggunakan merek dagangnya, atas penggunaan dalam hal perdagangan, yaitu penggunaan merek yang sama atau serupa untuk barang atau jasa yang identik, dan juga melarang pendaftaran merek dagang yang memiliki persamaan, dimana penggunaan tersebut dapat mengakibatkan suatu kesesatan atas persamaannya. Dalam hal penggunaan merek yang memiliki persamaan dalam barang ataupun jasa, suatu kesesatan atas keserupaan harus dianggap ada. Pelarangan tersebut bertujuan agar hak-hak yang telah ada tidak dirugikan, atau mencegah pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan haknya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai Negara anggota, Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap merek dari perbuatan *passing off* sebagai konsekuensi dan keikutsertaan dalam instrumen internasional sebagaimana pada Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) TRIPs tersebut, walaupun pada hakikatnya dalam *TRIPs Agreement* tidak terdapat penjelasan secara khusus mengenai *passing off*.

Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak *eksklusif* untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan-kegiatan perdagangan terhadap praktik-praktik komersial yang tidak jujur, yang juga diatur dalam Pasal 39 ayat (2) TRIPs. Yang dimaksudkan praktik-praktik komersial yang tidak jujur ialah suatu tindakan yang paling tidak mencakup praktik berupa tindakan ingkar janji dan dapat berpotensi mengakibatkan *passing off* terhadap suatu merek yang bersumber dari persaingan usaha curang.

3. Bentuk-Bentuk Tindakan *Passing Off*

a. Praktek Peniruan Merek Dagang

Pengusaha yang beritikad tidak baik dalam persaingan dengan bertindak tidak jujur melakukan segala upaya dalam menggunakan merek terkenal yang sudah ada untuk kegiatan bisnisnya, dengan melakukan peniruan terhadap merek atas barang atau jasa terkenal, sehingga merek atas barang atau jasa yang di produksinya akan menimbulkan kesan memiliki persamaan pokok dengan merek atau jasa aslinya yang sudah lebih dulu terkenal, untuk menimbulkan kesan kepada publik seakan-akan barang yang diproduksi tersebut adalah produk milik merek yang memiliki reputasi tersebut.

b. Praktek Pemalsuan Merek Dagang

Persaingan tidak jujur ini dilakukan oleh pengusaha yang beritikad tidak baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di masyarakat yang

bukan merupakan haknya dan tanpa mendapatkan izin pemilik merek terkenal tersebut.

c. Perbuatan-Perbuatan yang dapat Mengacaukan Publik

Berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu Negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang bermutu.⁴¹

Di Indonesia perbuatan *passing off* pada umumnya berupa pelanggaran merek dan dilakukan terhadap merek terkenal baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Bentuk *passing off* yang sering terjadi di Indonesia yaitu *Passing off* yang dilakukan pelaku usaha dengan meniru merek terdaftar dan terkenal pihak lain sehingga memiliki persamaan pada keseluruhan atau pokoknya untuk barang atau jasa sejenis dan menimbulkan kebingungan dan kekeliruan masyarakat dalam memilih produk.⁴²

⁴¹ Jati. Wahyu Indah. 2008. *Pemboncengan Reputasi Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

⁴² Wahyuni, Erma, dkk, 2011, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta. hal. 62.