

# PRINSIP HUKUM PENYELESAIAN PELANGGARAN PASSING OFF DALAM HUKUM MEREK

Oleh:  
**Agung Sujatmiko\***

## ABSTRACT

*The trademark has an exclusive rights. The rights are to use the trademarks and to give license to other people/party to use the trademarks. Without the license from trademarks owner, if some bodyelse use the trademarks, it's infringement. There are many kinds of infringement of trademarks that are similarity, passing off. Passing off is to use the trademarks wrongly and it's has impact to loose other people. Passing off is one of the infringement of trademarks in a common law system. Passing off is a common law tort which can be used to enforce unregistered trademark rights. The tort of passing off protects the goodwill of trader from a misrepresentation that causes damage to goodwill. The law of passing off prevents one person from misrepresenting his or her goods or services as being the goods and services of the claimant, and also prevents one person from holding out his or her goods or services as having some assosiation or connection with the plaintiff when this is not true.*

**Keywords:** Trademarks, Exclusive, Passing Off

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merek memiliki fungsi untuk membedakan antara barang dan jasa sejenis. Namun jika suatu merek telah menjadi terkenal (*well-known*), maka fungsi tersebut, menjadi luas. Di samping berfungsi sebagai pembeda barang dan jasa sejenis, merek terkenal juga berfungsi sebagai modal (*goodwill*) dalam memenangi persaingan pasar yang makin kompetitif.

Karena fungsinya yang demikian strategis dalam persaingan merebut pasar, merek terkenal menjadi incaran bagi banyak kalangan untuk meniru atau membuat merek yang hampir sama, dengan meniru warna,

gambar atau bunyi yang sama atau hampir sama dengan merek terkenal yang telah ada, sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang sebenarnya. Perbuatan itu dinamakan *passing off*. *Passing off* sangat merugikan pemilik merek terdaftar, karena akibat yang ditimbulkannya dapat menyesatkan konsumen sehingga mereka beralih pada merek yang palsu, dan merusak reputasi merek itu sendiri. Merek-merek yang mengandung unsur *passing off* sebenarnya tidak layak untuk didaftar sebagai merek, karena bertentangan dengan Pasal 4 dan 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang Merek (UUM).

---

\* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Unair, Email: [agung\\_sujatmiko@yahoo.com](mailto:agung_sujatmiko@yahoo.com)

Pasal 4 UUM menyebutkan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pada umumnya pembuatan *passing off* dibuat dengan menggunakan merek yang hampir sama atau mirip dengan merek terkenal, yang bertujuan untuk mendompleng ketenaran merek terkenal, dengan cara pembuatan merek yang mengandung persamaan atas warna, ucapan, perkataan, gambar dan sebagainya. Hal yang demikian itu jelas bertentangan dengan Pasal 4 UUM.

Sementara Pasal 6 ayat 1 (b) UUM menyatakan permohonan pendaftaran merek harus ditolak, apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Perbuatan *passing off* yang mengarah pada peniruan merek terkenal yang sudah ada jelas akan merusak reputasi merek terkenal yang bersangkutan. Terhadap merek terkenal dalam hal ini ada perlindungan secara khusus sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 UUM yang menyatakan bahwa perlindungan itu tidak saja diberlakukan untuk barang dan atau jasa sejenis, melainkan juga untuk barang dan atau jasa tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Jadi jika menyangkut merek terkenal, maka perlindungan diperluas tidak hanya terhadap barang dan atau jasa sejenis, melainkan juga untuk barang dan atau jasa tidak sejenis. Sementara untuk mengukur keterkenalan suatu merek 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 berbagai negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek yang menjadi dasar penolakan pendaftaran merek.

Di Inggris, pelanggaran merek yang disebabkan karena *passing off* terus meningkat dan itu disebabkan karena merek yang digunakan oleh pelanggar menggunakan warna, bentuk atau dibungkus yang mirip dengan merek aslinya, sehingga membingungkan konsumen. Untuk mengajukan gugatan *passing off*, penggugat harus mempunyai bukti bahwa ia merupakan pemilik hak merek yang dilanggar dan penggugat menjual barang-barang dengan menggunakan kemasan atau warna yang mirip dan membuat bingung konsumen, sehingga konsumen menganggap bahwa barang yang dibeli itu merupakan barang milik penggugat, tetapi faktanya barang tersebut adalah palsu.

Akibat pemalsuan merek, kerugian yang diderita Indonesia mencapai US \$ 70-80 juta per tahun. Menurut data yang ada, hanya sekitar 12 % perangkat yang dijual di Indonesia asli, selebihnya merupakan barang bajakan.<sup>1</sup> Kondisi tersebut makin parah, karena Indonesia merupakan pangsa pasar *software* sekitar US \$ 110 juta. Hal itu memungkinkan beberapa perangkat *software* yang masuk ke Indonesia dibajak mereknya oleh oknum-oknum yang bertidak tanggung jawab melalui perbutan pemalsuan merek. Oleh karena itu, pemalsuan merek harus diberantas oleh aparat penegak

---

<sup>1</sup> Sri Katonah, Republika, 27 April 2005.

hukum, dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Apakah *Passing Off* dapat dikategorikan sebagai peniruan merek?
2. Prinsip hukum apa yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul berkaitan dengan adanya *Passing Off*?

### ***Passing Off* Sebagai Peniruan Merek**

Merek merupakan 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 (Pasal 1 angka 1 UUM). Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan antara barang dan atau jasa yang satu dengan lainnya yang sejenis. Fungsi sebagai daya pembeda tersebut sangatlah penting, mengingat di masyarakat terdapat banyak barang atau jasa sejenis dengan menggunakan merek yang bermacam-macam pula. Ada kalanya, diantara merek yang digunakan tersebut, mirip atau menyerupai dengan merek yang telah ada, sehingga sangat merugikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya.

Penggunaan merek yang mirip atau hampir sama tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membonceng ketenaran merek-merek yang selama ini telah dikenal baik oleh konsumen, karena reputasinya. Reputasi itu menyangkut kualitas yang dimiliki oleh merek yang bersangkutan. Pemboncengan merek tersebut dilakukan dengan sengaja, sehingga sangat merugikan konsumen.

Konsumen tidak dapat membedakan lagi mana merek yang asli dan mana merek yang membonceng. Akibatnya, timbul kerugian pada pemilik merek yang dibonceng. Keadaan ini kalau berjalan terus dalam waktu yang lama, akan menyebabkan kebangkrutan bagi pemilik merek yang dibonceng, sehingga harus ada penghentian dari tindakan itu. Pemboncengan merek itu dikenal dengan nama *Passing Off*.

*Passing Off* merupakan suatu hal yang tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law*, tetapi dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum *common law*. *Passing Off* terjadi manakala seseorang mempresentasikan barangnya seolah-olah sebagai barang milik pihak lain yang sudah terkenal dan memiliki reputasi yang baik atau setidaknya mempunyai hubungan sehingga menimbulkan kekeliruan pada khalayak umum, sehingga hal tersebut memberikan kerugian pada pihak lain.<sup>2</sup>

Dalam sistem hukum *common law*, pemboncengan merek (*passing off*) merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), karena tindakan itu mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain untuk membonceng atau mendompleng mereknya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Perbuatan tersebut dilandasi jalan pintas untuk membangun reputasi merek tanpa biaya yang besar. Atas perbuatan itu, *passing off* berpotensi merugikan konsumen dalam jumlah besar dan menyebabkan kebohongan publik (*public confusion*) atau pun *misleading* di masyarakat tentang asal-usul suatu produk.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wahyu Indah Jati, *Pemboncengan Reputasi Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008, h. 42.

<sup>3</sup> Frans H. Winarta, Op. Cit.

**Cornish** menyatakan:<sup>4</sup>

*The Passing Off action was first developed to meet a classic case. Nobody has any right to represent his goods as the goods of some body else. The same has been held of representations about services, and a defendant may also be liable for passing off one class of the plaintiff's goods as another. His means may consists of misappropriating the plaintiff mark, bussiness name or get-up; or he may simply supply his own goods when he receives an order for the plaintiffs. In all such cases the plaintiff loses the customer because the latter is misled by a competitor.*

Ada lima karakteristik yang dipergunakan sebagai alasan dalam melakukan aksi *Passing Off* yakni:<sup>5</sup>

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

Kelima kriteria tersebut juga ditegaskan oleh **Mark J. Davison**.<sup>6</sup> *Passing Off* lebih berhubungan dengan merek terkenal yang belum terdaftar, oleh karenanya *Passing Off* dikenal dalam negara yang menganut sistem *Common Law*, dimana ada mekanisme

pemberian hak merek tidak melalui pendaftaran. Karena ada mekanisme seperti itu, ada kemungkinan terjadi pemboncengan yang disebabkan karena tidak ada kontrol dari lembaga yang berwenang di bidang pendaftaran merek.

Ada beberapa unsur untuk terjadinya *Passing Off*, yakni:<sup>7</sup>

1. Dilakukan oleh produsen atau pedagang sebagai bagian dari suatu perdagangan;
2. Dilakukan terhadap barang atau usaha yang telah bereputasi baik;
3. Adanya unsur tindak pidana penipuan dengan barang dan/atau usahanya sehingga khalayak umum keliru karenanya;
4. Mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain.

Berdasar pada beberapa unsur tersebut, terlihat bahwa perbuatan *Passing Off* merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap merek terkenal, yang tidak terdaftar, yang terdapat dalam sistem hukum *Common Law*, yang mengenal perlindungan merek tidak melalui pendaftaran. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh **Rahmi Jened** bahwa:<sup>8</sup>

Persetujuan TRIPs mengakui adanya *dual protektion* dalam perlindungan merek yaitu disamping *registered trademark*, dimungkinkan perlindungan bagi *unregistered trademark* yang didasarkan atas tradisi *Common Law System* yang disebut *equity*, yang memandang secara tradisional hukum merek merupakan bagian dari hukum persaingan curang. Merek dalam hal ini ditegakkan melalui *actual use in placing goods into the market* dan perlindungannya didasarkan pada *Equity* dibawah *Court of Chancery*.

<sup>4</sup> W.R. Cornish, *Op.Cit.*,619.

<sup>5</sup> *Ibid.*, p.621.

<sup>6</sup> Mark J. Davison Et. All, *Op. Cit.*, p. 22.

<sup>7</sup> WR. Cornish, *Op.Cit.*, p. 43.

<sup>8</sup> Rahmi Jened I, *Op. Cit.*, , h.17.

Jika dikaitkan dengan sistem hukum merek di Indonesia, perbuatan *passing off* tersebut melanggar Pasal 3, 4, 5 dan 6 UUM. Pasal 3 berkaitan dengan sifat hak eksklusif hak merek yang hanya diberikan pada pemiliknya. Pasal 3 UUM menyatakan “hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Apa yang terurai dalam ketentuan pasal tersebut, menyatakan bahwa untuk dapat diakui dan diberikan hak merek yang bersifat khusus, maka harus dilakukan pendaftaran. Sementara dalam sistem hukum *common law*, ada mekanisme pemberian dan perlindungan hak atas merek tanpa melalui pendaftaran.

Sementara Pasal 4 terkait dengan persyaratan itikad baik dalam hal pendaftaran merek yang antara lain mensyaratkan adanya itikad baik dari pemilik selaku pendaftar bahwa hak mereknya adalah miliknya sendiri dan tidak melanggar hak merek orang lain karena mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Selengkapnya bunyi Pasal 4 UUM adalah, “merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru

demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu, sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru merek karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Perbuatan *passing off* sebenarnya memenuhi kriteria Pasal 4 UUM, karena di dalam pasal tersebut juga menegaskan adanya tindakan untuk mengecoh atau menyesatkan konsumen yang didasari oleh persaingan curang. Perbuatan itu dilandasi dengan itikad buruk untuk mengelabui konsumen, sehingga konsumen dirugikan. Atas dasar itu ketentuan Pasal tersebut sebenarnya memungkinkan untuk dipergunakan sebagai alas hak untuk mengajukan gugatan apabila terjadi perbuatan *passing off*.

Pasal 5 UUM menyatakan:

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi agar suatu tanda bisa didaftar sebagai merek. Khusus mengenai persyaratan bahwa suatu merek harus memiliki daya pembeda, maka jika dikaitkan dengan perbuatan *passing off* hal itu sangat signifikan. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa perbuatan *passing off* umumnya menggunakan merek yang tidak

memiliki daya pembeda dengan merek yang telah ada, sehingga hal itu merupakan suatu pelanggaran.

Sedangkan Pasal 6 UUM menyatakan:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
  - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
  - a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi

yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Ketentuan tersebut merupakan persyaratan yang juga harus dipenuhi. Ketentuan mengenai bahwa suatu merek tidak boleh mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar juga memiliki hubungan yang erat dengan perbuatan *passing off*. Pada umumnya perbuatan *passing off* dilandasi dengan itikad buruk untuk menggunakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya. Sementara suatu merek mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah apabila:

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusannya No. 279 PK/Pdt/1992 Tanggal 6 Januari 1998, deskripsi suatu merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya adalah:<sup>9</sup>

1. Sama bentuknya (*Similarity of Form*);
2. Sama komposisinya (*Similarity of Composition*);
3. Sama kombinasi (*Similarity of Combination*);
4. Sama unsur elemen (*Similarity of Elements*);
5. Persamaan bunyi (*Similarity of Sounds*);
6. Persamaan ucapan (*Phonetic of Similarity*);
7. Persamaan penampilan (*Similar in Appearance*).

Sedangkan menurut **Didang Iskandar** faktor yang digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya yaitu persamaan bentuk (*similarity of appearance*), istilah asing (*foreign terms*), persamaan konotasi

---

<sup>9</sup> Arviana Eka K.W., *Op. Cit.*, h. 22.

(*similarity of connotation*), persamaan kata dan tanda gambar (*word and picture marks*), persamaan bunyi (*similarity of sound*). Dalam persamaan bentuk (*similarity of appearance*), pertimbangan utama persamaan pada pokoknya terletak pada kesan visual (*visual impression*) secara keseluruhan dari masing-masing bentuk Merek.<sup>10</sup>

Bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal dalam bentuk persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dalam praktek adalah:<sup>11</sup>

1. Penggunaan merek suatu produk barang dan atau jasa yang tidak sejenis yang dapat menyesatkan konsumen, contoh, penggunaan merek *SONY* berikut inisialnya untuk produk makanan kecil, *underwear* dan sebagainya;
2. Penggunaan nama-nama asing sebagai merek, seperti, nama *LOUIS, KARL*, dan sebagainya;
3. Penggunaan merek secara tanpa hak untuk barang atau jasa yang sejenis, contoh, *CHARLES JOURDAN* untuk produk tas dan dompet;
4. Penggunaan material (bahan) dan juga peniruan model produk dengan inisial merek terkenal, contoh penggunaan corak materi (bahan), accessories sampai model yang sama dengan tas merek *YSL, LOUIS VUITTON* yang asli (*genuine product*);
5. Pencantuman indikasi asal yang dapat menyesatkan konsumen, contoh, *MADE IN ITALY, MADE IN JAPAN*; dan sebagainya;
6. Penggunaan Character Merchandising baik untuk merek maupun langsung diterakan dalam berbagai produk mainan, peralatan sekolah dan lain-lain, contoh,

karakter *WINNIE THE POOH, TWEETY* dan sebagainya;

7. Peneraan merek terkenal oleh pihak pembeli (termasuk pembeli asing) terhadap produk-produk yang dibeli secara kosong dan lepas di Indonesia dengan tujuan untuk dijual kembali, contoh dalam kasus jual beli kosong lepas tas-tas dari Tanggulangin dan juga dalam jual beli kosong perhiasan dari perak dan berbagai hasil kerajinan Indonesia lainnya.

Persamaan bentuk pada dasarnya tidak mempersoalkan persamaan atau perbedaan masing-masing unsurnya. Cukup dapat dikatakan terdapat persamaan pada pokoknya jika konsumen mendapat kesan bahwa suatu merek yang palsu secara visual terkesan seperti aslinya. Kesan visual itu muncul dengan cara menggeneralisir keseluruhan unsur tanpa membedakan variasi unsurnya, seperti misalnya dengan membandingkan merek *QUIRST* dengan merek *SQUIRT* untuk produk softdrink. Kedua merek tersebut menampilkan kesan visual yang secara keseluruhan hampir sama sebagai produk soft drink, meskipun unsur-unsur mereknya yang berupa nama, kata atau huruf-hurufnya berbeda. Begitu juga dalam perbandingan merek lain misalnya antara *CARTIER* dengan merek *CATTIER* untuk produk kosmetik, atau merek *TORNADO* dengan merek *VORNADO* untuk produk mesin-mesin elektrik.<sup>12</sup>

Menurut **Ahmad M Ramli** dan **Muhamad Amirulloh** persamaan pada pokoknya dianggap sudah terwujud apabila merek tersebut mempunyai kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Untuk

---

<sup>10</sup> Dadang Iskandar, "Persamaan pada Pokoknya", *Google. Com*, 6 Januari 2009, h. 3.

<sup>11</sup> Rahmi Jened, I., *Op. Cit.*, h. 73.

<sup>12</sup> Dadang Iskandar, *Op. Cit.*, h. 3.

menentukan adanya kemiripan tersebut dapat didasarkan pada:<sup>13</sup>

1. Kemiripan persamaan gambar (logo).
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna atau bunyi.
3. Tidak mutlak ditegakkan faktor barang harus sejenis dan satu kelas dapat dijadikan satu patokan, namun faktor ini bisa dikembangkan berdasar faktor kaitan hubungan barang (*related with goods*).
4. Pemakaian merek tersebut menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan konsumen.

Atas dasar itu, dalam doktrin *identical* atau *nearly resembles* yang paling fundamental dinilai adalah maksud dan niat membonceng kemasyuran dan reputasi merek orang lain. Pemakaian merek yang mirip dengan orang lain dilakukan berdasar itikad tidak baik (*bad faith*) guna mengambil keuntungan secara tidak jujur. Hal itu dapat dilihat dari yurisprudensi merek *GUCCI* dan *HITACHI*.<sup>14</sup>

Terkait dengan kriteria merek terkenal, dalam UUM diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang menegaskan:

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. Disamping 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 di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Jadi berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b tersebut, kriteria merek terkenal adalah:

1. Didasarkan pada pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada).
4. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga independent atas perintah pengadilan niaga.

Sementara dalam Pasal 16 angka 2 TRIPs kriteria mengenai merek terkenal didasarkan pada Konvensi Paris yang memberikan kriteria sebagai berikut:

*Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take into account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.*

---

<sup>13</sup> Ahmad M. Ramli dan Muhamad Amirulloh, "Perlindungan Merek Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Hukum Internasional* Universitas Padjajaran, Bandung, Vol. 1., No. 3, Desember 2002, h. 210.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 211.



Apa yang tertuang dalam TRIPs tentang kriteria merek terkenal tersebut menjadi dasar kriteria tentang merek terkenal sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UUM.

Berdasarkan ketentuan TRIPs tersebut, *Art. 6 bis Paris Convention* mengenai merek terkenal (*well-known marks*) diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sama dengan barang yang mereknya didaftar, dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang dalam kaitan dengan barang atau jasa tersebut dengan barang yang merek dagangnya terdaftar dan dengan ketentuan pula bahwa kepentingan pemilik merek terdaftar terganggu oleh penggunaan itu.<sup>15</sup> Selanjutnya, dalam menetapkan apakah suatu merek *well-known*, harus diperhitungkan pengetahuan akan merek terkenal di sekitar publik tertentu, termasuk pengetahuan di negara anggota sebagai akibat promosi merek dagang tersebut.<sup>16</sup>

Menurut **Ahmad Zen Umar Purba** pengertian *well-known* masih merupakan topik yang terus diperbincangkan, sebab sampai sekarang belum ada definisi tentang *well known marks* dan terpulang pada negara-negara anggota masing-masing.<sup>17</sup> Namun, telah ada *guidelines* yang dikeluarkan WIPO yang sarinya menyangkut faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan antara lain hal-hal di bawah ini:<sup>18</sup>

1. tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan;
2. masa, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan merek;

3. masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa merek tersebut;
4. masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada satu tingkat, sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek;
5. catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat di mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang;
6. nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.

Sementara **Frederick Moster** memberikan kriteria merek terkenal sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Derajat pengenalan/pengakuan atas merek terutama dilihat dari sisi banyaknya permintaan langsung dari peminta lisensi, distributor, pengimpor, dsb;
2. Luas dan lamanya pengumuman merek, besarnya angka penjualan dan jangkauan pemasaran dapat dijadikan pembuktian merek yang bersangkutan;
3. Luas dan lamanya pengiklanan dan periklanan moderen dan kecanggihan teknologi informasi dapat membantu membangun reputasi merek yang bersangkutan;
4. Se jauh mana merek tersebut dikenal, digunakan, diiklankan, didaftarkan dan dipertahankan dalam wilayah tertentu, atau faktor-faktor lain yang

---

<sup>15</sup> Pasal. 16.(3) TRIPs

<sup>16</sup> Pasal. 16 (2) dan Pasal . 16.(3) TRIPs.

<sup>17</sup> Ahmad Zen Umar Purba, *Op. Cit.*, h. 73.

<sup>18</sup> Gunawan Suryomucitro, *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> Arviana Eka K.W., *Implementasi Perlindungan Hukum Merek Pada Kasus EXTRA JOSS dan ENERJOS*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008., h. 22.

menunjukkan jangkauan keterkenalan merek tersebut secara lokal, regional dan internasional;

5. Derajat daya pembeda. Daya pembeda bisa tumbuh karena sifat merek tersebut atau karena penggunaan;
6. Derajat eksklusif merek dan sifat serta sejauh mana penggunaan merek yang sama atau serupa oleh pihak ketiga. Penggunaan merek yang sama oleh beberapa pihak atau untuk berbagai jenis barang yang berbeda;
7. Sifat dari barang atau jasa dan jalur perdagangan, perlindungan tidak hanya mencakup barang/jasa sejenis, tetapi juga tidak sejenis.
8. Nilai komersial merek.

**Rahmi Jened** sebagaimana mengutip pendapat **Michael Hall** menyatakan, bahwa untuk dikatakan sebagai merek terkenal ada beberapa elemen yang harus dipenuhi, yakni:<sup>20</sup>

- a. Jangka waktu, lingkup dan wilayah penggunaan merek;
- b. Pasar;
- c. Tingkat daya pembeda;
- d. Kualitas harus baik (*image*);
- e. Luas sebaran penggunaan di dunia;
- f. Sifat eksklusivikasi penggunaan di dunia;
- g. Nilai perdagangan merek tersebut di dunia;
- h. Rekor perlindungan yang berhasil diraih;
- i. Hasil litigasi dalam penentuan terkenal atau tidaknya merek tersebut;
- j. Intensitas pendaftaran merek lain yang mirip dengan merek yang bersangkutan.

Kriteria merek terkenal tersebut sifatnya universal di banyak negara, seperti misalnya di China yang terdapat dalam China *Trademark Law* 2001. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- (1) *reputation of the mark to the relevant public;*
- (2) *time for continued use of the mark;*
- (3) *consecutive time, extent and geographical area of advertisement of the mark;*
- (4) *records of protection of the mark as a well-known mark; and*
- (5) *any other factors relevant to the reputation of the mark.*<sup>21</sup>

Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) UUM, dengan tegas menyatakan bahwa merek terkenal mendapatkan perlindungan secara khusus. Kekhususannya terletak bahwa perlindungan itu tidak hanya diberlakukan untuk barang dan atau jasa sejenis, melainkan juga untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis. Ketentuan itu merupakan suatu bentuk perlindungan yang istimewa, karena pada dasarnya merek digunakan untuk membedakan barang dan atau jasa yang sejenis.

Perlindungan secara khusus tersebut, mengandung makna bahwa merek terkenal mempunyai fungsi tidak hanya sekedar sebagai pembeda barang sejenis, melainkan juga fungsi lain. **Insan Budi Maulana** menyatakan, merek merupakan “roh” suatu produk barang atau jasa.<sup>22</sup> Kata roh disini, mempunyai makna penting jika dikaitkan kelangsungan produk barang dan atau jasa yang bersangkutan. Suatu produk bisa terus hidup atau mati tergantung pada merek yang bersangkutan, karena dalam diri merek terkandung adanya kualitas dan reputasi atas

<sup>20</sup> Rahmi Jened I, *Op. Cit.*, h. 184.

<sup>21</sup> Jing Shuba Ghosh, “Protection and Enforcement of Well-Known Mark Rights in China: History, Theory and Future” *Legal Studies Research Paper Series*, University Wisconsin, Law School, tanpa tahun, h. 37.

<sup>22</sup> Insan Budi Maulana, *Loc. Cit.*

barang dan atau jasa. Oleh karena itu, suatu merek yang telah menjadi terkenal, bisa juga berfungsi sebagai *asset* dan *goodwill* bagi pengusaha sebagai pemiliknya. Bahkan dalam perkembangannya, **Insan Budi Maulana** mengatakan bahwa dewasa ini di negara Asia yang maju seperti Jepang, Korea Selatan dan Singapura merek terkenal dianggap sebagai “dewa baru”.<sup>23</sup> Hal ini disebabkan karena keberhasilan pembangunan ekonomi di negara dan kawasan itu telah mengubah gaya hidup penduduknya, sehingga tidak mengherankan jika total perdagangan produk mewah dengan merek terkenal di seluruh dunia mencapai US\$80 miliar. Dari jumlah itu, Amerika mencapai angka 24% dari total perdagangan, Eropa 35% dan Asia mencapai angka 37%, Dari jumlah itu, 62% berasal dari Jepang, Hongkong 12%, serta Korea Selatan 8%, selebihnya adalah India, Asia Tenggara, Taiwan dan China. Lebih lanjut, **Insan Budi Maulana** menyatakan bahwa pengkultusan barang mewah dengan merek terkenal itu tanpa disadari menjadikannya sebagai “dewa baru” di Negara Asia baik yang perekonomiannya telah mapan seperti Jepang, Korea Selatan dan Singapura maupun yang tingkat pertumbuhan ekonominya menakjubkan seperti China dan India. Bahkan termasuk juga, yang sedang-sedang saja seperti Thailand, Filipina dan Indonesia.<sup>24</sup> Merek terkenal seringkali dipalsukan dan didaftarkan lebih dulu oleh pengusaha lokal.<sup>25</sup> Oleh karena itu, berdasar atas pertimbangan seringnya terjadi pelanggaran hak atas merek terkenal, maka merek terkenal perlu diproteksi dan dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada persaingan curang yang merugikan pemiliknya. Hal itu disebabkan

karena merek terkenal sangat rawan akan terjadinya pelanggaran, sementara fungsinya demikian vital bagi kelangsungan usaha produksi dan pemasaran barang atau jasa.

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangat urgen, karena merek tidak saja berfungsi untuk membedakan barang dan atau jasa sejenis, melainkan juga berfungsi ekonomis. Kedua fungsi itu, demikian penting dan vital bagi pemilik merek. Fungsi sebagai pembeda, merupakan hal yang essential bagi merek dalam pemasaran barang dan atau jasa. Suatu barang dan atau jasa yang dijual tanpa merek tidak akan dapat bersaing di pasar. Sebaliknya apabila suatu barang dan atau jasa yang mereknya sudah dikenal baik oleh konsumen, karena reputasi mereknya atau kualitasnya barangnya, akan dengan mudah untuk memenangkan persaingan di pasar.

Secara ekonomis, fungsi merek berkaitan dengan kekayaan (*property*) yang memberikan penghasilan (*income*) bagi pemiliknya. Sebagai salah satu sumber penghasilan, maka hak merek perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pelanggaran dan kejahatan, karena akan merugikan pemiliknya. Sebagai suatu *property*, hak merek pada dasarnya menjadi salah satu bagian dari kekayaan (*asset*) bagi pemiliknya, harus mendapatkan perlindungan dari negara yang menjadi kewajibannya.

Sarana perlindungan hukum tersebut tidak hanya diberikan pada pemilik merek, tetapi juga diberikan pada penerima lisensi. Ini berarti bahwa dalam konteks dengan aspek perlindungan hukum hak merek, lisensi merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan hukum pada hak merek, karena pemakaian merek oleh

---

<sup>23</sup> Insan Budi Maulana, “Merek Terkenal Sebagai Dewa Baru”, *Bisnis Indonesia*, 25 Januari 2007.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

penerima lisensi merupakan suatu yang sah dan legal. Adanya perjanjian lisensi akan mencegah pihak lain untuk memakai merek secara salah dan melanggar hukum, sehingga dalam konteks ini, perjanjian lisensi berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum pada hak merek. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh **Anne Fitzgerald & Brian Fitzgerald**, bahwa HKI (*intellectual property rights*) dilindungi berdasarkan undang-undang HKI dan kontrak.<sup>26</sup> Kontrak dalam konteks perlindungan HKI adalah dalam bentuk perjanjian lisensi. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan hak merek sebagai bagian dari HKI, maka perjanjian lisensi yang dilaksanakan oleh para pihak berfungsi sebagai salah satu sarana perlindungan hukum segala jenis hak merek.

Pada perspektif lain, di samping sebagai salah satu sarana untuk memberikan perlindungan terhadap merek, perjanjian lisensi juga berfungsi untuk membuat suatu merek menjadi merek terkenal. Apabila suatu merek dilisensikan di banyak negara, tentu merek yang bersangkutan akan dikenal banyak konsumen. Ini merupakan modal awal yang sangat mendukung untuk mendongkrak keterkenalan suatu merek. Pemakaian oleh konsumen di berbagai dunia, merupakan langkah nyata dan praktis, agar suatu merek dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Pemakaian dalam jangka waktu lama membuat konsumen akhirnya mengakui bahwa kualitas suatu merek memang baik dan akhirnya membuat mereka tidak akan beralih pada merek lain. Pengakuan itu sangat penting untuk meraih dan memenangkan persaingan di pasar. Pada akhirnya konsumen akan memilih merek

yang berkualitas baik. Pilihan konsumen tersebut akan terus bertahan jika merek yang bersangkutan dapat menjaga reputasi kualitasnya. Bahkan tidak jarang konsumen menjadi fanatik dan *branded* terhadap merek-merek yang diakui berkualitas baik. Hal itu sesuai dengan pendapat **Casavera**, bahwa peranan merek dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan. Perkembangan itu adalah, merek sebagai *unbranded products*, merek sebagai referensi (acuan), merek sebagai kepribadian, merek sebagai ikon, merek sebagai *company*, merek sebagai *policy*.<sup>27</sup>

Pertama kali merek dirumuskan sebagai *unbranded products* yang bercirikan komoditas yang satu dengan yang lain sulit dibedakan kualitasnya, sehingga harga menjadi kriteria pembelian yang utama. Kemudian merek sebagai referensi (acuan), dalam hal ini merek digunakan sekaligus sebagai nama perusahaan. Selanjutnya merek sebagai kepribadian (*personality*), yang diharapkan mampu berdiri sendiri, dimana komunikasi pemasaran dirancang untuk memberikan makna bagi merek yang bersangkutan sesuai dengan konteks yang diharapkan pemilik merek, kemudian, perkembangan merek selanjutnya menjadi ikon. Merek bukan saja menjadi hak milik (*property*) produsen, namun pada sisi lain juga menjadi kepunyaan konsumen. Merek telah menjadi bagian keseharian konsumen dan masyarakat umum. Perkembangan selanjutnya, *brand as company*, dalam hal ini merek mencerminkan situasi yang kompleks, sehingga pemilik merek harus mampu memfokuskan manfaat nama perusahaan bagi aneka ragam segmen pelanggan. Selanjutnya, dalam tahap perkembangan

---

<sup>26</sup> Anne Fitzgerald & Brian Fitzgerald, *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009. h. 8.

yang terakhir, merek bisa menjadi *brand as policy* yang menggambarkan keselarasan antara perusahaan, merek dan isu-isu sosial lainnya.<sup>28</sup>

Beberapa perkembangan merek tersebut sejalan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihan terhadap suatu merek. Pilihan konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh perilaku konsumen itu sendiri. Jika dikaitkan dengan perilaku konsumen, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap pilihan suatu merek. Faktor-faktor itu adalah (1) kebutuhan konsumen; (2) persepsi atas karakteristik merek; (3) gaya hidup dan karakteristik personalia.<sup>29</sup> Konsumen yang bergaya hidup tinggi pada umumnya akan menjatuhkan pilihan pada merek terkenal, tanpa memandang dan memperhatikan harga barang. Selain itu, pilihan konsumen terhadap merek terkenal juga dengan memperhatikan karakteristik merek yang bersangkutan, apakah merek yang bersangkutan merek terkenal yang telah memiliki kualitas dan reputasi yang handal.

Perkembangan merek tersebut menunjukkan bahwa merek memiliki peranan yang demikian penting bagi perkembangan perusahaan dan menunjang perdagangan yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi negara, apalagi merek tersebut merupakan merek terkenal. Oleh karena itu, pengaturan merek terkenal yang terdapat dalam UUM perlu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana diamanatkan dalam UUM. Keberadaan PP tersebut sangat penting mengingat kasus-kasus pelanggaran terhadap merek terkenal

semakin banyak dan kadang-kadang hakim tidak memiliki kesamaan pandangan terhadap pengertian merek terkenal. Hal itu tampak dari keputusan pengadilan dalam kasus merek *Intel* dan *Extra Jos*. Kasus merek dagang *Intel* dan *Extra Joss* bisa jadi contoh betapa tidak adanya kesamaan pandangan di antara hakim dalam memutuskan sebuah perkara berkaitan dengan merek dagang terkenal. Pengadilan Niaga pernah menolak gugatan *Intel Corporation* untuk membatalkan merek dagang *Intel Jeans* atas dasar pertimbangan bahwa *Intel* bukanlah merek dagang terkenal. Tapi, di tingkat kasasi justru Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan membatalkan pendaftaran merek *Intel Jeans*. Selain itu, MA juga menetapkan bahwa *Intel* adalah merek dagang terkenal, sehingga perlindungannya tidak hanya terbatas pada produk yang sama.<sup>30</sup> Tetapi lain lagi dengan kasus yang dialami oleh merek lokal *Extra Joss*. Semula, Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran merek *Ener Joss* dan mengakui *Extra Joss* adalah merek terkenal. Tapi, di tingkat kasasi justru MA yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta dengan pertimbangan antara lain *Extra Joss* bukanlah merek terkenal.<sup>31</sup> Kedua kasus ini memberikan bukti bahwa di tingkat pengadilan belum ada kesamaan bahasa dan pengertian tentang merek terkenal, sehingga keberadaan PP tentang merek terkenal dapat dijadikan pedoman bagi hakim, disamping itu juga bermanfaat bagi pemilik merek itu sendiri, apakah merek yang dimilikinya merupakan merek terkenal atau bukan. Keberadaan PP di bidang merek terkenal tersebut untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Hamidah, "Perilaku Konsumen dan Tindakan Pemasaran", Makalah, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara", Medan, 2004, h. 2.

<sup>30</sup> Suwantin Umar, "Menunggu Lahirnya PP Merek Terkenal", *Bisnis Indonesia*, 7 Maret 2007.

<sup>31</sup> *Ibid.*

memberikan perlindungan hukum atas suatu merek yang dimiliki oleh seseorang, karena selama ini pelanggaran terhadap merek terkenal semakin bertambah banyak. Hal itu akan merugikan pemegang merek karena volume penjualan menurun atau bilamana barang yang diproduksi si pemalsu merek tidak memadai kualitasnya, sehingga pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga konsumen akan kehilangan jaminan (kepercayaan) atas kualitas barang yang di belinya. Untuk itu pemerintah sebaiknya menerbitkan PP tentang merek terkenal. Kebutuhan akan adanya PP itu bukan saja dapat menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual, namun juga sebagai usaha pemerintah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis. Diharapkan, PP tersebut akan menjadi pedoman (*guideline*) bagi penegak hukum dalam menafsirkan merek terkenal.<sup>32</sup> Selain itu hakim Pengadilan Niaga dan Hakim Agung perlu memiliki pengetahuan yang cukup soal merek, sehingga ada kesamaan dalam membuat putusan (*predictability*). Hal ini penting karena hakim di Indonesia tidak terikat kepada putusan terdahulu (*case law*), karena Indonesia tidak menganut sistem preseden. Penyediaan perangkat hukum di bidang merek yang didukung oleh sumber daya manusia yang andal adalah suatu keharusan yang harus selalu dimiliki oleh pemerintah. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal juga merupakan jaminan kepastian hukum di bidang ekonomi, yang harus senantiasa mendapat perhatian, untuk menjaga hubungan internasional Indonesia. Kepastian hukum yang dicapai

akan mendorong iklim investasi dan bisnis yang sehat, sehingga anjuran pemerintah untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia dapat tercapai. Keadaan ini jelas akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional atas penegakan hukum di Indonesia, yang pada gilirannya akan mendorong sektor perdagangan pada khususnya dan bisnis nasional pada umumnya. Secara keseluruhan ekonomi Indonesia akan membaik bilamana terdapat kepastian hukum.<sup>33</sup>

### **Prinsip Hukum Penyelesaian *Passing Off***

*Passing Off* merupakan suatu bentuk peniruan merek yang merugikan pemilik merek. Untuk menanggulangi peniruan merek tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah dan usaha yang serius, agar dapat mengurangi tindakan *passing off*. Jika terjadi pelanggaran dan sengketa pada *Passing Off*, penegakannya didasarkan pada gugatan *Passing Off* yang harus memenuhi syarat:<sup>34</sup>

1. Penggugat harus menunjukkan bahwa hal ini dimaksudkan untuk melindungi reputasi bisnisnya;
2. Penggugat harus menunjukkan penggunaan merek; contohnya melalui penempatan barang dengan merek tersebut di pasaran;
3. Perbuatan tergugat merupakan tindakan yang menyesatkan atau memberikan pernyataan yang bersifat menyesatkan orang (konsumen);
4. Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian sebagai akibat perbuatan tergugat.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Frans Hendra Winata, "Investasi dan Kepastian Hukum", Suara Pembaharuan, 13 Maret 2008.

<sup>34</sup> Rahmi Jened, *Implikasi TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2000, h.7 (selanjutnya disebut Rahmi Jened II)

Hampir sama dengan itu, di Australia jika terjadi *Passing Off* maka penggugat harus membuktikan tiga hal yakni:<sup>35</sup>

1. Penggugat mempunyai reputasi;
2. Tergugat menipu konsumen sehingga konsumen berpikir bahwa produk itu milik tergugat, bukan milik penggugat; dan
3. Penipuan itu cenderung merugikan penggugat.

Gugatan *Passing Off* hampir mirip dengan gugatan *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. dan pembuktiannya didasarkan pada Pasal 1865BW.<sup>36</sup> Penggugat harus membuktikan seluruh fakta yang mendukung gugatannya untuk meyakinkan pengadilan bahwa hak mereknya adalah yang sah dan hak tersebut telah dilanggar. Penggugat juga harus menyampaikan penjelasan secara rinci tentang gambaran produk yang melanggar hak mereknya atau penjelasan lain yang terkait dengan kegiatan pelanggaran hak mereknya. Baru kemudian beban pembuktian beralih pada tergugat untuk mengajukan bukti bahwa dalam faktanya produknya tidak dibuat dengan melanggar hak merek penggugat.

Berdasarkan gugatan *onrechtmatigedaad* tersebut, penggugat dapat meminta pembayaran ganti kerugian. Gugatan ganti kerugian yang diajukan bisa dihitung berdasarkan tiga alternatif, yakni gugatan ganti rugi yang berdasarkan pada hilangnya keuntungan (*lost of profit*), keuntungan yang diperoleh si pelanggar

(*infringer's profit*) dan yang lazim diterapkan adalah royalty yang layak (*reasonable royalty*). Ketentuan mengenai gugatan ganti kerugian ini dalam UUM diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara mengenai Perkara Peninjauan Kembali Merek ARMANI, dalam putusannya dengan Nomor Perkara 77/Pdt.G/2001, dalam sengketa antara GA. MODIFINE S.A. melawan PT. ATRON OPTIKA PERMATA menyatakan bahwa dalam hal peniruan dan pemboncengan reputasi atau *Passing Off* dalam bidang hak merek dapat dikualifikasikan sebagai pembajakan (*pirate*) dan penyesatan (*misleading*).<sup>37</sup>

Ada satu kasus menarik berkaitan dengan pemalsuan merek rokok Marlboro yang terjadi di Australia. Dalam kasus itu Sumatra Tobacco ingin mendaftarkan mereknya di Australia. Merek rokoknya adalah Hero, yang pembungkusnya dan logo gambarnya hampir sama dengan *Marlboro*. Atas pendaftaran tersebut pengacara Marlboro menyatakan bahwa Sumatra Tobacco telah menyalahgunakan beberapa unsur/elemen gambar merek *Marlboro*. Pada intinya, *Marlboro* beragumen bahwa:

1. Merek dagang lawan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang *Marlboro*, atau kemiripannya memperdaya konsumen;
2. Pemakaian dari merek lawan cenderung bersifat curang atau menyebabkan kekeliruan;
3. Merek tersebut mengandung kesalahan geografis atas lokasi.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Tim Lindsey, et., all, *Op. Cit.*, h. 153.

<sup>36</sup> Rahmi Jened II, *Op. Cit.*, h. 18.

<sup>37</sup> Wahyu Indah Jati., *Op. Cit.*, h. 43 dan 46.

<sup>38</sup> Lindsey, Et. All., *Op. Cit.*, h. 149.

Jika terjadi di Indonesia, pendaftaran merek Hero yang diajukan oleh Sumatra Tobacco tersebut bisa ditolak berdasarkan alasan mengandung persamaan pada pokoknya yakni mengandung persamaan penampilan (*similar in appearance*) dan persamaan kombinasi (*similarity of combination*), dan persamaan bentuknya (*similarity of form*) yang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 279 PK/Pdt/1992 Tanggal 6 Januari 1998.

Ilustrasi di atas berkaitan dengan terminologi *passing off* yakni usaha untuk membonceng atau meniru dari merek terkenal yang telah ada. Meskipun mereknya tidak sama, tapi karena kemasan pembungkusnya serta gambar, warna dan logo yang dipakai mengandung persamaan pada keseluruhannya dengan merek Marlboro, maka pendaftaran mereknya akan ditolak.

Ada dua hal yang berkaitan dengan *passing off* tersebut; yakni:

1. Menampilkan/menyebabkan anggapan bahwa barang/jasanya adalah barang/jasa orang lain;
2. Menimbulkan anggapan bahwa barang atas jasanya ada hubungan dengan barang/jasa pemilik yang sebenarnya.

Dasar yang dipakai untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran merek menurut terminologi *passing off* adalah:<sup>39</sup>

1. Penggugat mempunyai reputasi/nama baik (*good will*);  
Nama baik atau reputasi (*good will*) di sini merupakan refleksi dari merek yang bersangkutan yang telah dikenal oleh masyarakat konsumen selama

masa tertentu dengan kualitas bagus. *Good will* tersebut akan menjadi modal perusahaan (*asset*) dalam bentuk nama baik. **Jennifer Davis** menyatakan bahwa, “*goodwill is personal property, and it is the claimant’s goodwill which is the property right protected by a passing off action*”.<sup>40</sup> Sementara menurut **Lord Macnaghten** “*good will as the benefit and advantage of the good name, reputation and connection of business.*”<sup>41</sup> *Goodwill* tersebut harus berada di daerah/negara penggugat di mana *passing off* itu terjadi. Ketentuan seperti itu sebagaimana dikatakan oleh **Jennifer Davis** *goodwill is local in character and divisible.*<sup>42</sup>

2. Tergugat menipu konsumen sehingga konsumen berpikir bahwa produk itu milik tergugat, bukan milik penggugat (*misrepresentation*).

Kekeliruan konsumen itu dapat terjadi karena tergugat menggunakan nama, slogan, imej, tampilan/kemasan atau logo yang sama atau mirip dengan milik penggugat. Untuk menyesatkan konsumen tersebut, tergugat dapat menggunakan berbagai macam cara, antara lain dengan menjiplak kemasan produk milik penggugat. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh **Jennifer Davis** “*the misrepresentation must be material misrepresentation. The claimant must demonstrate that it is a reasonably foreseeable consequence of the defendant’s misrepresentation that his business or goodwill will be damaged*”.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 153.

<sup>40</sup> Jennifer Davis, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2005, p. 200.

<sup>41</sup> *Ibid.*.

<sup>42</sup> *Ibid.*.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 208.



3. Penipuan itu cenderung merugikan penggugat.

Penggugat harus dapat membuktikan bahwa tindakan representasi yang menyesatkan dari tergugat telah menyebabkan kerugian nyata dan kerugian tersebut dapat berlangsung lama jika aktivitas tindakan tergugat diteruskan.

Menurut **Tim Lindsey** kerugian yang dialami penggugat bisa berupa:<sup>44</sup>

- a. reputasi;
- b. potensi bisnis di masa yang akan datang;
- c. kehilangan kesempatan untuk pengembangan usaha di bidang lain.

Ketiga jenis kerugian tersebut menurut **Jennifer Davis**<sup>45</sup> termasuk kerugian yang berkaitan dengan *goodwill*. Gugatan berdasarkan *passing off* ini hanya bisa dilakukan di negara-negara *common law*, sementara di negara *civil law*, seperti Indonesia tidak bisa dilakukan. Hal ini karena Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hak atas merek diberikan oleh negara melalui pendaftaran sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 UUM. Jika suatu merek, meskipun itu merek terkenal belum terdaftar, maka tidak akan dilindungi oleh negara. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, meliputi antara lain perlindungan dalam penggunaan secara melanggar hukum oleh orang/pihak lain yang tidak berhak atas suatu merek terdaftar. Perlindungan merek terdaftar tersebut dibuktikan juga dengan tidak ada satu buktipun putusan pengadilan di Indonesia yang pernah mengabulkan gugatan dari pengguna merek yang belum terdaftar.<sup>46</sup>

Di Inggris, pelanggaran merek yang disebabkan karena *passing off* terus meningkat dan itu disebabkan karena merek yang digunakan oleh pelanggar menggunakan warna, bentuk atau dibungkus yang mirip dengan merek aslinya, sehingga membingungkan konsumen. Untuk mengajukan gugatan *passing off*, penggugat harus mempunyai bukti bahwa ia merupakan pemilik hak merek yang dilanggar dan penggugat menjual barang-barang dengan menggunakan kemasan atau warna yang mirip dan membuat bingung konsumen, sehingga konsumen menganggap bahwa barang yang dibeli itu merupakan barang milik penggugat, tetapi faktanya barang tersebut adalah palsu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat **David T. Keeling**:

*Passing-off can arise in respect of a common law trademark, a trading name or style for either goods or services or through presentation, that is, by the addition to an article of something that gives it a distinctive appearance — be it color, shape or packaging. In essence passing-off concerns the wrongful appropriation of the benefit of the reputation or goodwill of another. Any misrepresentation calculated to injure another in his trade or business may provide the basis for a passing-off action. But in each case the plaintiff must establish two propositions before he can succeed: the first is that he has a legal right, in the nature of a monopoly; in other words, he must show that he has an exclusive right to a particular name for his goods or a particular trade description or particular presentation, and secondly, that the defendant has infringed that right by selling goods under a name or description or with a resresentation which is likely to lead to confusion, so that consumers*

<sup>44</sup> Tim Lindsey Et. All, *Op. Cit.*, h. 155.

<sup>45</sup> Jennifer Davis, *Op. Cit.*, h. 229.

<sup>46</sup> Hendra Setiawan Boen, "Dapatkah Doktrin Passing Off Diaplikasikan di Indonesia", **Hukum Online**, 25 Maret 2009.

*are likely to buy the defendant's goods in the belief that they are the plaintiff's goods. It should be noted that the second proposition does not arise unless and until the plaintiff has established the first.*<sup>47</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. *Passing Off* merupakan suatu hal yang tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law*, tetapi dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum *common law*. *Passing Off* terjadi manakala seseorang mempresentasikan barangnya seolah-olah sebagai barang milik pihak lain yang sudah terkenal dan memiliki reputasi yang baik atau setidaknya-tidaknya mempunyai hubungan sehingga menimbulkan kekeliruan pada khalayak umum, sehingga hal tersebut memberikan kerugian pada pihak lain. Dalam sistem hukum *common law*, pemboncengan merek (*passing off*) merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), karena tindakan itu mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain untuk membonceng atau mendompleng mereknya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Perbuatan tersebut dilandasi jalan pintas untuk membangun reputasi merek tanpa biaya yang besar. Oleh karena itu, dalam sistem hukum *common law*, *passing off* merupakan tindakan peniruan merek, yang sangat merugikan pemilik merek dan konsumen.
2. Jika terjadi pelanggaran merek dalam bentuk *passing off*, maka pemilik merek

yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pelakunya. Gugatan tersebut hampir mirip dengan gugatan *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. dan pembuktiannya didasarkan pada Pasal 1865 BW. Penggugat harus membuktikan seluruh fakta yang mendukung gugatannya untuk meyakinkan pengadilan bahwa hak mereknya adalah yang sah dan hak tersebut telah dilanggar. Penggugat juga harus menyampaikan penjelasan secara rinci tentang gambaran produk yang melanggar hak mereknya atau penjelasan lain yang terkait dengan kegiatan pelanggaran hak mereknya. Baru kemudian beban pembuktian beralih pada tergugat untuk mengajukan bukti bahwa dalam faktanya produknya tidak dibuat dengan melanggar hak merek penggugat.

### **Saran**

Mengingat pelanggaran merek dalam bentuk *passing off* berkaitan dengan reputasi merek terkenal, maka supaya ada baiknya, pengaturan mengenai *passing off* dimasukkan dalam perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Merek (UUM). Hal ini karena di masa mendatang pelanggaran merek dalam bentuk *passing off* itu akan semakin meningkat dan tidak hanya terjadi di negara-negara *common law*, tetapi juga di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Cornish, *Intellectual Property Patents, Copyright, Trade Marks, and Allied Rights.*, Sweet & Maxwell London, 1999.
- Davies, Jenifer, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2005.

- Eka K.W., Arviana, *Implementasi Perlindungan Hukum Merek Pada Kasus EXTRA JOSS dan ENERJOS*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.
- Fitzgerald, Anne dan Brian Fitzgerald, *Intellectual Property in Principle*, Thomson Law Book, 2004.
- Gastinel, Eric dan Mar Milford, *The Legal Aspect of Community Trade Mark*, Kluwer, London, 2002.
- Ghosh, Jing Shuba, "Protection and Enforcement of Well-Known Mark Rights in China: History, Theory and Future " *Legal Studies Research Paper Series*, University Winconsin, Law School, tanpa tahun.
- Harahap, Yahya, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hendra Winata, Frans, "Investasi dan Kepastian Hukum", *Suara Pembaharuan*, 13 Maret 2008.
- Hamidah, "Perilaku Konsumen dan Tindakan Pemasaran", Makalah, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara", Medan, 2004.
- Ismono, Gatot, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat, Thesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Iskandar, Dadang, "Persamaan Pada Pokoknya", *Google. Com*, 6 Januari 2009.
- Indah Jati, Wahyu, *Perboncengan Reputasi Merek Terkenal yang belum Terdaftar*, Skripsi, FH Unair, Surabaya, 2008.
- Jened, Rahmi, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Unair, Surabaya, 2006,
- , *Implikasi TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2000.
- Lindsey Et All, *HAKI Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003.
- Maskus E, Kieth, *Intellectual Property in the Global Economy*, Institute for International Economics, Washington DC, 2000.
- Merges, Robert P Et All, *Intellectual Property in the New Tecknological Age*, Aspen Publisher, New York, 2003.
- Maulana, Insan Budi, *Perlindungan Merek Terkenal dari Masa Ke Masa*, Citra Adytia Bhakti, Bandung, 1999.
- , "Merek Terkenal Sebagai Dewa Baru", *Bisnis Indonesia*, 25 Januari 2007.
- Mc. Keough, Jill, dan Stewart, Andrew, *Intellectual Property in Australia*, Butterworths, 1999.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Tindak Pidana di Bidang Merek*, dalam Yuridika, No. 20 Vol. 4, 2004.
- Purba, Ahmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, Alumni, Bandung, 2004.
- Ramli, Ahmad M., dan Muhamad Amirulloh, "Perlindungan Merek di Indonesia Dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjajaran*, Bandung, Vol. 1., No. 3, Desember 2002.
- Setiawan Boen, Hendra, "Dapatkan Doktrin Passing Off Diaplikasikan di Indonesia", *Hukum Online*, 25 Maret 2009.
- T. Keeling, David., *Intellectual Property Rights in Eropcean Union: Free Movement and Competition*, Oxford University Press, 2003.
- Umar, Suwantin, "Menunggu Lahirnya PP Merek Terkenal", *Bisnis Indonesia*, 7 Maret 2007.