

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SAH TERHADAP TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*)

Muhammad Faisal Aditya Baha'udin
E-mail: aditya.faisal98@student.uns.ac.id
Staff Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta

Yudho Taruno Muryanto
E-mail: yudho_fhuns@yahoo.com
Penulis Korespondensi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Passing Off; Registered Trademark; Trademarks Protection.*

Kata Kunci: Merek Sah; Pemboncengan Reputasi; Perlindungan Hukum Merek.

Abstract

This article examines the form of legal protection for registered trademark rights holders against the existence of a passing off action along with what legal remedies can be taken by the aggrieved parties for the existence of this passing off act. So that through mechanisms both in litigation and non-litigation, it is hoped that it can provide justice for the aggrieved parties. This research is a normative-juridical research which is prescriptive in nature. Types of secondary data include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is through literature study, research instruments in the form of Undang-Undang No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The results of this study indicate how the form of legal protection provided by the government for registered trademark rights owners against the act of passing off. The form of protection provided is in the form of granting exclusive rights to use a registered mark in the trade in goods/services, as a “differentiator” from the product against its competitors. In addition, it is explained in relation to the efforts that can be made by the aggrieved party if there is an action of passing off aimed at his brand. Efforts that can be made can be in the form of Application for Mark Cancellation in the Mark Official Gazette (during registration), the Litigation Path, and the Non- Litigation Path.

Abstrak:

Artikel ini mengkaji terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merk terdaftar terhadap adanya tindakan pemboncengan reputasi beserta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan atas adanya tindakan pemboncengan reputasi tersebut. Sehingga melalui mekanisme baik secara litigasi maupun non-litigasi, diharap dapat memberi keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis yang bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hasil penelitian ini menunjukkan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi pemilik hak merek yang sudah terdaftar terhadap adanya tindakan *passing off*. Bentuk perlindungan yang diberikan tersebut adalah berupa pemberian hak eksklusif untuk menggunakan merek yang didaftarkan ke dalam perdagangan barang/jasa, sebagai “pembeda” daripada produk tersebut terhadap para pesaingnya. Selain itu dijelaskan terkait dengan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan apabila terdapat tindakan *passing off* yang ditujukan kepada merknya. Upaya yang dapat dilakukan dapat berupa Permohonan Pembatalan Merek pada Berita Resmi Merek (saat pendaftaran), Jalur Litigasi, dan Jalur Non- Litigasi.

A. Pendahuluan

Merek merupakan sesuatu (baik gambar maupun nama) yang digunakan sebagai objek untuk mengidentifikasi suatu produk baik barang maupun jasa yang terdapat di dalam pasar (Lindsey, Tim dkk. 2006:77). Seperti yang kita tahu, fungsi daripada merek adalah sebagai daya pembeda, sehingga konsumen tidak merasa bingung dan dapat mengklasifikasikan suatu produk (barang maupun jasa) milik suatu perusahaan yang kemudian dapat dibedakan dengan produk perusahaan lainnya yang memiliki kemiripan produk yang serupa. Konsumen dapat melakukan suatu penakaran terkait dengan kualitas produk antara produk satu dengan produk yang lain. Sedangkan dari sudut pandang produsen, merek digunakan sebagai suatu jaminan atas nilai hasil daripada produknya, khususnya terkait dengan kualitas produk tersebut.

Peraturan terkait dengan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) yang berlaku sampai dengan saat ini. Dalam rangka menjaga dan memperoleh landasan dan kekuatan hukum atas suatu merek dagang yang akan beredar di pasaran, merek tersebut haruslah didaftarkan. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) merupakan tujuan dari pada pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang didapatkan terhadap merek terdaftar bukanlah merupakan suatu jaminan. Terkadang apabila terdapat cukup alasan, pendaftaran merek ini dapat dibatalkan dan atau dihapus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila merek ini telah melanggar ketentuan mengenai dapat dan tidaknya merk didaftarkan dan penolakan hak atas merek tersebut. (DJKI Kemenkumham. 2019:2)

Dirjen HKI memiliki kewajiban secara aktif untuk menolak setiap pendaftaran merek apabila secara jelas didapati adanya peniruan ataupun kemiripan dengan merek terdaftar atas dasar itikad yang tidak baik. Pemohon yang memiliki itikad baik adalah pemohon yang dalam mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa adanya intensi untuk membonceng, menjiplak ataupun meniru reputasi dengan merek terdaftar lainnya, yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya kerugian pihak lain atau mengakibatkan adanya persaingan yang curang, menyesatkan ataupun mengecoh konsumen. (Kaligis, O.C. 2008:14)

Dalam pranata *common law*, *passing off* sering diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atas ketenaran daripada merek asli yang sudah terdaftar (Nugroho, Rifky Adrian dkk. 2016:43). Dalam hukum Indonesia, khususnya dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, tindakan *passing off* atau pemboncengan reputasi ini lebih dikenal dengan sebutan Pelanggaran Hak Merek. Hal tersebut termaktub dalam pasal 83 undang-undang tersebut, yang menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak merek (pemboncengan reputasi) secara mendetil. (Maharani, Safira. 2016:6)

Pada prinsipnya suatu tindakan dapat dikategorikan *passing off*, apabila memenuhi tiga elemen. Elemen pertama adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum. Keadaan demikian dimanfaatkan oleh pesaing pelaku usaha. Elemen kedua, adanya misrepresentasi dalam hal ini terkenal merk yang dimiliki oleh pelaku usaha, apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merk yang sama maka publik mudah terkecoh (*misleading*) atau terjadi kebingungan (*confusion*) dalam memilih produk yang diinginkan. Elemen yang ketiga, terdapat kerugian yang timbul akibat tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha dengan iktikad tidak baik menggunakan merk yang mirip atau serupa dengan merk yang telah dikenal sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh publik (*publik misleading*) (Yustia, Mieke. 2014:263).

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkop, membajak, atau membonceng kemashyuran merk orang lain dianggap sebagai perbuatan permalsuan, penyesatan, atau memakau merk orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*). (Pentakosta, Kimham. 2020:2)

Berdasarkan penjelasan yang ada terkait dengan betapa pentingnya perlindungan hak atas merek terhadap potensi adanya tindakan *passing off* dikemudian hari. Artikel ini akan mengkaji terkait dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atas merek, dan apa upaya yang dapat dilakukan bagi pihak yang dirugikan atas adanya tindakan *passing off* tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang didasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum bagi Merek yang Sah Terhadap Tindakan *Passing off*

Dalam pelaksanaannya merek meliputi 2 (dua) lingkup, yakni: (1) Merek Dagang; dan (2) Merek Jasa. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang

diperdagangkan oleh seseorang maupun beberapa orang yang secara bersama-sama atau badan hukum, dengan maksud untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Merek Jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, dengan maksud untuk membedakan dengan jasa sejenis yang lain.

Hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya mempunyai tujuan untuk menggunakan sendiri merek tersebut; dan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selain itu merek yang sudah terdaftar dapat berfungsi sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain; sebagai alat promosi/iklan barang atau jasa lainnya; sebagai dasar untuk membangun citra/reputasi dan memberikan jaminan atas mutu produk barang atau jasa tersebut; sebagai petunjuk asal barang atau jasa agar lebih mudah dikenali oleh konsumen.

Bentuk perlindungan merek di Indonesia didapatkan melalui adanya pendaftaran merek yang menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*). Adapun maksud dari pendaftar pertama tersebut adalah permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang permohonannya diajukan lebih dahulu dan terdaftar lebih dahulu, maka perlindungan hak atas mereknya tersebut mulai berlaku sejak tanggal penerimaan.

Dalam Pasal 4 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Yang dimaksudkan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh pemohon adalah adanya niatan yang tidak baik oleh pemohon untuk meniru, menjiplak atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya dan menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

Terkait dengan pelanggaran hak merek, dalam ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa permohonan merek akan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya disini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun peramaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek Tersebut.

Berdasarkan ketentuan persyaratan merek agar dapat didaftarkan, sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, apabila mempunyai fungsi pembeda; merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut); tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; bukan menjadi milik umum; dan tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Hak atas merek yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan perlindungannya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Melalui perlindungan merek ini, para pesaing bisnis tidak berhak memakai merek, huruf-huruf, kemasan, citra produk dari produk barang atau jasa tersebut.

Dengan melalui pendaftaran merek, selain mencegah pelanggaran hak atas merek di kemudian hari dan juga merupakan syarat untuk menggugat merek lain yang sudah terdaftar apabila di anggap menyerupai atau terindikasi tindakan *passing off*. Tanpa adanya pendaftaran merek, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa adanya pendaftaran merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila merknya kemudian ditiru oleh orang lain.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak yang Dirugikan Atas Itikad Tidak Baik dalam Tindakan *Passing off*

Dalam rangka mengupayakan hak secara hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dalam adanya tindakan *passing off* atau pemboncengan reputasi ini, penulis mencoba menyimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan untuk mencari keadilan atas kerugian yang dialami oleh pemilik merek asli. Upaya yang pertama adalah permohonan gugatan yang dapat diajukan pada saat dimohonkan pendaftaran merek (melalui tahapan Pengumuman Berita Resmi Merek) dengan itikad tidak baik tersebut di DJKI. Kemudian upaya yang kedua adalah upaya gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik merek asli setelah diterbitkannya sertifikat merek atas merek palsu tersebut apabila dalam pemeriksaan substantif pada upaya pertama gagal atau belum terlaksana. Dua tahapan ini merupakan *core* mekanisme penyelesaian daripada sengketa merek atas tindakan *passing off* yang akan dan/atau sudah terjadi.

a. Penyelesaian melalui Permohonan Penolakan Merek melalui Keberatan pada Pengumuman dalam Berita Resmi Merek (BRM)

Dalam jangka waktu pengumuman, setiap pihak/pihak lain dapat mengajukan keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas permohonan yang sedang diumumkan tersebut dengan dikenai biaya. Dalam hal terdapat adanya keberatan, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan yang diajukan secara tertulis guna menjawab permohonan keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan.

Pengajuan keberatan merek diajukan kepada DJKI secara tertulis. Kemudian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat keberatan akan dikirimkan kepada pemohon merek atau kuasanya. Pengajuan keberatan merek harus memiliki alasan yang cukup dan disertai dengan bukti bahwasanya merek yang didaftarkan tersebut merupakan merek yang seharusnya ditolak dan tidak dapat didaftarkan, terkait dengan kategori tersebut terdapat dalam Pasal 20 dan 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Setelah

pemohon merek atau kuasanya menerima salinan atas surat keberatan yang telah dikirimkan, terhadap salinan atas surat keberatan tersebut dapat diajukan sanggahan secara tertulis kepada DJKI paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan. Dengan adanya keberatan merek dan adanya sanggahan yang tersebut, selanjutnya DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif, yang dimana hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjadi pertimbangan pada penentuan apakah merek yang di daftarkan tersebut dapat didaftarkan atau ditolak.

Menurut Pasal 23 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek”. Ruang lingkup permohonan pendaftaran merek dalam tahapan pemeriksaan substantif ini meliputi permohonan pendaftaran nasional dan permohonan pendaftaran internasional, dengan tahap pemeriksaan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek

Merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek berdasarkan sistem *first to file*, yaitu pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan lebih dahulu, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan substantif terlebih dahulu;

2) Pemeriksaan Permohonan Tanggapan

Merupakan tahap pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diusul tolak. Terhadap permohonan tanggapan ini dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya;

3) Pemeriksaan Permohonan Keberatan dan/atau Sanggahan

Merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang pada saat pengumuman mendapat keberatan dari pihak lain; Terhadap adanya permohonan keberatan, pemohon berhak untuk mengajukan sanggahan atas keberatan dari pihak lain tersebut.

Dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan yang menjadi pedoman dalam menentukan bahwa merek yang didaftarkan tersebut dapat didaftarkan atau tidak, bahkan ditolak pendaftarannya. Hal ini terdapat pada pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan adanya beberapa parameter ketentuan yang menentukan tidak dapat didaftarkan sebuah merek.

Terkait dengan upaya pengajuan dalam halnya pemboncengan reputasi atau tindakan *passing off*, pemeriksaan substantifnya di dasarkan pada parameter yang ada di dalam pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian atas proses pemeriksaan substantif tersebut dilakukan oleh pemeriksa selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahap pengumuman. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan

pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran Merek. Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa menghasilkan putusan Daftar atau Tolak.

b. Penyelesaian melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi

1) Melalui Jalur Litigasi

a) Perdata

Untuk dapat mencapai keadilan atas kerugian yang diterima terhadap tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*), selain melalui pengajuan keberatan kepada merek yang dimohonkan pendaftarannya, pihak yang dirugikan juga dapat mengupayakan penyelesaian sengketa tersebut dengan melayangkan gugatannya ke Pengadilan Niaga dalam rangka pembatalan kepemilikan merek terdaftar, apabila dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan permohonan pendaftaran tersebut tidak dilakukan upaya keberatan terhadap merek tersebut dalam Pengumuman Berita Resmi Merek. Alasan pengajuan gugatan tersebut dapat mendasarkan pada ketentuan yang ada pada pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, yakni berfokus pada adanya persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merk terdaftar milik pihak yang memohonkan atau pihak lain yang telah dimohonkan terlebih dahulu untuk barang/jasa sejenis, dan/atau Merek Terkenal milik pemohon untuk barang/jasa sejenis maupun tidak sejenis.

Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Lantas bagaimana apabila gugatan yang akan dilayangkan sudah melebihi batas waktu pengajuan yang telah ditentukan (lebih dari 5 tahun). Dikarenakan pada dasarnya tindakan *passing off* ini merupakan tindakan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh pemohon merek, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan hak atas merek dapat diajukan tanpa batas waktu.

Penyelesaian sengketa melalui pengajuan gugatan baik penghapusan maupun pembatalan ini diajukan ke pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau pengadilan niaga yang terdekat dengan tergugat. Dalam hal Tergugat berdomisili diluar wilayah NKRI, maka gugatan dapat dilayangkan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan yang diajukan dapat berupa gugatan ganti rugi maupun penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya dapat diajukan kasasi karena pembuktian setelahnya terkait dengan penerapan hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 87 bahwa Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Dalam proses pemeriksaan, untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar, Penggugat dapat mengajukan permohonan penghentian kegiatan produksi, peredaran, ataupun perdagangan barang/jasa atas penggunaan merek yang secara tanpa hak tersebut. Jangka waktu proses sidang pemeriksaan hingga putusan gugatan harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara tersebut diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

b) Pidana

Selain itu, terhadap pelanggaran hak merk berupa tindakan *passing off* ini dapat diajukan melalui jalur hukum pidana. Di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang merk. Perumusan tindak pidana dalam UU Merk dan Indikasi Geografis tersebut pada dasarnya merupakan perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan merek oleh pemiliknya atau pemegang hak atas merek. Tindak pidana merek dapat dirumuskan ke dalam beberapa pasal yaitu pada: Pasal 100 (1) terkait tindak pidana penggunaan merek yang sama secara keseluruhan; Pasal 100 ayat (2) terkait tindak pidana penggunaan merek yang sama pada pokoknya; Pasal 100 ayat (3) terkait pemboncengan reputasi yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan lingkungan hidup; dan Pasal 102 terkait tindak pidana memperdagangkan barang/jasa hasil pelanggaran merek.

2) Melalui Jalur Non Litigasi

Selain melakukan penyelesaian sengketa merek secara litigasi dengan melalui gugatan ke pengadilan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang sudah ditentukan undang-undang. Seperti halnya apabila mengacu pada Pasal 93 UU Merk dan Indikasi Geografis, alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksudkan adalah melalui proses konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau cara lain yang menjadi kesepakatan antar pihak untuk menyelesaikannya seperti melalui proses arbitrase.

D. Simpulan

Bentuk perlindungan merek di Indonesia didapatkan melalui adanya pendaftaran merek. Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Pengaturan terkait dengan perlindungan melalui pendaftaran ini diatur dalam Bab III terkait Permohonan Pendaftaran dan Bab IV terkait dengan Pendaftaran Merek dalam UU Merk dan Indikasi Geografis. Melalui perlindungan merek ini, para pesaing bisnis lain tidak berhak memakai merek produk barang atau jasa tersebut. Tanpa

adanya pendaftaran merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya kemudian ditiru oleh orang lain.

Terdapat 2 (dua) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas adanya tindakan *passing off* ini. Yang pertama adalah upaya yang dapat dilakukan sebelum sertifikat hak merek tersebut dikeluarkan, yakni melalui permohonan penolakan merek melalui keberatan yang di mohonkan pada Pengumuman dalam Berita Resmi Merek (BRM); dan upaya yang kedua adalah upaya yang dapat dilakukan setelah diterbitkannya sertifikat hak merek, yakni melalui penyelesaian jalur litigasi (baik secara pidana maupun perdata) dan melalui jalur non-litigasi. Dalam upaya hukum secara pidana, tindak pidana merek dapat dirumuskan ke dalam beberapa pasal yaitu pada pasal 100 dan 102. Sedangkan dalam upaya hukum secara perdata, alasan pengajuan gugatan tersebut dapat didasarkan pada ketentuan yang ada pada pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis.

E. Saran

Bagi pemegang merek terdaftar yang dirugikan atas tindakan *passing off*, diharapkan untuk segera mungkin mengajukan permohonan pembatalan merek terhadap pihak yang melakukan tindakan *passing off* sesuai dengan mekanisme yang disediakan. Khususnya pada saat sertifikat hak merek tersebut belum dikeluarkan, yakni melalui pengajuan permohonan pembatalan merek dalam Pengumuman yang dikeluarkan melalui Berita Resmi Merek DJKI.

F. Daftar Pustaka

Buku & Jurnal

- Ahmad Ramli,. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Anne Gunawati. 2015. *Perlindungan Merk Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Cetakan kesatu. Bandung: PT.Alumni.
- Arpan Banerjee. 2018. *Goodwill In Passing off Actions: In Search Of Balance* New South wales: The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property
- Aurora Quintina, dkk. 2009. "Pemboncengan Reputasi Merek Terdaftar". *Mercatoria*. Volume 2. Nomor 1. Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- DJKI Kemenkum & HAM RI. 2019. *Modul Kekayaan Intelektual: Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta: Kementerian Hukum & HAM
- Emmy Yuhassarie, 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Insan Budi Maulana. 1999. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- _____, 2005. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kimham Pentakosta. 2020. “Tindakan *Passing off* Terhadap Merek dalam Pemakaian Nama Perseroan Terbatas di Indonesia.” *Syiah Kuala Law Journal*. Volume 4. Nomor 1. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
- Mieke Yustia. 2014. “Pemboncengan Reputasi dalam Pendaftaran Merek”. *Jurnal Yudisial*. Volume 7. Nomor 3. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, & Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- O.C. Kaligis. 2008. *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni,
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum Cetakan ke-7*. Jakarta: Kencana.
- Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rifky Adrian Nugroho, dkk. 2016. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) Dari Tindakan *Passing off* (studi kasus GS Atas Nama GS Yuasa)”. *Diponegoro Law Journal*. Volume 5. Nomor 3. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Safira Maharani. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek dalam Tindakan *Passing off*”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sudargo Gautama. 1993 *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tim Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT Alumni.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

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

Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.