



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*)
MEREK DAGANG ASING TERKENAL DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Gita Sufi Wijaya

Npm	: 1716000095
Prodi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBONCENGAN REPUTASI
(PASSING OFF) MEREK DAGANG ASING TERKENAL DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PDT.SUS/MERЕК/2019/PN NIAGA JKT.PST)
MERЕК DAN INDIKASI GEOGRAFIS) MERЕК DAN INDIKASI GEOGRAFIS
) MERЕК DAN INDIKASI GEOGRAFIS)

NAMA :
N.P.M : GITA SUFI WIJAYA
FAKULTAS : 1716000095
PROGRAM STUDI : SOSIAL SAINS
TANGGAL KELULUSAN : Ilmu Hukum
: 20 Juli 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Muhammad Arif Sahlepi , S.H., M.Hum

PEMBIMBING II



Dina Andiza, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Gita Sufi Wijaya
N.P.M : 1716000095
FAKULTAS / PRODI : SOSIAL SAINS / ILMU HUKUM
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Merek Dagang Asing Terkenal Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



(Gita Sufi Wijaya)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF) MEREK DAGANG ASING TERKENAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)

Gita Sufi Wijaya*

Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum **

Dina Andiza, SH., M.Hum **

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangat penting, karena merek tidak saja berfungsi untuk membedakan barang dan atau jasa sejenis, melainkan juga berfungsi ekonomis. Dalam dunia perdagangan sering terjadi tindakan pemboncengan reputasi yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Permasalahan dalam Skripsi ini adalah tinjauan umum tentang Merek Dagang Asing Terkenal di Indonesia, faktor-faktor terjadinya Tindakan *Passing Off* dan perlindungan hukum atas Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) ditinjau menurut Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penelitian hukum normatif. Yang mana dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Doktrin. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh lalu kemudian disimpulkan hasil dari penelitian ini.

Perlindungan merek terkenal Asing secara nasional diatur dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif.

Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dalam menentukan itikad tidak baik pada pendaftaran karakter Superman oleh Tergugat (PT.Marxing Fam Makmur) tidak menampilkan adanya nilai pembeda antara Superman milik Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk indikator dari perbuatan itikad tidak baik dari Tergugat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Dagang Asing Terkenal, Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*).

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur atas berkat dan anugerah Tuhan YME, dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Merek Dagang Asing Terkenal Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst).”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosiasl Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd Azhali Siregar S.H.,M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dan mengarahkan penyelesaian penelitian Skripsi ini.

5. Ibu **Dina Andiza, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dan mengarahkan penyelesaian penelitian Skripsi ini.
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing Penulis selama mengikuti masa perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada **Ayahanda Bayu Mulia Wijaya** dan **Ibunda Kholijah, SH** yang tersayang dan terkasih terima kasih telah membesarkan, memotivasi, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan Penulis selama ini, serta dengan berlimpah kasih sayang Penulis ucapkan terima kasih.
8. Kepada Ayah sambung Penulis **Dedy Tias Dianto, SH** yang tersayang terima kasih sudah membantu, memotivasi, membimbing dan mendukung Penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
9. Kepada saudara-saudara Penulis **Denis Raka Yudistira, Denis Panji Adelana, Aqshal Rizqi Wijaya, Denisa Moza Arabella** dan **M. Zidan Ibrahim Wijaya** terima kasih telah menemani dan mendukung Penulis selama dalam pembuatan Skripsi ini.
10. Sahabat Penulis **Idzni Meutia Eviami, S.Psi, Dessi Muzyella Putri, S.Pd, Najla Fairuz, Aisya Aristiarini, S.Tr, Yolanda Agustania Tanjung, SH, Bima Juantara Hariono, SH** dan **Putri Nirwana** terima kasih telah membantu,

mendukung dan menemani Penulis selama masa perkuliahan maupun dalam pembuatan Skripsi ini.

11. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada Penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang Penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Juni 2024
Penulis,

Gita Sufi Wijaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAGANG	
ASING DI INDONESIA.....	23
A. Sejarah Lahirnya Merek.....	23
B. Ruang Lingkup Merek	26
C. Dasar Hukum Merek Dagang Asing Di Indonesia	29

BAB III	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAKAN	
	PASSING OFF TERHADAP MEREK DAGANG ASING	
	TERKENAL MENURUT PUTUSAN NOMOR	
	29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst	33
	A. Prosedur Permohonan Merek Dagang Asing Terkenal.....	33
	B. Istilah Dan Bentuk-bentuk <i>Passing off</i>	37
	C. Faktor Internal Dan Eksternal Terjadinya Tindakan <i>Passing Off</i>	
	Terhadap Merek Dagang Asing Terkenal.....	39
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBONCENGAN	
	REPUTASI (PASSING OFF) MEREK DAGANG ASING	
	TERKENAL OLEH PERUSAHAAN INDONESIA	
	DITINJAU MENURUT PUTUSAN NOMOR	
	29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst	44
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asing Atas Merek	
	Dagang Yang Dibonceng Oleh Perusahaan Indonesia Menurut	
	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan	
	Indikasi Geografis	44
	B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor	
	29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst	51
	C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor	
	29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst	57
BAB V	PENUTUP	60

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dinamakan dengan hak milik intelektual atau *intellectual property right*. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya, seperti aspek teknologi, aspek ekonomi, dan seni. HKI timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seorang sebagai inti atau objek pengaturannya, maka pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia.¹

HKI secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu: Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Desain Industri, Merek, dan Varitas tanaman. Pengelompokan tersebut dikatakan secara umum sebab, pengelompokan seperti itulah yang ada dan berkembang sejak awal walaupun banyak pula yang meragukannya, bahkan dengan adanya pemanfaatan karya-karya cipta dalam berbagai kegiatan industri dan perniagaan, mulai mempertipis batas pengelompokannya.²

Begitu banyak pertanyaan yang muncul sehubungan dengan istilah Merek terkenal, apakah yang dimaksud dengan Merek terkenal, apakah terdapat definisi Merek terkenal, apakah kriteria suatu Merek terkenal, perbuatan dilusi terhadap

¹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 184.

² *Ibid.*

Merek terkenal dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik Merek terkenal atau langkah- langkah yang dapat dilakukan oleh pemilik Merek terkenal terhadap pengaburan maupun pencemaran Merek terkenal dan bagaimana terjadinya kasus-kasus Merek terkait dengan dilusi/pengaburan ataupun pencemaran suatu Merek dan bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum sehubungan dengan pelanggaran terhadap dilusi.³

Dalam Perdagangan barang atau jasa, merek merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek sendiri memiliki nilai yang penting baik bagi produsen maupun bagi konsumen. David Aaker mengemukakan bahwa merek adalah sebuah nama ataupun simbol yang bertujuan untuk membedakan dan mengidentifikasi barang atau jasa penjual lain ataupun sekelompok penjual yang merupakan pesaing.⁴

Hermawan Kartawijaya menyatakan bahwa Merek adalah kelengkapan produk, maka dari itu setiap produk harus memiliki merek, sehingga konsumen tidak mengalami kesulitan dalam mencari produk tersebut kembali ketika dibutuhkan. Merek dalam hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang secara umum mengatur tentang

³ Cita Citrawinda Noerhadi, *Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hal.1

⁴ Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*, Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013.

Pengertian Merek, Cara Mendapatkan Hak Atas Merek, Pengalihan Hak Merek, dan Perlindungan Bagi Pemegang Hak Merek.⁵

Merek juga bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan dari produk yang dipasarkan, karena apabila suatu produk tidak disertai dengan merek maka setiap pesaing akan mudah untuk meniru produk yang telah berhasil dipasarkan. Dengan adanya merek juga akan mempermudah distributor untuk menangani suatu produk tertentu dan agar dapat meningkatkan mutu produk yang dijual.⁶

Dalam menentukan siapa yang berhak atas merek tergantung sistem pendaftaran merek yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menganut sistem konstitutif yang berarti hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang telah terdaftar. Sistem ini akan memberikan kepastian hukum. Bentuk jaminan kepastian hukum yaitu adanya tanda bukti pendaftaran dalam bentuk Sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan.⁷

Suatu merek terkenal yang menjadi suatu *well-known/famous mark*, memiliki potensi yang dapat memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek yang berskala nasional dan internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik dalam

⁵ Hermawan Kertajaya, *Brand Opration*, Esensi Erlangga Group, Jakarta, 2010, hal. 33.

⁶ Erni Yunaida, *Pengaruh Brand Image (Citra Merek) terhadap Loyalitas Konsumen Produk Oli Pelumas Evalube di Kota Langsa*, Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.6 , No. 2, November 2017.

⁷ R. Murjiyanto, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 24 JANUARI 2017, hal. 52.

skala nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan yang melintasi batas-batas negara.⁸

Dengan adanya tindakan *Passing Off* yang cukup banyak terjadi pada merek, maka pemilik merek yang terkena tindakan *Passing Off* juga memiliki hak untuk dapat melindungi merek yang dimiliki.⁹

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangat penting, 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.¹⁰

Seperti pada tokoh pahlawan “SUPERMAN” milik DC Comics yang di jiplak/ditiru oleh PT. Marxing Fam Makmur. Merek terkenal sering menjadi objek pelanggaran terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal, seringkali menarik pihak-pihak lain yang beritikad buruk untuk membonceng dengan cara-cara

⁸ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung, 2012, hal. 4.

⁹ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Passing Off Dalam Pendaftaran Merek*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014, hal. 255.

¹⁰ Rahmat Budiman, *Pendampingan Dan Pendaftaran Merek Bagi Pengrajin Sasirangan Dalam Rangka Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Di Kalimantan Selatan*, Pro Sejahtera, Volume 1 Maret 2019, hal. 98.

yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi sehingga menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan dikenal dengan *Passing off*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah judul Skripsi, yaitu **Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing off*) Merek Dagang Asing Terkenal Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan umum tentang Merek Dagang Asing di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan *Passing Off* terhadap Merek Dagang Asing terkenal menurut Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst?
3. Bagaimana perlindungan hukum atas Pemboncengan Reputasi (*Passing off*) Merek Dagang Asing terkenal oleh Perusahaan Indonesia ditinjau menurut Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah:

1. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang Merek Dagang Asing di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Tindakan *Passing Off* terhadap Merek Dagang Asing terkenal menurut Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas Pemboncengan Reputasi (*Passing off*) Merek Dagang Asing terkenal oleh Perusahaan Indonesia ditinjau menurut Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dalam manfaat akademis, Skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis, diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Hak Kekayaan Intelektual terutama mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing off*) Merek Dagang Asing Terkenal Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst).

3. Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah untuk dapat dijadikan dasar kebijakan Dirjen HKI, Departemen Hukum dan HAM, juga bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan dan untuk referensi bagi mahasiswa khususnya di Universitas Pembangunan Pancabudi terutama mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing off*) Merek Dagang Asing Terkenal Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst).

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berisikan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan judul atau pembahasan dengan yang dilakukan penulis. Adapun penulis mencantumkan data, judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari 3 (tiga) penelitian terdahulu serta penulis mencantumkan pembeda dari ketika penelitian tersebut. Adapun ketiga penelitian tersebut yaitu :

1. Santi Dwi Wahyuni, 8111416122, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2020, dengan judul Skripsi “Perlindungan

Hukum Pemegang Merek Terhadap *Passing Off* Terkait *Public Misleading* Di Indonesia”.¹¹

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian Skripsi ini ialah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum pemegang merek terhadap *Passing Off* terkait *public misleading* di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap *Passing Off* terkait *public misleading* di Indonesia?

Dari Rumusan Masalah di atas didapatkan Kesimpulan, yaitu:

- a. Perlindungan hukum pemegang merek terhadap *Passing Off* terkait *public misleading* di Indonesia yaitu pemegang merek dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke DJKI apabila menemukan permohonan merek yang terindikasi *passing off*, apabila masih dalam proses pemeriksaan substantif. Pemegang merek dapat mengajukan gugatan pembatalan merek, apabila merek yang terindikasi *Passing Off* telah terdaftar. Bentuk perlindungan lainnya yaitu pemegang merek juga dapat melaporkan pelaku usaha yang beritikad tidak baik tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara tertulis, disertai dengan bukti-bukti.

¹¹ Santi Dwi Wahyuni, *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap Passing Off Terkait Public Misleading Di Indonesia*, <http://lib.unnes.ac.id/41825/1/8111416122.pdf>, diakses pada 9 Agustus 2022, pk1 19.30 WIB.

- b. Perlindungan hukum konsumen terhadap *Passing Off* terkait *public misleading* di Indonesia yaitu konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Konsumen yang telah mengalami *public misleading*, akibat perbuatan pelaku usaha curang yang melakukan *passing off*, dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak memberikan respon yang positif, dapat melakukan pengaduan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Rizky Handayani, 16.840.0073, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2020, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor: 217pk/Pdt.Sus-Hki/2018/Pn.Jkt).¹²
Adapun rumusan masalah didalam penelitian Skripsi ini yakni:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum merek terhadap merek Terkenal?
 - b. Apakah Undang-Undang merek saat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal ?

¹² Rizky Handayani, *Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor: 217pk/Pdt.Sus-Hki/2018/Pn.Jkt)*, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15444/2/168400073%20-%20Rizky%20Handayani%20-%20Fulltext.pdf>, Diakses Pada 9 Agustus 2022, pkl. 20.00 WIB.

- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara merek terkenal?

Dari Rumusan Masalah di atas didapatkan Kesimpulan berupa:

- a. Pengaturan hukum merek sistem yang dianut di Indonesia sistem *File to file* yang berarti pendaftar pertama yang akan dilindungi, akan tetapi berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis pemohon pendaftaran merek itu harus dengan itikad baik. Jadi pendaftar pertama yang dilindungi haknya adalah pendaftar yang beritikad baik.
- b. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan, bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.
- c. Majelis hakim menilai bahwa memang terdapat kesamaan, kemiripan, dan unsur-unsur yang menonjol antara merek Hugo Boss dengan merek Hugo Sport. Oleh karena kedua merek tersebut sama-sama memiliki kata Hugo yang notabene kata tersebut dari nama pendiri penggugat. Dengan begitu, kuasa Hukum Hugo Boss menganggap pendaftaran merek Hugo Sport milik Teddy itu dilandasi dengan itikad tidak baik dan mencoba membonceng

ketenaran dari merek milik penggugat yang diklaminnya sebagai merek terkenal. Hal tersebut jelas akan menguntungkan Tergugat secara tidak sewajarnya, akan tetapi jelas akan merugikan pihak Penggugat. Keadaan ini dapat dianggap sebagai upaya Tergugat untuk membonceng pada ketenaran merek Hugo Sport yang menyebabkan kerugian pada pihak Hugo Boss.

3. Maulana Rifa'i Marpaung, 8111412071, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2018, dengan judul "Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga)".¹³

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam Skripsi ini yaitu :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing yang ditiru oleh produsen knalpot di Kabupaten Purbalingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?
- b. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pemegang hak atas merek terkenal asing yang telah di palsukan dan di gunakan tanpa izin?

Adapun yang menjadi Kesimpulan dalam Skripsi ini yaitu:

¹³ Maulana Rifai Marpaung, *Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga)*, <http://lib.unnes.ac.id/38210/1/8111412071.pdf>, diakses pada 9 Agustus 2022, pkl 20.30 WIB.

- a. Perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang terkenal asing masih belum berlaku efektif, karena bersifat delik aduan perlindungan merek belum maksimal karena tanpa aduan dari pemegang merek tidak ada sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran merek, sehingga diperlukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam produksi dan pendistribusian barang ke pedagang dan peredaran barang bermerek palsu di wilayah Provinsi Jawa Tengah terutama Kabupaten Purbalingga dan penegakan hukum yang konkrit oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah untuk melakukan edukasi melalui sosialisasi terhadap produsen, pedagang dan pembeli tentang merek serta kesadaran pemegang merek dalam melaporkan indikasi pelanggaran merek agar dapat menanggulangi pelanggaran merek.
- b. Upaya hukum pemegang hak atas merek terkenal asing yang telah di palsukan dan di gunakan tanpa izin atau termasuk pelanggaran hak atas merek tidak di sebutkan secara langsung di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang penyelesaian sengketa merek yang dapat di lakukan dengan cara yaitu, gugatan pembatalan merek, gugatan penghapusan

pendaftaran merek, dan gugatan atas pelanggaran merek. Serta di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek yang dapat dilakukan dengan cara Arbitrase, Negosiasi, Mediasi dan Konsultasi. Diperlukannya peran aktif dari pemegang hak atas merek dan kerjasama dengan pemerintah melalui kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM terhadap pelanggaran merek untuk melaporkan adanya pelanggaran merek karena sifatnya delik aduan.

Adapun yang menjadi pembeda antara Skripsi penulis dan Skripsi di atas adalah penulis menjabarkan tentang Merek Dagang Asing Di Indonesia khususnya membahas tentang *Passing Off* yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia terhadap Merek Dagang Asing terkenal serta membahas faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan *Passing Off* terhadap Merek Dagang Asing Terkenal menurut Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst dan perlindungan hukum atas Pemboncengan Reputasi (*Passing off*) Merek Dagang Asing Terkenal oleh Perusahaan Indonesia ditinjau menurut Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Perlindungan hukum disini adalah perlindungan hukum terhadap merek yang berarti Secara umum perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Perlindungan secara internasional dibutuhkan terhadap merek suatu produk yang diperdagangkan melampaui dan melintasi batas-batas negara. Sebagaimana fungsi merek, yaitu sebagai identitas dari suatu produk atau suatu perusahaan tertentu, sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya untuk jenis produk yang sama.¹⁵

2. Pengertian Merek Dagang Asing Terkenal

Pengertian merek menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) disebutkan, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

¹⁴ Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2014, hal. 74.

¹⁵ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2012, hal. 32.

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atas jasa.

Menurut Surachman, terdapat enam tingkat pengertian merek, di antaranya:

a. Atribut

Setiap merek memiliki atribut dimana atribut tersebut perlu dikelola dan diciptakan agar konsumen dapat dengan pasti mengetahui atribut-atribut yang terdapat dalam suatu merek. Misalnya : Burger King menyiratkan restoran cepat saji yang memiliki kualitas produk yang aman, enak, dan terjamin serta pelayanan konsumen yang cepat dan ramah.

b. Manfaat

Merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak membeli atribut namun, konsumen membeli manfaat dari produk yang ditawarkan. Produsen harus dapat mengaplikasikan atribut yang ada dalam merek menjadi manfaat yang fungsional maupun emosional.

c. Nilai

Merek juga menyatakan tentang nilai bagi konsumen, merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut.

d. Budaya

Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya *Mercedes* mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

e. Kepribadian

Merek juga memiliki kepribadian yaitu bagi pengguna merek tersebut. Diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan.

f. Pemakai

Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk penggunaan mereknya.¹⁶

Merek adalah salah satu asset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat

¹⁶ Surachman, *Dasar-Dasar Manajemen Merek (Alat Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hal. 3.

berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.¹⁷

Merek dagang telah lama digunakan oleh produsen dan pedagang untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa mereka dan untuk membedakan mereka dari barang dan jasa layanan yang dibuat atau dijual oleh orang lain. Fungsi ini mengidentifikasi sumber barang dan layanan secara historis menjadi elemen terpenting merek dagang. Merek dagang memainkan peran sentral dalam ekonomi dan merupakan subjek nasional hukum merek dagang di sebagian besar negara di dunia.¹⁸

3. **Pengertian Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)**

Passing Off merupakan tindakan pendomplengan terhadap merek terkenal yang dapat merugikan pemegang hak merek. Tindakan tersebut dilakukan pelaku usaha tidak jujur yang seringkali terjadi dalam praktik perdagangan.¹⁹

Istilah *Passing Off* atau pemboncengan reputasi memang tidak begitu dikenal di Indonesia, namun bukan berarti perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya membedakan jenis pelanggaran dalam 3 (tiga) kategori utama yaitu :

¹⁷ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 206.

¹⁸ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 16.

¹⁹ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Passing Off Dalam Pendaftaran Merek*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014, hal. 255.

- a. *Infringement that create of “likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection.* (Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi).
- b. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution.* (Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana.)
- c. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (Dilusi/penurunan atau mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).²⁰

Dalam pelanggaran *dilution* sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan :

²⁰ Rifky Ardian Nugroho, *Perlindungan hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing(Well Known Mark) Dari Tindakan Passing Off*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.

- a. *Trademark is well-know or has reputation.* (Merek merupakan merek terkenal dan memiliki reputasi.)
- b. *Similiarity of trademark but good and services are dissimiliar.* (Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis.)
- c. *The is dilution or tarnishment or blurring reputation without due cause.* (Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak.)²¹

Dari ketiga jenis pelanggaran yang ada inilah yang nantinya akan menimbulkan perselisihan-perselisihan dalam bidang merek termasuk tindakan *Passing Off* yang membonceng reputasi dari merek yang memiliki reputasi di bidang perdagangan dan persaingan, juga menimbulkan persamaan yang membingungkan dan sulit untuk di indentifikasi. Dalam tindakan tersebut pihak yang membonceng reputasi sering kali menggunakan merek yang sama baik secara bunyi maupun suara yang dapat diartikan sama walaupun memiliki arti yang tidak sama.²²

²¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (TradeMark Law) Dalam era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 243.

²² H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 363.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat Deskriptif. Metode deskriptif berisikan deskripsi serta pendapat para ahli. Atau dalam kata lain penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup metode-metode deskriptif.²³

Pada penelitian Skripsi ini penulis ingin mendeskripsikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing off*) Merek Dagang Asing Terkenal Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst).

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam Skripsi ini adalah Pendekatan Hukum Normatif. Pendekatan Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang ada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²⁴

²³ Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013, hal. 67.

²⁴ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 220.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan Penulis melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi Bahan Hukum Primer dan Sekunder.²⁵ Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, undang-undang, ataupun literatur yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing off*) Merek Dagang Asing Terkenal Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst).

4. Jenis Data

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Keputusan Menteri No. M.02-IIC.01.01 Tahun 1987 menyangkut merek terkenal (*Well Known Trade Mark*), Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-Hc.02.01 tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 68.

Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum yang berasal dari literatur buku, jurnal ilmiah dan internet.²⁶

5. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Jenis Data Kualitatif yaitu, data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.²⁷ Penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing off*) Merek Dagang Asing Terkenal Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan rangkayan perencanaan yang akan dibahas didalam Skripsi ini. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini adalah :

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.30.

²⁷ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.145.

- BAB I. Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
- BAB II. Tinjauan Umum Tentang Merek Dagang Asing Di Indonesia yang berisi Sejarah Lahirnya Merek, Ruang Lingkup Merek dan Dasar Hukum Merek Dagang Asing Di Indonesia.
- BAB III. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan *Passing Off* Terhadap Merek Dagang Asing Terkenal Menurut Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst yang berisi Prosedur Permohonan Merek Dagang Asing Terkenal, Istilah Dan Bentuk-bentuk *Passing Off* dan Faktor Internal Dan Eksternal Terjadinya Tindakan *Passing Off* Terhadap Merek Dagang Asing Terkenal Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
- BAB IV. Perlindungan Hukum Atas Pemboncengan Reputasi (*Passing off*) Merek Dagang Asing Terkenal Oleh Perusahaan Indonesia Ditinjau Menurut Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst yang berisi Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asing Atas Merek Dagang Yang Dibonceng Oleh Perusahaan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor

29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan Analisis Penulis

Terhadap Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

BAB V. Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAGANG ASING DI INDONESIA

A. Sejarah Lahirnya Merek

Sejarah merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum masehi. Sejak zaman kuno, misalnya Periode *Minoan*, Orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di era yang sama bangsa Mesir sudah menerakan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah raja. Perundang-undangan tentang merek dimulai dari *statute of parma* yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya.²⁹

Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenalan atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan. Pada masa itu telah dikenal penggunaan merek perniagaan (*marques de Scommerce, trademark, merek*) dalam pengertian sendiri, sebagai tandingan merek perusahaan (*marques de fabrique, manufacturer's mark, fabrieksmereken*).

Asal muasal perbedaan ini karena di Perancis pada waktu itu merek dari pedagang sutera lebih penting dari pada merek yang berasal dari perusahaan kain

²⁹ Rahmi Janed, *Hukum Merek Trade Mark Law*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 1.

sutera, sehingga para pedagang sutera yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk dapat menggunakan atau melindungi merek mereka, seperti halnya para pengusaha pabrik dengan merek perusahaannya.

Pengaturan Merek secara internasional dimulai dengan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian. Pada mulanya konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara peserta, kemudian pada tanggal 1 Januari 1976, anggotanya bertambah hingga berjumlah 82 negara, termasuk Indonesia. Teks yang berlaku untuk Republik Indonesia adalah teks *Paris Convention* yang diadakan di London pada tahun 1934.³⁰

Dari sejarah perkembangannya, diketahui bahwa hukum merek yang berkembang pada pertengahan abad XIX, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan usaha dan pemalsuan barang. Norma dasar perlindungan merek bahwa tidak ada seorang pun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya.

Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenal dari barang-barangnya dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau

³⁰ H. OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 338.

pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memaakai merek tertentu itu, sehingga menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan.³¹

Latar belakang lahirnya undang-undang merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan dalam skala global. Era perdagangan global tersebut hanya dapat dipertahankan jika didukung oleh adanya iklim persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka diperlukan penyempurnaan Undang-undang merek lama (Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 tahun 1997), dengan undang-undang merek baru. Dengan UU merek (UU 15/2001) dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka Undang-Undang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, yang kemudian diperbaharui lagi dengan UU No. 20 tahun 2016, dengan pertimbangan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek

³¹ Rahmi Janed, *Ibid*, hal.2.

dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.³²

B. Ruang Lingkup Merek

Ruang lingkup dari merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Disamping merek dagang dan merek jasa, juga dikenal adanya merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Merek kolektif bisa berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama.

³² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Hak Yang Benar*, Pustaka Yustisia, 2010, Jakarta, hal. 87.

Merek kolektif bisa juga berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa.³³

Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, Teh Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya adalah contoh-contoh yang tergolong merek dagang. Sebaliknya, BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Kartu Simpati, Toyota Rent-A-Car, Titipan Kilat, dan lain-lain adalah contoh-contoh yang tergolong merek jasa.

Di samping merek dagang dan merek jasa, juga dikenal adanya merek kolektif. Merek kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Terhadap permohonan pendaftaran merek kolektif, hanya dapat diterima apabila dalam permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif.

Selain itu untuk permintaan pendaftaran merek kolektif juga wajib menyerahkan salinan peraturan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif, yang ditandatangani oleh pemilik merek yang bersangkutan. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sama dengan permintaan pendaftaran merek yang biasa. Peraturan penggunaan merek kolektif harus memuat antara lain :

³³ O.K. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hal. 344.

1. Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang diproduksi, dan perdagangannya akan menggunakan merek kolektif tersebut.
2. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut dengan peraturan.
3. Sanksi atas penggunaan merek kolektif yang bertentangan dengan peraturan.

Pemilik merek kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek tersebut bersama-sama dengan perusahaan, perkumpulan atau perhimpunan lainnya yang juga memakai merek kolektif yang bersangkutan, apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam persetujuan penggunaan merek kolektif yang dijanjikan. Pemilikan merek kolektif terdaftar bisa dialihkan hanya kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan peraturan penggunaan merek tersebut.

Contoh merek kolektif jenis ini misalnya merek Esia yang dimiliki perusahaan bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon esia/Wifone/Wirnode), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang). Merek kolektif juga dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama, contohnya adalah undian Tabungan Simpeda yang dikelola oleh semua Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, di mana masing-masing BPD adalah badan usaha yang mandiri dan terpisah.

C. Dasar Hukum Merek Dagang Asing Di Indonesia

Perlindungan merek terkenal Asing secara nasional diatur dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Perlindungan hukum terhadap Merek terkenal Asing hukum preventif yaitu perlindungan hukum sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa:

1. Bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
2. Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Apabila seseorang/badan hukum ingin agar mereknya mendapat perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat substantif maupun formalitas. Persyaratan substantif untuk pendaftaran merek di Indonesia terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Kemudian persyaratan formalitas pendaftaran merek di Indonesia diatur mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Pada prinsipnya persyaratan formal yang menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan pendaftaran merek.

Perlindungan hukum lainnya berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum kepada pemilik berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang Merek terdapat dalam Pasal 100 sampai dengan 103. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap merek dagang asing di Indonesia berdasarkan Konvensi Internasional. Pemberlakuan konvensi internasional di bidang merek dimulai dengan Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Lembaran Negara Nomor 95 tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564 Tahun 1994. Pengesahan.

Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal Asing (*Well-known Mark*), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).³⁴

Indonesia berpegang pada kerangka pendaftaran nama merek, khususnya kerangka konstitutif. Kerangka kerja ini memerlukan pendaftaran Merek agar Merek

³⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hal. 58.

dapat memperoleh keamanan, kerangka kerja ini disebut kerangka kerja dokumen pertama. Kerangka kerja ini menegaskan bahwa individu yang pertama kali mendaftarkan Merek adalah orang yang memiliki hak istimewa di satu sisi Merek. Meskipun Indonesia berpegang teguh pada pencadangan pendaftaran berdasarkan kerangka konstitusi, asuransi atas nama-nama besar yang belum terdaftar di Indonesia akan tetap mendapat jaminan, karena Indonesia telah menyetujui Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS Organisasi Perdagangan Dunia.

Jejak yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b terdapat standar untuk barang bekas yang terkenal: "Permohonan harus ditolak jika a. Jejak memiliki kesamaan pada tingkat dasar atau seluruhnya dengan: b. Jejak terkenal memiliki tempat dengan satu pihak lagi untuk produk perbandingan dan manfaat tambahan".

Dalam perkembangannya Indonesia telah resmi menjadi anggota *Madrid Protocol* yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 yang merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur tentang system administrasi pendaftaran merek secara internasional bagi para anggotanya.

Sebelumnya pada Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur juga mengenai permohonan pendaftaran Merek internasional yang berupa :

- a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri Hukum dan HAM; atau

- b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.

Kemudian, lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 juga mengatur pendaftaran merek internasional bahwa Menteri menerima pendaftaran internasional dari biro internasional, setelah menerima pendaftaran internasional Menteri kemudian melakukan pengumuman, dimana pengumuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terhadap pendaftaran merek internasional, Menteri menerima biaya pendaftaran internasional dari biro internasional.³⁵

³⁵ Dian Dwi Jayanti, *Aturan Merek Internasional Di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pendaftaran-merek-internasional-di-indonesia-cl2460/>, diakses pada 8 Maret 2024, pkl 17.12 WIB.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAKAN PASSING OFF TERHADAP MEREK DAGANG ASING TERKENAL MENURUT PUTUSAN NOMOR 29/PDT.SUS/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST

A. Prosedur Permohonan Merek Dagang Asing Terkenal

Di Indonesia, hak merek diperoleh melalui pendaftaran. Inilah yang disebut *stelsel konstitutif* atau *first to file system*. Asumsi hukum timbul bahwa: “Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik (*good faith/te goede trouw*) adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya”.³⁶

Syarat mutlak suatu merek dapat diterima dan dipakai sebagai merek dagang adalah merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Tanda yang dipakai haruslah mempunyai kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan atau jasa. Kemudian, terdapat tentang merek yang bagaimana yang tidak diperbolehkan untuk didaftarkan dan/atau mereka yang tidak dapat untuk didaftarkan.³⁷

Tata cara pendaftaran merek terdapat pada Pasal 4 sampai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut:

³⁶ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2015, hal. 144.

³⁷ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers., Jakarta, 2010, hal. 13.

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non- elektronik dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon
 - c. Nama lengkap, dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. Warna jika merek yang dimohonan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti biaya.
5. Biaya Permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

6. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
7. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Permohonan pendaftaran merek juga dapat dilakukan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di Negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas ini wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas tersebut yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Permohonan

diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka Pemohon akan diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan tersebut. Dalam hal kekurangan yang menyangkut dengan kelengkapan persyaratan untuk hak prioritas jangka waktu untuk pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan kelengkapan persyaratan tidak juga dipenuhi maka Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

Permohonan untuk dua kelas atau lebih barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Kelas barang atau jasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993.³⁸

³⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 22

B. Istilah Dan Bentuk-bentuk *Passing off*

Dalam sistem *Common Law*. *Passing Off* dapat diartikan pemboncengan reputasi dan citra terhadap sebuah merek yang sudah dahulu dan atau lebih terkenal. Hal digunakan untuk membuat bingung masyarakat umum yang mengakibatkan masyarakat salah dalam memilih barang yang seharusnya dipilih. Merek terkenal sering menjadi objek pelanggaran karena reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut, sehingga seringkali menggoda pihak-pihak lain yang beritikad tidak baik untuk membonceng reputasi merek yang sudah terkenal lebih dulu.³⁹

Hukum *common law* mengenal *Passing Off* sebagai suatu persaingan curang meskipun ditangani dengan pelanggaran merek. Praktek persaingan curang dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Praktek Peniruan Merek Dagang

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

³⁹ Samariadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan *Passing Off* Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek", JOM Fakultas Hukum, Vol 1, No. 2. Oktober 2014, hal. 4.

yang diproduksi tersebut adalah produk milik merek yang memiliki reputasi tersebut.

2. Praktek Pemalsuan Merek Dagang

Persaingan tidak jujur ini dilakukan oleh pengusaha yang beritikad tidak baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di masyarakat yang bukan merupakan haknya dan tanpa mendapatkan izin pemilik merek terkenal tersebut.

3. Perbuatan-Perbuatan yang dapat Mengacaukan Publik

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

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

C. Faktor Internal Dan Eksternal Terjadinya Tindakan *Passing Off* Terhadap Merek Dagang Asing Terkenal

Pelanggaran merek seringkali dilakukan karena terkait dengan fungsi merek sebagai identitas suatu produk atau jasa yang telah mempunyai reputasi dan juga terkait dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Hal ini dikarenakan dalam merek melekat keuntungan ekonomis, terutama merek terkenal. Merek terkenal sering menjadi objek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut.

Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam hal terjadinya pelanggaran merek. Hal ini disebabkan oleh melekatnya nilai ekonomi pada suatu merek, terutama merek terkenal dengan reputasi tinggi. Terdapat beberapa faktor ekonomi yang menyebabkan merek terkenal sering menjadi target pelanggaran merek.

2. Faktor Budaya Masyarakat

Faktor kedua yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran merek, yaitu budaya masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perilaku konsumen saat ini, yang lebih mementingkan status sosial dibandingkan dengan keaslian dan kualitas suatu produk. Perilaku tersebut diakibatkan karena adanya *stereotype* di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa penggunaan

suatu merek tertentu, khususnya merek terkenal, dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Namun pada kenyataannya, banyak konsumen yang tidak mampu membeli barang-barang dari merek terkenal dikarenakan kisaran harganya yang cukup mahal, ketidakmampuan tersebut yang akhirnya mendorong konsumen untuk menggunakan barang-barang imitasi atau barang tiruan dari merek terkenal.

3. Faktor Regulasi

Pengaturan mengenai merek berperan penting dalam memberikan pengawasan terhadap penggunaan merek. Tanpa adanya pengaturan merek, akan membuka peluang besar bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat. Regulasi merek juga berguna untuk memberikan perlindungan hukum, guna melindungi hak-hak pemilik merek dari pelaku usaha pesaing yang beritikad tidak baik menggunakan merek orang lain tanpa hak.⁴⁰

Saat ini Indonesia memiliki pengaturan merek yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai pengertian merek, hak eksklusif atas merek, syarat pendaftaran merek, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran hak atas merek, dan hal-hal lainnya

⁴⁰ Vika Husnul Khotimah, Rani Apriani, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2022, 8 (20), hal. 398.

yang berkaitan dengan Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun sudah ada aturan mengenai merek namun pelanggaran hak atas merek masih terus terjadi, salah satu penyebabnya yaitu masih terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat limitatif dan kurang komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap merek dari tindakan pelanggaran hak merek.

Salah satu pelanggaran hak atas merek yang paling berpotensi terjadi terhadap merek terkenal, yaitu tindak pelanggaran pemboncengan reputasi (*Passing Off*). Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi perlindungan merek terkenal dari pelanggaran *Passing Off*, bahkan di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis masih belum mengatur secara eksplisit mengenai pengertian merek terkenal, maupun pemboncengan reputasi (*Passing Off*). Adanya kekaburan norma-norma hukum tersebut akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, yang menyebabkan hakim kesulitan untuk memutus perkara *Passing Off* terhadap merek terkenal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagian besar kasus pelanggaran merek terkait pemboncengan reputasi di Indonesia telah mencapai tahap akhir (peninjauan kembali) atau setidaknya telah selesai pada tingkat kasasi. Hal ini dikarenakan peraturan yang ada saat ini masih belum jelas dan tidak tegas, sehingga sulit untuk menganalisis secara hukum tindakan yang diambil untuk melindungi merek terkenal.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hal. 417.

4. Faktor Pengawasan

Faktor terakhir yang menyebabkan masih sering terjadinya pelanggaran hak atas merek yaitu lemahnya pengawasan Dirjen HKI dalam hal memeriksa permohonan pendaftaran merek. Meskipun sudah ada peraturan yang jelas dan tegas, namun apabila tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya, maka peraturan tersebut tidak akan berlaku secara efektif, dan tetap akan menimbulkan permasalahan baru. Di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis diatur mengenai kategori merek yang tidak dapat lolos proses permohonan pendaftaran merek, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat celah sehingga pihak DJKI sering lalai meloloskan merek yang tidak seharusnya terdaftar.

Pelaksanaan pendaftaran merek masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek yang didaftarkan untuk merek yang pada dasarnya atau sama sekali mirip dengan merek terdaftar atau merek terkenal milik pihak lain harus ditolak. Namun dalam praktiknya, DJKI seringkali meloloskan pendaftaran merek yang pada dasarnya sama dengan merek milik pihak lain. Kelalaian DJKI untuk meloloskan merek yang memiliki kemiripan yang signifikan atau lengkap dengan merek orang lain disebabkan oleh sistem pengumuman resmi DJKI yang masih belum bekerja secara maksimal, sehingga banyak masyarakat awam dan pemilik merek tertentu tidak

mengetahui cara memantau proses pendaftaran merek yang sedang berlangsung.⁴²

Hal ini mengacu pada hak pemilik merek untuk mengajukan keberatan di mana pengumuman resmi berita merek mengungkapkan bahwa ada merek yang secara fundamental atau umumnya mirip dengan merek mereka sendiri. Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk mengamati proses pendaftaran merek yang sedang berlangsung membuat proses keberatan dan gugatan menjadi sulit. Dengan kata lain, peluang untuk lulus suatu merek yang mempunyai persamaan pada prinsipnya atau pada umumnya lebih besar. Pada tahap ini, tidak mungkin lagi untuk menghindari pelanggaran pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek terkenal.

⁴² *Ibid*, hal. 419.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF) MEREK DAGANG ASING TERKENAL OLEH PERUSAHAAN INDONESIA DITINJAU MENURUT PUTUSAN NOMOR 29/PDT.SUS/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asing Atas Merek Dagang Yang Dibonceng Oleh Perusahaan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Indonesia sebagai negara yang tergabung kedalam organisasi perdagangan dunia yakni *World Trade Organization* (WTO) yang melahirkan suatu kesepakatan bersama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property rights*) dengan produk perjanjian bernama *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) telah memberikan perlindungan hukum atas sebuah merek dagang. Maka sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.⁴³

Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah terdaftar melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hal ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha terhadap

⁴³ Fitri Hidayat, *Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia (the Implementation of Law Protection to Potential Product of Geographical Indication in Indonesia)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol. 1, No. 10, Juni 2014, hal. 73.

tindakan-tindakan persaingan usaha tidak jujur yang dilakukan oleh para pelaku usaha khususnya di bidang merek.

Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (HKI), Hak Merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi. Memperoleh Hak Merek bukan berarti kamu mendapat izin untuk menggunakan merek tersebut sendiri. Dengan mendaftarkan merek dagang, kamu mempunyai hak untuk melarang siapapun menggunakan merek yang sama dengan merek yang telah di daftarkan, terutama dalam jenis barang atau jasa yang sama. Hak merek diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini dibuat untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen serta perlindungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Undang-Undang Merek juga melindungi Merek Terkenal (*Well known Mark*), yang mana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan system konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.” Penolakan pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya unsur itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari merek terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran merek terkenal orang lain, memanfaatkan promosi merek terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma.⁴⁴

⁴⁴ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 38.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat represif dan preventif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan hukum. Modus pelanggaran merek telah bergerak ketingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merek ini disebut *Passing Off* (pemboncengan reputasi). *Passing Off* secara kepustakaan hukum Indonesia belum dikenal, istilahnyapun masih seluruhnya asing. *Passing Off* memang merupakan istilah yang dikenal dalam system hukum *Common Law*.

Undang-undang Merek No. 20 Tahun 2016 pada Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Perlindungan merek diatur pada Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substansif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis perlindungan hukum secara preventif tertuang pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1),

(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan :

Pertama, merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak yaitu merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; merek yang sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; merek yang tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Kedua, Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau indikasi geografis terdaftar.

Ketiga, permohonan ditolak jika merek tersebut: merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; merupakan

tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau 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. Dan yang terakhir permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.⁴⁵

Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang juga memiliki akibat hukum terhadap Merek, yaitu adanya perubahan dalam pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan ditambahkannya aturan huruf g yang berbunyi “mengandung bentuk yang bersifat fungsional”. Namun, pada kalimat “bentuk yang bersifat fungsional” yang tercantum dalam Pasal 20 pada Pasal 108 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut masih belum dipaparkan secara jelas apa makna dari bentuk fungsional pada Merek.⁴⁶

Sedangkan perlindungan hukum represif diatur pada Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (2) yang mengatur mengenai sanksi pidana apabila ada orang atau badan hukum tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya. Selain itu dalam

⁴⁵ David Christian, Pendaftaran Merek Di Tolak, Tempuh Langkah Hukum Ini, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-merek-ditolak-tempuh-langkah-hukum-ini-lt6319c2f3e43f4/>, diakses pada 18 Januari 2024, pk1 20.46 WIB.

⁴⁶ Fica Candra Isnani, *Proses Pendaftaran Merek Lebih Cepat Dalam UU Cipta Kerja?*, <https://pdb-lawfirm.id/proses-pendaftaran-merek-lebih-cepat-dalam-uu-cipta-kerja/>, diakses pada 8 Juni 2024, pk1 10.38 WIB.

Pasal 83 ayat (1) juga diatur mengenai tata cara pengajuan gugatan oleh pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Selain itu perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pada Pasal 43 ayat (3), yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan konsultasi bimbingan advokasi, dan fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 1, merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah first to file principle, siapa yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun

dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek. Perlindungan yang dapat diberikan bagi pemegang merek tidak hanya berdasarkan pada pendaftaran saja melainkan perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukum.⁴⁷

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

1. Kasus Posisi Sengketa Merek Terkenal “Superman” antara PT Marxing Fam Makmur dengan DC Comics.

Para pihak dalam kasus ini diantaranya terdiri dari, DC Comics selaku Penggugat, PT Marxing Fam Makmur selaku Tergugat, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek selaku Turut Tergugat.

DC Comics merupakan penerbit Comics terbesar dan terkenal baik di Amerika Serikat maupun di dunia yang sudah berkecimpung di bidang per-Comics-an sejak tahun 1934 dan hingga saat ini Penggugat telah menerbitkan puluhan ribu buku Comics bergenre superhero (pahlawan super) yang telah

⁴⁷ Rizal Nugraha, Hana Krisnamurti, *Sengketa Merek Terdaftar Di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Jurnal Artikel Wacana Paramarta, 2019, hal. 98.

dikenal dan diakui tidak hanya di negara asalnya Amerika Serikat, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Salah satu karakter fiksi yang dimiliki Penggugat dan telah dikenal oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar Indonesia adalah tokoh SUPERMAN.

Sengketa merek ini bermula ketika DC Comics selaku Penggugat hendak mendaftarkan merek “Superman” miliknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), adapun pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat pada merek “Superman” adalah kelas 9, kelas 14, kelas 16, kelas 21, kelas 25, kelas 28, kelas 30, dan kelas 32. Lalu ditemukan permasalahan bahwa merek “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur yang dalam hal ini selaku Tergugat telah terlebih dahulu melakukan pendaftaran di Indonesia tertanggal 7 Maret 1993 dalam kelas 30 dan kelas 34.

Merek tersebut terdaftar dengan No. Agenda IDM000374439 dan IDM000374438 yang pada awal mulanya pemilik merek tersebut adalah Sutin Susilawati. Merek “Superman” milik Tergugat tersebut telah dilakukan perpanjangan pada tahun 2003 dan 2013, yang kemudian pada tahun 2013 pemilik merek Sutin Susilawati mengalihkan merek “Superman” tersebut kepada PT. Marxing Fam Makmur melalui jual beli sebagaimana perjanjian jual beli merek No. 37, tertanggal 22 Maret 2013. Pada kenyataannya memang tidak ada satu pihak pun yang mendaftarkan merek dengan nama “Superman” sebelum Sutin Susilawati, sehingga dapat dikatakan bahwa Sutin

Susilawati merupakan orang pertama yang mendaftarkan nama Superman sebagai merek di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip *first to file* dengan pengertian suatu prinsip dimana pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hak atas merek akibat telah didaftarkan pertama kali.

Berdasarkan penemuan tersebut, DC Comics sebagai Penggugat mengajukan keberatan terhadap merek “Superman” yang telah terdaftar, yaitu dalam kelas 30 dan kelas 34 dengan nomor agenda IDM000374439 dan IDM000374438 dan juga mengajukan keberatan atas pendaftaran merek oleh PT. Marxing Fam Makmur dengan nomor agenda D002015034068, Merek “*Siantar Top Superman Choco*” dengan nomor agenda D002014034070, dan Merek “*Siantar Top Superman Chocomax*” dengan nomor agenda D00201534066 dengan tanggal pendaftaran 11 Agustus 2015 di kelas 30.

DC Comics selaku Penggugat pemilik merek “Superman” tidak dapat menerima keadaan tersebut begitu saja, menurutnya Merek “Superman” yang dimiliki oleh PT. Marxing Fam Makmur tidak dapat didaftarkan karena adanya merek “Superman” miliknya yang mana telah dulu menjadi merek terkenal (*well-known mark*).

Pada tahun 2018, DC Comics menggugat PT Marxing Fam Makmur selaku produsen wafer merek “Superman” ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada gugatannya, DC Comics meminta agar majelis hakim untuk menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif

atas merek “Superman” di Indonesia, menyatakan merek “Superman” yang dimiliki DC Comics sebagai merek terkenal, kemudian membatalkan merek “Superman” milik Tergugat dan mendaftarkan merek “Superman” DC Comics pada kategori tersebut.

Sebagai pihak yang merasa sebagai pemegang hak atas merek terkenal atas merek “Superman” tentunya merasa dirugikan dengan adanya produk wafer merek “Superman” milik Tergugat yang memiliki kemiripan serupa dengan merek “Superman” milik DC Comics secara pada pokoknya, hal ini dapat menyebabkan adanya pengurangan nilai kapasitas terhadap merek “Superman” itu sendiri, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi merek “Superman” milik DC Comics.

Namun pada saat itu, gugatan yang dilakukan oleh DC Comics melalui Putusan Nomor 17/Pdt.Sus- Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst memberikan hasil penolakan oleh Majelis Hakim. Gugatan Penggugat dianggap masih terlalu dini (*premature*) dan gugatan terhadap merek “Superman” miliknya merupakan gugatan *Exceptio Obscur Libel* atau gugatan yang kabur dan tidak jelas. Mengingat bahwa pada gugatan tersebut Penggugat pada pokoknya meminta pembatalan merek “Superman” dan pencoretan permintaan pendaftaran merek-merek “Superman” atas nama Tergugat yang sedang dimohonkan pendaftarannya pada Turut Tergugat (Kemenkumham RI) agar merek-merek “Superman” atas nama Penggugat yang didaftarkan dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya.

Sedangkan, dalam Surat Kuasa Penggugat hanya untuk melakukan pembatalan merek, sehingga Penerima Kuasa telah melakukan perbuatan yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa.

Diikuti dengan Putusan Kasasi Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI2018/PN Niaga Jkt.Pst dengan amar putusannya, yaitu dalam eksepsinya berupa mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk sebagian dan dalam pokok perkara berisi menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Namun, kasus sengketa merek terkenal ini lantas tidak berhenti begitu saja.

Setelah berjuang lebih dari 2 (dua) tahun, pada 27 Mei 2020, akhirnya DC Comics selaku Penggugat yang juga merupakan perusahaan penerbit Comics asal Amerika Serikat sang pemilik karakter Superman, kembali mengajukan gugatan atas merek “Superman” ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum hakim yang dapat dicermati dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst adalah bahwa hakim menilai Tergugat memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek Superman sebagai merek dagangnya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh karakter Superman yang dikategorikan sebagai merek terkenal dan reputasi Superman melewati batas nasional. Pendaftaran karakter Superman oleh Tergugat sebagai

merek dagang dinilai membonceng popularitas Superman yang berimplikasi pada meningkatnya penjualan produk dagang milik Tergugat.

Hakim pada pertimbangan hukumnya lebih lanjut menyebutkan bahwa kriteria global sebagai instrumen internasional untuk menentukan “Merek Terkenal” (*Well-Known Mark*) berikut bentuk perlindungan hukumnya adalah ketentuan Pasal 6 bis *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* menurut *Paris Convention* tahun 1967, yaitu dalam menentukan suatu merek merupakan terkenal, maka Negara harus memperhitungkan pengetahuan tentang merek tersebut maupun pengetahuan yang diperoleh dari promosi merek yang bersangkutan.

Hakim kemudian menyebutkan dalam putusan bahwa Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama (*first to file system*) merek terdaftar Superman berdasarkan ketentuan Pasal 16 TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*) harus memiliki hak eksklusif untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang secara tanpa izin pemilik dari penggunaan tanda perdagangan yang mirip atau identik untuk barang atau jasa yang mirip atau identik yang terkait dengan merek Superman sebagai merek terdaftar, di mana penggunaan semacam itu akan dapat menimbulkan kebingungan dalam penggunaan tanda yang identik untuk barang atau jasa yang identik.

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, penulis sependapat pada hakim bahwa merek terdaftar Superman milik Tergugat *a quo* telah terbukti berkemungkinan akan menimbulkan kebingungan dalam arti luas atau dapat menimbulkan salah paham konsumen, sehingga perlu dicegah adanya perbuatan Tergugat yang mendompleng (*free ride*) atau membuat kabur (*dilution*) merek terdaftar Superman milik Penggugat, serta guna melindungi fungsi merek sebagai pembeda dengan pihak lain dan bagi Penggugat untuk melindungi kepercayaan bisnis pada pengguna merek Superman dalam 15 varian produk barang, serta guna kepentingan konsumen Penggugat.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan merek Superman berpotensi menimbulkan kebingungan pada masyarakat adalah tepat, mengingat bahwa merek Superman adalah merek yang terkenal dan telah mendunia. Terkenalnya merek Superman tersebut dibuktikan dengan adanya film, Comics, dan merchandise (cinderamata) yang menggunakan merek Superman. Hal tersebut selaras dengan kriteria merek terkenal.

Penulis kemudian berpendapat bahwa faktor itikad baik yang turut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst sudah tepat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam hukum cakupan perdata dikenal prinsip atau asas itikad baik (*goeder trouw, good faith*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 Ayat (3)

KUHPerdata tentang itikad baik secara objektif yang mengandung makna “dengan jujur” atau “secara jujur” yang jika diterapkan pada perlindungan hukum merek adalah bertujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan/atau jasa satu produsen dari produsen lain, serta merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan hanya mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekadar upaya untuk menahan pasar.

Pertimbangan hukum hakim terkait prinsip itikad baik kemudian dipertegas pada pertimbangan hukum pada bagian tentang “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dihubungkan dengan “itikad tidak baik” yang dinyatakan terbukti bahwa pendaftaran merek terdaftar Superman milik atau atas nama Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) dilakukan dengan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (2) UU Merek jo. Pasal 21 Ayat (3) UU Merek.

Penulis berpendapat bahwa diterimanya pembatalan merek oleh pihak penggugat telah sesuai dengan Pasal 77 Ayat (2) UU Merek, sebab Tergugat telah beritikad tidak baik dengan mendaftarkan merek Superman menjadi merek miliknya. Penolakan permohonan yang dimaksud di atas menjelaskan bahwa terkait merek yang serupa pada dasarnya tetap didaftarkan oleh DJKI namun apabila ada pihak yang keberatan, maka pihak DJKI bisa membatalkan merek yang didaftarkan apabila ada unsur itikad tidak baik atau adanya putusan pengadilan yang isinya membatalkan merek tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) huruf (b) dan (c) UU Merek, diberikan perlindungan kepada merek terkenal dengan menolak permohonan pendaftaran merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan

dengan merek terkenal , yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf (b) UU Merek.

Alasan ditolaknya permohonan pendaftaran, yaitu apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan umum tentang Merek Dagang Asing di Indonesia adalah bahwa Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal Asing (*Well-known Mark*), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindakan *Passing Off* terhadap Merek Dagang Asing diantaranya adalah disebabkan karena Faktor Ekonomi, Faktor Budaya Masyarakat, Faktor Regulasi, dan Faktor Pengawasan.
3. Perlindungan hukum atas Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Merek Dagang Asing Terkenal oleh perusahaan Indonesia ditinjau menurut Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst adalah pertimbangan hakim dalam menentukan itikad tidak baik pada

pendaftaran karakter Superman adalah banyaknya pendaftaran merek Superman diberbagai negara oleh Penggugat (DC Comics) serta popularitas karakter Superman yang menembus batas negara mengindikasikan Superman sebagai merek terkenal yang dimiliki secara resmi oleh Penggugat. Pendaftaran merek karakter Superman oleh Tergugat (PT.Marxing Fam Makmur) dengan tidak menampilkan adanya nilai pembeda antara Superman milik Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk indikator dari perbuatan itikad tidak baik dari Tergugat.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat dan para pelaku usaha turut membantu dalam memberantas pemalsuan merek, sehingga para pelaku usaha dan masyarakat dalam menggunakan suatu produk tidak mengalami kerugian baik secara kualitas dan jumlah takaran yang terkandung di dalam merek tersebut.
2. Seharusnya Departemen Hukum dan HAM terutama Dirjen HKI supaya lebih teliti dalam menerima dan meloloskan pendaftaran Merek, serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan Masyarakat terkait peraturan-peraturan baru menyangkut tentang Merek.
3. Seharusnya Pemerintah supaya terciptanya persaingan sehat antar pelaku usaha menciptakan peraturan-peraturan baru, khususnya tentang Merek yang lebih ketat dan jelas sehingga tidak ada celah bagi para pelaku usaha

dalam melakukan tindakan *Passing Off* dan tidak ada celah bagi para penegak hukum terkait Merek dalam menerima pendaftaran Merek yang mungkin terindikasi melakukan *Passing Off*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung, Indriyanto dan Irnie, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli, dkk, 2018, *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*, PT Alumni, Cet I, Bandung.
- Asep, Suryadi, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Merek Dengan Menggunakan Sistem Konstitusif*, Intelegensia Media, Malang.
- Astar, A, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Bali.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaidillah, 2014, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Donandi, Sujana, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT.Raja Grafito Persada, Jakarta.
- Hasyim, Farida, 2014, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Kencana, Jakarta.
- Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenamedia Grup, Jakarta.

Martien, Dhoni, 2023, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang*, Mitra Ilmu, Makassar.

Marzuki, M, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, Jakarta. Miru,

Ahmadi, 2016, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nur, Hilman, 2024, *Pembatasan Merek Dan Upaya Perlindungan Hukum (Bagi Pemilik Merek Menurut TRIPS)*, Deepublish, Yogyakarta.

Noerhadi, Cita Citrawinda, 2020, *Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Noerhadi, dan Cita Citrawinda, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Buku Kompas, Jakarta.

Novianti dkk, 2017, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Putra dan Dharmawan, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung.

Ranti dan Tisni, 2021, *Hukum Merek: Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sadikin, O.K, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Yafet, Yosafet, 2021, *Hukum Merek Dan Indikasi Geografis Internasional Dan Nasional (Indonesia)*, Griya Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Relating to The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Mark* (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989).

Keputusan Menteri No. M.02-IIC.01.01 Tahun 1987 menyangkut Merek Terkenal (*Well Known Trade Mark*).

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-Hc.02.01 tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain.

C. Jurnal Ilmiah

Budiman, Rahmat, *Pendampingan Dan Pendaftaran Merek Bagi Pengrajin Sasirangan Dalam Rangka Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Di Kalimantan Selatan*, Pro Sejahtera, Volume 1 Maret 2019.

Khotimah, Vika Husnul dan Rani Apriani, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2022, 8 (20).

Mamahit, Jisia, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*, Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013.

Murjiyanto, R, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 24, Januari 2017.

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Nugroho, Rifky Ardian, *Perlindungan hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing(Well Known Mark) Dari Tindakan Passing Off*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.5, No. 3, Tahun 2016

Samariadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Passing Off Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, JOM Fakultas Hukum, Vol 1, No. 2. Oktober 2014.

Yunaida, Erni, *Pengaruh Brand Image (Citra Merek) terhadap Loyalitas Konsumen Produk Oli Pelumas Evalube di Kota Langsa*, Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.6 , No. 2, November 2017.

Yustia, Mieke, *Passing Off Dalam Pendaftaran Merek*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Hidayat, Fitri, *Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia (the Implementation of Law Protection to Potential Product of Geographical Indication in Indonesia)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol. 1, No. 10, Juni 2014.

Nugraha, Rizal dan Hana Krisnamurti, *Sengketa Merek Terdaftar Di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Jurnal Artikel Wacana Paramarta, 2019.

D. Internet

Christian, David, Pendaftaran Merek Di Tolak, Tempuh Langkah Hukum Ini, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-merek-ditolak-tempuh-langkah-hukum-ini-lt6319c2f3e43f4/>, Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2024, Pukul 20.46 WIB.

Wahyuni, Santi Dwi, *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap Passing Off Terkait Public Misleading Di Indonesia*, <http://lib.unnes.ac.id/41825/1/8111416122.pdf>, Diakses Pada 9 Agustus 2022, Pukul 19.30 WIB.

Handayani, Rizky, *Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor: 217pk/Pdt.Sus-Hki/2018/Pn.Jkt)*, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15444/2/168400073%20-%20Rizky%20Handayani%20-%20Fulltext.pdf>, Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2022, Pukul 20.00 WIB

Isnani, Fica Candra, *Proses Pendaftaran Merek Lebih Cepat Dalam UU Cipta Kerja?*, <https://pdb-lawfirm.id/proses-pendaftaran-merek-lebih-cepat-dalam-uu-cipta-kerja/>, Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2024, Pukul 10.38 WIB.

Marpaung, Maulana Rifai, *Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga)*, <http://lib.unnes.ac.id/38210/1/8111412071.pdf>, Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2022, Pukul 20.30 WIB.

OUTLINE

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*) MEREK DAGANG ASING TERKENAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAGANG ASING DI INDONESIA

- A. Sejarah Lahirnya Merek
- B. Ruang Lingkup Merek
- C. Dasar Hukum Merek Dagang Asing Di Indonesia

BAB III. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAKAN *PASSING OFF* TERHADAP MEREK DAGANG ASING TERKENAL MENURUT PUTUSAN NOMOR 29/PDT.SUS/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST

- A. Prosedur Permohonan Merek Dagang Asing Terkenal
- B. Istilah Dan Bentuk-bentuk *Passing off*
- C. Faktor Internal Dan Eksternal Terjadinya Tindakan *Passing off*
Terhadap Merek Dagang Asing Terkenal Berdasarkan Putusan
Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*) MEREK DAGANG ASING TERKENAL OLEH PERUSAHAAN INDONESIA DITINJAU MENURUT PUTUSAN NOMOR

29/PDT.SUS/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asing Atas Merek Dagang Yang Dibonceng Oleh Perusahaan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN