

**ANALISIS TINDAKAN *PASSING OFF* TERHADAP MEREK TERKENAL
(*WELL-KNOWN MARK*) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS
*ANALYSIS OF PASSING OFF ACTIONS AGAINST WELL-KNOWN
TRADEMARKS FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 20 OF
2016 CONCERNING TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL
INDICATIONS***

Dita Saraswati dan Wilma Silalahi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : dita.205210161@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Saraswati, Dita dan Wilma Silalahi. *Analisis Tindakan Passing Off terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Perdagangan produk dengan merek terkenal (*well-known mark*) pada umumnya terdapat berbagai masalah, terutama yang disebabkan oleh tindakan *passing off* yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan itikad buruk. Merek terkenal yang memiliki reputasi baik, sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meningkatkan penjualan dan meraih keuntungan dari produk yang menggunakan merek tersebut. Namun, praktik ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi pemilik merek terkenal karena dapat menyesatkan masyarakat dan merusak reputasi merek yang sudah lama dibangun. Dalam konteks ini, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yang berfokus pada kajian pustaka atau bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer maupun sekunder. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis, pengaturan mengenai merek di Indonesia diatur dengan jelas dalam UUMIG. Salah satu langkah untuk mencegah terjadinya tindakan *passing off* terhadap merek terkenal adalah dengan melakukan pendaftaran merek melalui permohonan resmi, yang akan memberikan kekuatan hukum kepada merek tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUMIG. Dengan pendaftaran merek yang sah, tindakan *passing off* terhadap merek terkenal dapat dicegah, karena merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Pemilik merek terkenal yang sudah terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Niaga terhadap pihak-pihak yang tanpa izin atau hak sah menggunakan merek yang serupa, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik merek terkenal dari potensi kerugian akibat pelanggaran merek. Gugatan yang diajukan oleh pemilik merek terkenal dapat meliputi beberapa jenis tuntutan hukum, seperti gugatan ganti rugi dan permohonan penghentian aktivitas yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindakan *passing off* berasal dari itikad buruk para pelaku usaha yang hanya berfokus pada pencarian keuntungan semata.

Kata Kunci: Merek Terkenal, *Passing Off*, Perlindungan Hukum

Dita Saraswati dan Wilma Silalahi

Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

ABSTRACT

The trade of products bearing well-known marks often encounters various issues, primarily arising from acts of passing off perpetrated by business actors acting in bad faith. Well-known marks, which enjoy a strong reputation, are frequently exploited by irresponsible parties seeking to boost sales and profit from the unauthorized use of such marks. However, such practices can cause significant harm to the owners of well-known marks by misleading the public and damaging the reputation that the marks have painstakingly built over time. In this context, this legal research adopts a normative legal approach, also known as doctrinal legal research, which focuses on the study of literature and secondary legal materials, including both primary and secondary legal sources. Based on the findings of the research, the regulation of trademarks in Indonesia is clearly stipulated in Trademarks and Geographical Indications Act. One of the preventive measures to address acts of passing off against well-known marks is the registration of the mark through a formal application process, which grants legal protection to the mark in accordance with the provisions of Trademarks and Geographical Indications Act. With valid trademark registration, passing off actions against well-known marks can be deterred, as the registered marks enjoy stronger legal protection. Owners of registered well-known marks are entitled to file lawsuits in the Commercial Court against parties that use similar marks without authorization or legitimate rights, whether for goods or services of a similar nature or otherwise. This is aimed at safeguarding the interests of well-known mark owners from potential losses caused by trademark infringements. Lawsuits brought by the owners of well-known marks may include various legal claims, such as claims for damages and requests for injunctions to cease activities related to the trademark infringement. The conclusion of this research indicates that passing off arises from the bad faith of business actors who are solely focused on profit-seeking motives.

Keywords: Legal Protection, Passing Off, Well-Known Trademark

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang pesat telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong proses globalisasi di berbagai aspek, termasuk di bidang HKI. Teknologi tidak hanya memfasilitasi inovasi dan distribusi produk, tetapi juga mempengaruhi peningkatan jumlah produksi barang dan jasa secara global. Dalam konteks produksi tersebut, keterkaitan dengan HKI menjadi tidak terelakkan. Salah satu elemen utama dari HKI yang memiliki peran penting dalam proses produksi barang dan jasa adalah merek. Merek, dalam pengertian hukum dan ekonomi, adalah suatu tanda atau identitas yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum dari barang atau jasa serupa yang diproduksi oleh pihak lain.

Merek memiliki fungsi utama sebagai alat pembeda yang memberikan daya identifikasi bagi konsumen. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai jaminan mutu, memberikan kepercayaan kepada konsumen terhadap kualitas barang atau jasa yang ditawarkan, dan menjadi instrumen penting dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Lalu merek juga berperan secara strategis dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Keberadaan merek tidak hanya membantu konsumen mengenali produk tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai alat promosi yang efektif. Dalam konteks ini, merek tidak hanya meningkatkan daya tarik suatu produk, tetapi juga menambah nilai intrinsik produk tersebut di mata konsumen. Dengan demikian, merek menjadi elemen yang esensial bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing di pasar. Dalam dunia perdagangan modern, merek menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam menjual barang atau jasa.

Definisi merek secara resmi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG). Dalam peraturan tersebut, merek diartikan sebagai suatu tanda yang dapat berupa gambar, logo, huruf, atau kombinasi dari berbagai elemen tersebut yang berfungsi untuk membedakan suatu merek dengan merek lainnya. Elemen ini dirancang untuk menciptakan identitas unik yang melekat pada suatu produk atau jasa sehingga konsumen dapat dengan mudah mengenalinya di tengah pasar yang kompetitif.

Dita Saraswati dan Wilma Silalahi

Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek sendiri diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, salah satunya adalah merek terkenal, yang dalam terminologi internasional dikenal sebagai *well-known mark*. Merek terkenal merupakan jenis merek yang memiliki reputasi yang sangat kuat dan telah diakui secara luas oleh konsumen di pasar.

Ciri khas merek terkenal adalah daya tariknya yang luar biasa serta posisinya yang sangat menonjol dibandingkan dengan merek-merek lain yang lebih umum. Karena keunggulannya, merek terkenal sering kali dipandang sebagai simbol kualitas tinggi dan kepercayaan konsumen, yang membuatnya memiliki daya saing yang sulit ditandingi oleh kompetitor. Reputasi yang baik dan pengakuan yang luas di pasar menjadikan *well-known mark* memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Nilai ini tidak hanya mencerminkan popularitasnya di kalangan konsumen, tetapi juga potensinya untuk menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan bagi pemiliknya. Merek terkenal sering kali dianggap sebagai salah satu aset intelektual yang paling berharga bagi perusahaan karena mampu menciptakan daya saing yang berkelanjutan dalam pasar global yang dinamis. Namun, tingginya nilai komersial dan reputasi merek terkenal juga membuatnya rentan terhadap risiko penyalahgunaan.

Dalam praktiknya, ada pihak-pihak tertentu, seperti pengusaha atau pedagang dengan itikad tidak baik, yang mencoba memanfaatkan reputasi baik dari merek terkenal untuk kepentingan pribadi mereka. Salah satu bentuk penyalahgunaan ini adalah tindakan yang dikenal dengan istilah *passing off*. *Passing off* merupakan tindakan tidak sah yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menggunakan merek terkenal dengan tujuan memanfaatkan reputasinya demi keuntungan pribadi. Tindakan *passing off* biasanya dilakukan dengan cara menumpang pada reputasi baik yang telah dibangun oleh merek terkenal tersebut. Pelaku *passing off* dapat membuat produk yang menyerupai atau bahkan meniru merek terkenal untuk memberikan kesan kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki hubungan atau berasal dari merek yang asli.¹

¹ Kholis Roisah dan Joko Setiyono, *Penerapan Trademark Dilution pada Penegakan Perlindungan Hukum Hak Merek Terkenal di Indonesia*, Law Reform, Vol.15, No.2 (2019), p.303-319.

Menurut Black's Law Dictionary, *passing off* merupakan suatu bentuk pemalsuan terhadap suatu produk dengan tujuan untuk meniru dari produk lain, sehingga *passing off* dinilai sebagai bentuk dari pelanggaran hak merek.² Pengaturan hukum yang berkaitan dengan praktik *passing off* telah diatur secara jelas dalam Pasal 21 ayat (1) UUMIG. Ketentuan ini menyatakan bahwa permohonan pendaftaran suatu merek dapat ditolak apabila merek tersebut memiliki kemiripan, baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya, dengan merek terkenal (*well-known mark*) atau merek lain yang telah terdaftar. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek terkenal dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, sekaligus mencegah kebingungan di kalangan masyarakat sebagai konsumen.

Secara umum, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *passing off* jika memenuhi tiga elemen/unsur utama. Unsur pertama adalah keberadaan reputasi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, reputasi mengacu pada nama baik atau citra positif yang telah diakui secara luas oleh masyarakat. Reputasi tersebut biasanya diperoleh melalui usaha yang konsisten dalam menjaga kualitas produk atau jasa, sehingga pelaku usaha menjadi terkenal dan dipercaya oleh konsumen. Namun, reputasi ini sering kali menjadi target eksploitasi oleh pihak lain, terutama oleh pesaing dalam industri yang sama, yang mencoba mengambil keuntungan dari nama baik tersebut tanpa izin. Unsur kedua ialah adanya tindakan misrepresentation atau penyajian informasi yang salah atau menyesatkan. Dalam hal ini, pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik mencoba meniru merek dagang milik pihak lain, khususnya merek terkenal *well-known mark*.³

Praktik *passing off* itu sering dihiraukan oleh para pembeli demi menunjang kehidupan sosialnya. Meski para pembeli dapat membedakan antara merek palsu dengan *well-known mark* mereka tetap menggunakan merek palsu karena harga jual yang lebih murah. Hal tersebut perlu mendapatkan adanya perhatian dari pemerintah dengan tujuan agar pemegang merek terkenal mendapat perlindungan hukum serta dapat mengembangkan bisnisnya dengan skala yang lebih besar.

² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Science Graha, Yogyakarta, 2009.

³ Mufliha Wijayati, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam Kajian atas Qs. An-Nisa [5]: 29*, El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), Vol.4, No.2 (2014), p.822-836.

Dita Saraswati dan Wilma Silalahi

Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Oleh karena itu, setiap produk yang diproduksi dan diperdagangkan di pasaran diwajibkan memiliki daya pembeda atau karakteristik unik pada mereknya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa merek tersebut tidak disalahgunakan atau digunakan oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan atau izin resmi dari pemilik asli merek yang bersangkutan. Perlunya daya pembeda pada suatu merek merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, di mana merek menjadi identitas khusus yang membedakan satu produk dengan produk lainnya, terutama dalam barang atau jasa yang sejenis.

Ketentuan terkait perlindungan ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUMIG. Pasal tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa hak atas merek merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Hak ini muncul setelah merek tersebut berhasil didaftarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran memiliki hak penuh untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan, baik untuk barang maupun jasa, serta mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Lalu keberadaan hak eksklusif ini memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik merek, karena merek yang sudah terdaftar memiliki status legal yang diakui oleh negara. Artinya, hanya pemilik sah dari merek yang bersangkutan yang berhak untuk menggunakan, memanfaatkan, atau memberikan izin penggunaan kepada pihak lain.

Ketentuan ini tidak hanya melindungi kepentingan pemilik merek tetapi juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang menggunakan merek tersebut, karena produk tersebut diasosiasikan dengan kualitas dan keaslian yang terjamin.⁴ Perbuatan *passing off* seringkali dikaitkan dengan *goodwill* atau yang umumnya diketahui sebagai itikad baik. *Goodwill* merupakan hal yang terdapat pada merek dan tidak dapat dipisahkan dari merek. MacNaghten menyebutkan bahwasanya goodwill adalah suatu bentuk atas daya tarik yang berasal dari suatu usaha serta bentuk dari kebaikan yang memiliki manfaat dan juga memberikan keuntungan khususnya bagi suatu reputasi usaha.

⁴ Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional : Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-Obatan*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2004.

Sehingga demi mendapatkan reputasi dan menarik hati para masyarakat pelaku usaha melakukan berbagai cara seperti memasarkan iklan dengan tujuan untuk membangun identitas dari produk tersebut sehingga merek terkenal (*well-known mark*) merupakan pencapaian yang diperoleh dari usaha para pemilik usaha tersebut.

Maka dari itu, perbuatan *passing off* tidak diperbolehkan karena merugikan reputasi dari pemilik bisnis merek terkenal (*well-known mark*). Tindakan *passing off* merupakan suatu bentuk pelanggaran dalam persaingan usaha yang dilakukan dalam bentuk praktik peniruan merek terhadap suatu *well-known mark* untuk memperoleh keuntungan dari para pembeli yang ingin membeli produk *well-known mark* tersebut dengan harga yang lebih murah, lalu terdapat praktik pemalsuan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dengan melakukan produksi barang dan menggunakan *well-known mark* yang sudah populer di kalangan masyarakat tanpa mendapatkan izin dari pemilik merek terkenal (*well-known mark*) tersebut.

Pelanggaran terhadap merek, yang disebabkan oleh tindakan *passing off* terhadap merek terkenal atau yang sering disebut dengan istilah *well-known mark*, memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi pemilik bisnis atau pelaku usaha yang mereknya disalahgunakan. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai reputasi dan kredibilitas merek tersebut di mata konsumen. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum yang efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi merek terkenal (*well-known mark*) dari risiko penyalahgunaan, khususnya melalui praktik *passing off*. Tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan pemilik asli merek sekaligus menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka pilih. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek terkenal (*well-known mark*) dilakukan dengan mewajibkan proses pendaftaran resmi merek ke dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pendaftaran terhadap merek berfungsi sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa pemilik merek terkenal (*well-known mark*) memiliki dasar hukum yang kuat dan sah apabila terjadi tindakan pelanggaran oleh pelaku usaha lain yang bertindak dengan itikad tidak baik. Dengan adanya pendaftaran tersebut,

Dita Saraswati dan Wilma Silalahi

Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

pemilik merek memiliki hak eksklusif atas mereknya dan dapat menuntut perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran, termasuk praktik *passing off*. Proses pendaftaran merek di Indonesia saat ini menggunakan sistem konstitutif, atau yang lebih dikenal dengan konsep *first to file*. Sistem ini mengatur bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya secara resmi akan dianggap sebagai pemilik sah merek tersebut. Dengan kata lain, siapa pun yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran akan mendapatkan hak eksklusif atas merek itu, terlepas dari siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam perdagangan

Langkah pendaftaran merek menjadi sangat penting, terutama bagi pemilik merek terkenal (*well-known mark*), untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Sistem *first to file* memastikan bahwa pemilik yang telah mendaftarkan mereknya dapat dengan mudah membuktikan hak atas mereknya jika terjadi sengketa atau pelanggaran. Melalui perlindungan hukum yang diperoleh dari proses pendaftaran, pemilik merek terkenal (*well-known mark*) dapat mencegah dan mengatasi praktik *passing off*, yang sering kali dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Praktik *passing off* biasanya dilakukan oleh pelaku usaha dengan itikad buruk yang berupaya memperoleh keuntungan instan dari penjualan produk yang meniru merek terkenal. Tindakan ini tidak hanya menciptakan kebingungan di kalangan konsumen tetapi juga memberikan informasi palsu kepada pembeli mengenai asal-usul atau kualitas produk tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, pentingnya perlindungan hukum terhadap merek terkenal (*well-known mark*) tidak dapat diabaikan. Penulis merasa perlu melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai fenomena *passing off* terhadap merek terkenal (*well-known mark*), khususnya untuk memahami sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia dapat mencegah dan mengatasi permasalahan ini secara efektif.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Hak Merek Di Indonesia Menurut UUMIG?
- b. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap merek terkenal (*well-known mark*) atas tindakan *passing off* menurut UUMIG?

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya hukum ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, yang sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini secara khusus berfokus pada analisis bahan pustaka atau sumber hukum sekunder, yang mencakup bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam hal ini, bahan hukum primer merujuk pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya, sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur dan referensi yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai norma hukum yang ada. Secara metodologis, penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan, yang sejalan dengan karakteristik dasar dari ilmu hukum itu sendiri, yang memang lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat praktis dan memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan preskriptif mengarah pada upaya untuk mengkaji dan menyarankan bagaimana seharusnya suatu norma atau peraturan diterapkan dalam situasi tertentu, sementara pendekatan terapan berfokus pada aplikasi teori hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari.⁵

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Hak Merek di Indonesia Menurut UUMIG

Secara umum, merek digunakan oleh para pelaku usaha sebagai alat utama untuk memberikan identitas yang unik dan mudah dikenali pada produk atau jasa yang mereka perdagangkan di pasar. Dalam konteks persaingan bisnis, merek memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam bidang periklanan dan pemasaran. Hal ini karena masyarakat sering kali menghubungkan citra, kualitas, atau reputasi suatu produk atau jasa dengan merek tertentu yang mereka kenal. Dengan demikian, merek tidak hanya sekadar tanda pengenal tetapi juga menjadi representasi dari kualitas serta nilai produk di mata konsumen. Selain itu, merek juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal identifikasi atau pembeda, sehingga memberikan jaminan mutu terhadap produk atau layanan yang ditawarkan, terutama di tengah persaingan bebas yang semakin ketat.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, p.55-56.

Pengaturan hukum terkait merek di Indonesia diatur secara khusus dalam UUMIG. Berdasarkan regulasi tersebut, merek diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, termasuk merek dagang dan merek jasa. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUMIG disebutkan bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan untuk barang yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Sebaliknya, Pasal 1 ayat (3) undang-undang yang sama menjelaskan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan untuk jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan usaha tertentu. Dengan demikian, kedua jenis merek ini dirancang untuk melindungi berbagai aspek perdagangan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang diproduksi atau ditawarkan kepada konsumen. Lalu terdapat merek terkenal atau yang dikenal dengan istilah *well-known mark*, yaitu jenis merek yang memiliki reputasi sangat tinggi di pasar global. Merek terkenal ini tidak hanya dikenal secara luas di dalam negeri tetapi juga di berbagai negara di dunia. Reputasi tinggi dari merek terkenal (*well-known mark*) ini menjadikannya aset yang sangat berharga, karena mampu memberikan daya tarik yang luar biasa terhadap produk atau jasa yang menggunakan merek tersebut..⁶

Merek memiliki fungsi yaitu sebagai identitas dari produk perusahaan, untuk mempromosikan merek melalui pemasaran iklan, dan sebagai bentuk jaminan atas kualitas barang. Sehingga melalui keberadaan merek maka pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Merek yang digunakan oleh pelaku usaha wajib memenuhi syarat yaitu wajib memiliki daya pembeda dengan merek produk lainnya. Syarat tersebut berlaku pada saat merek didaftarkan melalui permohonan yang berasal dari pelaku usaha. Untuk memperoleh kekuatan hukum suatu merek harus didaftarkan oleh pelaku usaha yang ingin melakukan perdagangan. Proses pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad yang baik, artinya merek yang didaftarkan tersebut bukan milik orang lain melainkan hasil dari pemikiran dan kreativitas sendiri.⁷

⁶ Marcus Luepke, *Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark - a 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law*, Trademark Rep, Vol.98 (2008), p.789.

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia: Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, UIN Maliki Press, Malang, 2012.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUMIG, terdapat sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar penolakan terhadap permohonan pendaftaran suatu merek. Alasan tersebut meliputi, antara lain, bahwa merek yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya melanggar norma hukum atau ketertiban umum. Selain itu, merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan karakteristik atau kualitas produk yang sebenarnya juga tidak dapat didaftarkan. Merek yang dianggap dimiliki secara umum, baik oleh masyarakat luas maupun oleh pihak lain, juga tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan. Demikian pula, merek yang tak memiliki daya pembeda atau tidak mampu memberikan identitas yang unik dan membedakannya dari produk atau jasa sejenis tidak dapat diterima untuk pendaftaran.

Dalam konteks mekanisme pendaftaran merek, terdapat beberapa sistem yang dapat diterapkan.⁸ Lalu Pendaftaran dengan pemeriksaan yang dimana merek wajib untuk memenuhi syarat serta merek tersebut tidak memiliki kesamaan dengan merek lainnya. Selain itu terdapat beberapa jenis sistem pendaftaran lainnya yaitu sistem konstitutif atau yang umumnya disebut sebagai *first to file principle* dan sistem deklaratif atau yang umumnya disebut sebagai *first to use principle*. Pada sistem konstitutif, untuk mendapatkan hak atas merek wajib untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Sehingga pada sistem ini proses pendaftaran merek merupakan sebuah kewajiban. Lalu pada sistem deklaratif merek didapatkan berdasarkan pengguna pertama dari merek tersebut dan tidak dibutuhkan adanya pendaftaran. Di Indonesia sistem yang digunakan adalah sistem konstitutif atau *first to file* sehingga orang yang memperoleh haknya didasarkan pada pendaftaran pertama yang dilakukan oleh pemilik merek.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well-Known Mark*) Atas Tindakan *Passing Off* Menurut UUMIG

Merek terkenal atau *well-known mark* merupakan jenis merek yang memiliki nilai jual sangat tinggi serta reputasi yang diakui hingga skala internasional. Keberadaannya dalam persaingan usaha sering kali menjadi dominan di pasar, karena merek itu tidak hanya dikenal luas oleh masyarakat, tetapi juga memiliki citra yang kuat dan terpercaya di mata para konsumen.

⁸ Denis Croze, *Protection of Well-Known Marks*, Journal of Intellectual Property Rights, Vol.5 (2000), p.138.

Dita Saraswati dan Wilma Silalahi

Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Namun, reputasi besar ini kerap kali menarik perhatian pihak yang beritikad buruk. Mereka berusaha mengambil keuntungan dari popularitas merek tersebut dengan cara yang melanggar hukum. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering dialami oleh pemilik merek terkenal adalah praktik *passing off*.

Tindakan *passing off* dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi *well-known mark*, mengingat reputasi yang telah dibangun dengan susah payah oleh pemilik merek itu dapat tercoreng. Reputasi ini, yang pada dasarnya menjadi salah satu aset berharga dari sebuah merek terkenal, akan terdegradasi jika pihak lain dengan sengaja memanfaatkan nama atau elemen merek itu tanpa izin, sehingga menciptakan kesan yang salah atau menyesatkan konsumen. Pelanggaran ini dilakukan oleh pelaku usaha lain yang secara sengaja menggunakan elemen-elemen yang menyerupai merek terkenal tersebut, dengan tujuan untuk menipu konsumen atau menciptakan kesan bahwa produk atau jasa yang mereka tawarkan memiliki keterkaitan dengan merek terkenal tersebut. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan pemilik merek terkenal secara ekonomi, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap merek itu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif dan memadai untuk melindungi merek terkenal dari ancaman tindakan *passing off*. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi tidak sah terhadap merek yang sudah dikenal luas serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut.

Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* menyatakan perlindungan merek terkenal (*well-known mark*) telah diatur secara tegas. Untuk menentukan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, setiap anggota wajib mempertimbangkan sejauh mana merek tersebut dikenal oleh publik di sektor yang relevan. Penilaian ini mencakup pengakuan yang diperoleh merek tersebut dalam lingkup masyarakat atau pasar tertentu. Perlindungan terhadap merek terkenal diwujudkan melalui pendekatan preventif, yang salah satunya dilakukan dengan mendaftarkan merek tersebut secara resmi. Pendaftaran ini memberi kepastian hukum bagi pemilik merek, sekaligus memperkuat posisinya dalam mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran hak atas merek itu. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, pemilik merek terkenal dapat menjaga reputasi dan integritas mereknya di tengah persaingan pasar yang semakin kompleks.

Pasal 4 UUMIG mengatur bahwa setiap pengajuan permohonan pendaftaran merek harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang jelas dan terperinci. Ketentuan ini mencakup informasi penting yang harus dicantumkan dalam dokumen permohonan, di antaranya adalah tanggal, bulan, dan tahun saat permohonan diajukan, yang berfungsi untuk menentukan validitas waktu pengajuan. Selain itu, pemohon diwajibkan mencantumkan nama lengkapnya, kewarganegaraannya, serta alamat tempat tinggal atau domisili, sebagai identitas formal yang dapat diverifikasi. Apabila permohonan diajukan melalui perwakilan atau kuasa, informasi mengenai nama lengkap dan alamat kuasa tersebut juga harus disertakan dalam dokumen permohonan. Lebih lanjut, jika merek yang didaftarkan melibatkan unsur warna, maka warna tersebut harus dijelaskan secara rinci sebagai bagian dari identitas merek. Terakhir, dalam kasus klaim prioritas, pemohon wajib mencantumkan nama negara di mana permohonan pendaftaran merek pertama kali diajukan, beserta tanggal pengajuannya. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan klaim prioritas sesuai dengan prinsip *first-to-file* dalam perlindungan merek. Melalui ketentuan ini, UUMIG memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menjaga kejelasan dan akurasi dalam proses pendaftaran merek.

Jika *well-known mark a quo* berasal dari luar negeri, proses permohonan pendaftarannya di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 UUMIG. Dalam hal ini, terdapat dua mekanisme utama yang perlu diperhatikan. Pertama, apabila pemohon adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, maka permohonan pendaftaran merek tersebut harus diajukan melalui Menteri dan diteruskan kepada Biro Internasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua, apabila permohonan pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon dari luar negeri yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan perlindungan merek, maka permohonan tersebut akan diterima oleh Menteri setelah disampaikan melalui Biro Internasional. Kedua prosedur ini mencerminkan pentingnya koordinasi antara pihak domestik dan internasional untuk memastikan perlindungan merek terkenal dilakukan sesuai dengan standar hukum internasional yang diakui.

Dita Saraswati dan Wilma Silalahi

Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum terhadap merek, termasuk merek terkenal (well-known mark), tidak bersifat abadi, melainkan memiliki batas waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan dan perlindungan hukum atas suatu merek harus diperbarui secara berkala agar tetap sah di mata hukum. Pemilik merek yang telah terdaftar diberikan hak istimewa untuk mengajukan perpanjangan masa perlindungan hukum guna menjaga eksklusivitas merek tersebut. Dengan mengajukan perpanjangan, pemilik dapat memastikan bahwa mereknya tetap terlindungi dari potensi pelanggaran, seperti penggunaan tanpa izin oleh pihak lain, sekaligus mempertahankan nilai ekonomis dan reputasi yang telah dibangun melalui merek tersebut. Upaya perpanjangan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemilik merek untuk menjaga hak kekayaan intelektualnya tetap relevan dan terlindungi dalam sistem hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUMIG, suatu merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama sepuluh tahun, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran oleh otoritas yang berwenang. Perlindungan ini memberikan jaminan eksklusivitas kepada pemilik merek dalam menggunakan atau mengeksploitasi mereknya selama jangka waktu tersebut. Setelah masa perlindungan awal tersebut berakhir, undang-undang memberikan peluang bagi pemilik merek untuk mempertahankan hak perlindungannya dengan mengajukan permohonan perpanjangan. Proses perpanjangan ini memungkinkan perlindungan atas merek tersebut untuk dilanjutkan selama sepuluh tahun berikutnya, dengan syarat pemilik merek memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sehingga memastikan keberlangsungan hak eksklusif atas merek yang bersangkutan.

Pasal 35 ayat (2) UUMIG secara jelas mengatur tata cara pengajuan perpanjangan perlindungan merek, memberikan arahan yang terperinci bagi pemilik merek atau kuasanya. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pengajuan perpanjangan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara elektronik atau secara manual, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Permohonan tersebut wajib diajukan dalam bahasa Indonesia dan harus disampaikan paling lambat enam bulan sebelum masa perlindungan merek yang berlaku habis.

Ketentuan ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu yang ditentukan guna memastikan hak atas merek tetap terlindungi. Selain itu, proses pengajuan ini mengharuskan pemilik merek untuk memenuhi kewajiban pembayaran biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Meski demikian, undang-undang memberikan kelonggaran tertentu bagi pemilik merek yang terlambat mengajukan perpanjangan, yang menunjukkan adanya kebijakan hukum yang mempertimbangkan situasi khusus yang mungkin dihadapi pemilik merek tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam hal pemilik merek tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa perlindungan merek berakhir, mereka tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan tersebut dalam jangka waktu tambahan yang diberikan selama enam bulan setelah berakhirnya periode perlindungan. Meskipun demikian, permohonan perpanjangan yang diajukan setelah masa perlindungan habis akan dikenakan denda sebagai konsekuensi keterlambatan. Denda tersebut dihitung berdasarkan besarnya biaya perpanjangan yang seharusnya dibayar sebelumnya. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pemilik merek yang terlambat untuk tetap dapat melanjutkan perlindungannya, namun dengan tetap memberlakukan sanksi finansial untuk mendorong pemilik merek agar mengajukan permohonan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

Merek yang merugikan kepentingan pihak lain, khususnya merek yang tergolong dalam kategori *passing off*, UUMIG telah mengatur ketentuan mengenai gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar. Ketentuan ini ditujukan kepada merek yang didaftarkan dengan itikad buruk, yaitu tindakan mendaftarkan merek dengan maksud tidak jujur, yang sering kali dilakukan untuk memanfaatkan reputasi merek terkenal (*well-known mark*) milik orang lain.¹⁰ Gugatan dapat diajukan jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal (*well-known mark*) milik pihak lain, baik untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 ayat (1).

⁹ R Murjiyanto, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" Ke Dalam Sistem "Konstitutif")*, Disertasi, UII, Yogyakarta, 2016.

¹⁰ Yudhitiya Dyah Sukmadewi, *Pendaftaran Merek Asosiasi sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah)*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.2, No.1 (2017), p.109–136.

Dita Saraswati dan Wilma Silalahi

Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pemilik merek terkenal (*well-known mark*), baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, berhak mengajukan gugatan pembatalan ini. Namun, bagi pemilik merek terkenal (*well-known mark*) yang belum terdaftar, mereka diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan pengakuan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) sebelum dapat melanjutkan proses gugatan. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Apabila terdapat keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga, satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, terdapat batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan.

Gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun demikian, terdapat pengecualian untuk merek yang dinilai bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam kasus seperti itu, gugatan pembatalan dapat diajukan kapan saja tanpa batasan waktu, karena tindakan pendaftaran merek dengan itikad buruk dianggap melanggar norma ketertiban umum yang lebih luas.¹¹

C. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan *passing off* memberikan dampak yang merugikan bagi pemilik merek terkenal (*well-known mark*). Hal ini terjadi karena merek memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu sebagai identitas utama yang membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari kompetitor. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai alat promosi untuk meningkatkan daya tarik di pasar melalui strategi pemasaran, termasuk periklanan, serta menjadi simbol jaminan atas kualitas barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Ketika merek terkenal tersebut disalahgunakan oleh pihak lain, terutama oleh pelaku usaha yang bertindak dengan itikad tidak baik, yang mana hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.

¹¹ Onerva Aline Härmä, *Protection Of Well-Known Trademarks: A Comparative Analysis Of The United States And The European Union*, Bachelor Thesis, School of Business and Governance Department of Law, Tallinn University Of Technology, 2020.

Konsumen mungkin saja tertipu atau salah persepsi terhadap produk yang ditawarkan, sehingga membeli barang atau jasa dari pelaku usaha yang sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan pemilik sah dari merek terkenal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi merek terkenal (*well-known mark*) dari tindakan *passing off*.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melalui pendaftaran merek secara resmi. Langkah ini merupakan bagian dari perlindungan preventif yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek. Berdasarkan ketentuan dalam UUMIG, proses pendaftaran merek harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan pendaftaran, yang kemudian akan melalui proses pemeriksaan formalitas dan substantif untuk memastikan bahwa merek tersebut memenuhi kriteria hukum sebelum dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan. Namun, apabila merek terkenal yang sudah terdaftar disalahgunakan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik, pemilik merek dapat mengambil langkah hukum. Berdasarkan Pasal 85 UUMIG, pemilik merek yang dirugikan memiliki hak untuk meminta hakim di Pengadilan Niaga agar menerbitkan surat penetapan sementara. Penetapan ini bertujuan untuk mencegah peredaran atau masuknya barang-barang yang melanggar merek ke wilayah hukum Indonesia. Selain itu, surat penetapan tersebut juga dapat mencakup perintah untuk penyitaan atau penyimpanan alat bukti yang relevan, sehingga barang-barang tersebut tidak dapat digunakan atau dihilangkan oleh pihak yang melakukan pelanggaran.

Dita Saraswati dan Wilma Silalahi

Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hidayah, Khoirul. 2012. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia: Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. (Malang: UIN Maliki Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Grup).
- Utomo, Tomi Suryo. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta: Science Graha).

Publikasi

- Croze, Denis. *Protection of Well-Known Marks*. Journal of Intellectual Property Rights. Vol.5 (2000).
- Luepke, Marcus. *Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark - a 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law*. Trademark Rep. Vol.98 (2008).
- Roisah, Kholis. dan Joko Setiyono. *Penerapan Trademark Dilution pada Penegakan Perlindungan Hukum Hak Merek Terkenal di Indonesia*. Law Reform. Vol.15. No.2 (2019).
- Sukmadewi, Yudhitiya Dyah. *Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah)*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.2. No.1 (2017).
- Wijayati, Mufliha. *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam Kajian atas Qs. An-Nisa [5]: 29*. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB). Vol. 4. No.2 (2014).

Karya Ilmiah

- Härmä, Onerva Aline. 2020. *Protection Of Well-Known Trademarks: A Comparative Analysis Of The United States And The European Union*. Skripsi. School of Business and Governance Department of Law. Tallinn. Tallinn University Of Technology.
- Sardjono, Agus. 2004. *Pengetahuan Tradisional : Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-Obatan*. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Murjiyanto, R. 2016. *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")*. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.