



Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia

Sita Nur Ramdhani Devi^{1*}, Al Qodar Purwo Sulisty²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: sittarmdhanidevi@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 16/04/2024

Diterima, 13/06/2024

Dipublikasi, 01/07/2024

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Pemalsuan Merek,
Merek Luar Negeri
Terkenal.

Abstrak

"Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing yang terkenal dari pelanggaran di Indonesia" merupakan penelitian yang sangat relevan mengingat pentingnya melindungi merek terkenal asing di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menunjukkan bahwa sistem pendaftaran berkas pertama di Indonesia dianggap kurang memberikan tingkat kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pemilik merek terkenal asing. Keadaan ini dapat menjadi masalah serius, terutama mengingat pentingnya kepastian hukum dalam menjaga Hak Kekayaan Intelektual. Pengakuan terhadap status istimewa dan perlindungan hukum khusus bagi merek terkenal menjadi fokus utama dalam penelitian ini, mencerminkan pemahaman akan nilai ekonomi yang terkandung dalam merek dan upaya yang ditempuh untuk melindunginya. Signifikansi merek dalam dunia bisnis dianggap sangat besar. Merek terkenal dapat menciptakan persaingan yang sehat, tetapi sekaligus dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan peniruan produk. Dalam konteks ini, perlindungan merek dagang asing melibatkan dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif, mencerminkan kebutuhan untuk mencegah pelanggaran merek sekaligus menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ini adalah dengan mempertimbangkan peraturan dan norma yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek. Beberapa kendala yang diidentifikasi melibatkan keterbatasan akses informasi masyarakat, kesulitan yang dihadapi pemegang hak merek asing terkemuka dalam mengenali pelanggaran merek, dan adanya tuntutan hukum sosial. Dampaknya terlihat pada kerusakan reputasi produk, di mana pemilik merek asing terkenal dapat mengalami penurunan citra produknya karena dianggap memiliki masalah.

Abstract

"Legal protection of holders of well-known foreign trademarks from infringement in Indonesia" is very relevant research considering the importance of protecting well-known foreign trademarks in Indonesia. The aim of this research is to investigate and show that the first file registration system in Indonesia is considered to lack the level of legal certainty required by owners of well-known foreign marks. This situation can be a serious problem, especially considering the importance of legal certainty in protecting Intellectual Property Rights. Recognition of the special status and special legal protection of well-known brands is the main focus of this research, reflecting an understanding of the economic value contained in brands and the efforts taken to protect them. The significance of brands in the business world is considered enormous. Well-known brands can create healthy competition, but at the same time they can give rise to unhealthy competition and product imitation. In this context, the protection of foreign trademarks involves two approaches, namely preventive and repressive efforts, reflecting the need to prevent trademark infringement while simultaneously taking action against infringements that have already occurred. The research method used in this normative juridical legal research is to

Keywords:

Legal Protection,
Brand Counterfeiting,
Famous Foreign
Brands.

consider regulations and norms relating to legal protection against brand counterfeiting. Some of the obstacles identified involve limited public access to information, difficulties faced by leading foreign trademark rights holders in recognizing trademark infringement, and the existence of social legal claims. The impact can be seen in damage to product reputation, where owners of well-known foreign brands can experience a decline in their product image because they are considered to have problems.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah mendukung globalisasi hak kekayaan intelektual. Globalisasi telah membuka pintu bagi produk dan layanan untuk menembus batas-batas negara dan menciptakan peluang serta tantangan baru. Teknologi dan transportasi yang semakin canggih ini memungkinkan pergerakan barang dan informasi secara cepat dan efisien di seluruh dunia. Kelangsungan pertumbuhan ekonomi bergantung kuat pada stabilitas konsumsi masyarakat dan ditopang oleh pertumbuhan pendapatan di sektor-sektor seperti pertanian, industri, dan jasa.¹ Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, seperti merek, globalisasi membawa implikasi besar. Produk dan merek yang telah dikenal secara lokal dapat dengan mudah menambah pasar global. Namun, dengan peluang ini juga muncul resiko seperti pemalsuan dan persaingan tidak sehat. Maka dari itu, pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi dan karya intelektual menerima pengakuan dan perlindungan yang layak di tingkat global.

Penting untuk diingat bahwa mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi globalisasi juga menimbulkan tantangan dalam hal harmonisasi hukum dan kebijakan Hak Kekayaan Intelektual di tingkat Internasional. Upaya kolaboratif antara negara-negara dalam menyusun peraturan dan menjalankan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual dapat membantu mengatasi permasalahan ini dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil di tingkat global. Harapannya adalah bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi perdagangan global dapat memberikan keunggulan bagi negara-negara yang telah siap dan menerima berbagai produk barang dan jasa yang akan dipasarkan, serta bersaing secara internasional. Adaptasi terhadap sistem bisnis modern memerlukan penyesuaian dalam hal perlindungan hukum terhadap merek dagang produk yang diperkenalkan ke pasar.

Dalam menghadapi tantangan ini, perlu untuk memulai diskusi tentang merek dengan melakukan analisis rasionalisasi ekonomi dan memberikan justifikasi hukum.² Sebaliknya, penilaian terhadap identitas merek seharusnya menjadi fokus utama, bukan hanya sebatas tindakan administratif yang terbatas seperti pendaftaran merek atau pembatalan merek. Dampak dari sifat absolut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bahwa pemilik hak, baik itu pencipta, penemu, perancang, atau pemegang hak, memiliki hak eksklusif untuk menguasai HKI tersebut selama periode waktu tertentu. Tidak diperbolehkan menggunakan hak tersebut tanpa izin resmi dari pemegang hak, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang diatur oleh undang-undang, misalnya melalui keputusan pengadilan terkait lisensi wajib, dengan tetap

¹ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Agus Supriyo, et. All. (2020) Pendampingan Hukum UMKM Berbasis E-Commerce Di Desa Jarak, Kec. Wonosalam, Jombang. <https://journal.um-surabaya.ac.id/HMN/article/view/4543> Hal. 24.

² Anang Dony Irawan, Al Qodar Purwo Sulisty, et. All. (2022) Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat. <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/1184> Hal. 254.

mempertimbangkan hak ekonomi dari pencipta, penemu, perancang, atau pemegang hak tersebut.³

Meskipun telah ada banyak regulasi terkait merek, masih banyak pelanggaran merek dagang yang terjadi. Dalam situasi peniruan, pelanggaran hak cipta, atau replikasi reputasi transmisi serta hak kekayaan intelektual lainnya terjadi. Secara umum, Indonesia menerapkan sistem konstitutif, di mana merek baru mendapatkan perlindungan hukum setelah proses pendaftaran *first to file*. Walaupun demikian, penulis berpendapat bahwa sistem pertama kali mendaftar (*first to file*) tidak secara menyeluruh memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terkenal. Dalam pendaftaran merek, seharusnya merek yang memiliki persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek terkenal seharusnya tidak diterima. Sebagai hasil dari kapasitas intelektual, merek memegang peranan yang sangat penting bagi pelaku bisnis dalam mencapai keuntungan ekonomi.

Setiap pelaku bisnis berusaha menjadikan merek produknya sebagai simbol kualitas yang superior, dikenal secara luas, dan diminati oleh konsumen. Tujuannya adalah menciptakan perbedaan yang jelas antara merek dagang mereka dengan merek dagang yang diproduksi oleh perusahaan lain.⁴ Membangun merek yang memiliki daya pembeda bukanlah tugas yang mudah, karena membutuhkan kreativitas, waktu, dan investasi dana. Oleh karena itu, pihak yang telah berupaya membangun merek perlu memperoleh perlindungan hukum. Merek dagang memiliki peran yang sangat signifikan dalam sektor industri dan bisnis, terutama dalam konteks litigasi merek dagang. Pemanfaatan merek terkenal saat ini semakin umum karena menjanjikan keuntungan yang besar jika dibandingkan dengan mengandalkan merek yang kurang dikenal.⁵ Terlebih lagi, dalam situasi krisis ekonomi, terjadi banyak kasus perpaduan antara produk merek terkenal dengan produk bajakan, karena kemiripan fisiknya dengan barang asli.

Banyak industri memilih menggunakan merek terkenal untuk produk mereka, dan salah satu alasannya adalah kemudahan dalam pemasaran. Selain itu, perusahaan tidak perlu khawatir tentang registrasi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau mengeluarkan biaya besar untuk membangun citra merek pada produk. Tidak perlu mendirikan departemen penelitian dan pengembangan untuk terus menghasilkan produk terkini, karena mereka cenderung meniru produk orang lain dan seringkali "*distributor*" bersedia menjual produk tiruan tersebut untuk keperluan pemasaran. Secara finansial, pemanfaatan merek terkenal membawa keuntungan yang signifikan, dan kenyataan di lapangan mendukung klaim ini. Faktor ini diperkuat oleh keterbatasan daya beli konsumen yang tetap mengikuti *trend*. Suatu karya dapat memperoleh perlindungan hak cipta jika ide tersebut telah berwujud, dan keasliannya tetap terjaga. Hal ini mencerminkan prinsip dasar dalam konsep perlindungan hak cipta.⁶

³ Dr. Yulia, S.H., M.H. (2018) Buku Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual. 24-25.

⁴ M. Rasyid, Hj. Yunial Laily, Sri Handayani, et. All. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/60>; hal. 1-14.

⁵ Erni Shinta Y Sitanggang, S.T., M.T. et. All. (2020) Buku Panduan HKI (Hak Cipta dan Paten) 2020. hal. 11-12.

⁶ Dr. Dwi Suryahartati, S.H, M.Kn., Nelli Herlina, S.H., M.H, et. All. (2022). Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual. <https://unjapublisher.unja.ac.id/buku-ajar-hki/>; hal. 1-173.

Dengan berlalunya waktu, fungsi merek telah berkembang menjadi alat promosi (*Means Off Trade Promotion*) bagi produsen atau pengusaha yang terlibat dalam perdagangan barang dan jasa. Secara internasional, merek sering digunakan sebagai sarana untuk menjaga citra positif di mata konsumen. Fungsi merek sebagai simbol membantu pedagang dalam memperluas pangsa pasarnya di pasar internasional dan juga menjaga posisi mereka di dalamnya. Fungsi merek di Indonesia mencakup peran sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan industri, menciptakan perdagangan yang sehat, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. CAFI (*Commercial Advisory Foundation in Indonesia*) mengakui bahwa paten dan merek dagang memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi Indonesia, terutama terkait dengan perkembangan industri dalam konteks penanaman modal.

METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek yang di palsukan di Indonesia dan Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran merek *Passing-Off* di Indonesia. Penulisan hukum ini mengadopsi metode penelitian Yuridis Normatif. Data yang digunakan bersifat sekunder, melibatkan referensi dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil seminar, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan isu yang dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yang rinci, jelas, dan komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap Merek Dagang Asing terkait dengan praktik Pemboncengan Reputasi *Passing-Off* dalam proses pendaftaran merek di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa regulasi perlindungan merek terkenal di Indonesia mencakup dimensi nasional dan internasional.⁷

Di tingkat nasional, terdapat ketentuan hukum yang mengatur merek, seperti Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1992, dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk melindungi merek. Manfaat dari tindakan pemboncengan reputasi, yang juga dikenal sebagai nama baik, dapat mengakibatkan tindakan penipuan atau penyesatan. *Passing-Off*, dalam konteks ini, menargetkan merek terkenal, menciptakan kesan persamaan pada intinya saja, menghasilkan kekeliruan dan memberikan impresi seolah-olah merek tersebut sudah dikenal, menjadi objek dari tindakan *Passing-Off*. Banyaknya kasus perselisihan merek yang terkait dengan tindakan pemboncengan reputasi atau *Passing-Off* di Indonesia menjadi sorotan.

Kasus-kasus ini tidak hanya mencakup pelanggaran merek, tetapi juga melibatkan pelanggaran hak kekayaan intelektual secara keseluruhan. Pelanggaran terhadap merek asing yang terkenal sering kali dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia, menimbulkan kerugian bagi pemilik merek dari negara asalnya.⁸ Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, diperlukan lampiran etiket merek yang telah dicetak di atas kertas. Meskipun banyak permohonan pendaftaran merek yang hanya menampilkan etiket merek dalam bentuk huruf

⁷ Wahyuni, Santi Dwi, et. All. (2020) Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap *Passing-Off* Terkait *Public Misleading* di Indonesia. <http://lib.unnes.ac.id/41825/1/8111416122.pdf> Hal. 5-6.

⁸ Dwi Rahayu, Al Qodar Purwo Sulisty, et. All. (2022) Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan Di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudential/article/view/5736> Hal. 2.

standar dengan warna hitam dan putih, sebaiknya etiket merek yang dilampirkan mencakup seluruh variasi warna dan elemen merek yang sesuai dengan penggunaan sebenarnya. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Merek, etiket diharapkan mencerminkan atau mewakili merek yang terdapat pada barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan, sebagaimana yang dapat ditemui oleh konsumen dalam aktivitas perdagangan barang atau jasa.

Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 61 ayat (2) huruf b dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Jika permohonan tersebut disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), maka merek akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan tampilan yang diajukan dalam permohonan tersebut. Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek bisa dilakukan atas prakarsa Ditjen HKI atau oleh pihak ketiga melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga. Gugatan ini didasarkan pada alasan ketidakpenggunaan (*Non-Use*), di mana pemakaian merek dalam kegiatan komersial tidak sesuai dengan tampilan merek yang terdaftar, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek asing yang dipalsukan di Indonesia. Dalam dunia perdagangan barang atau jasa, peran merek sangat penting sebagai bentuk karya intelektual yang memiliki dampak besar dalam memfasilitasi dan meningkatkan proses perdagangan. Pentingnya penggunaan merek menjadi faktor utama kesuksesan sebuah perusahaan dalam meningkatkan aktivitas perdagangan dan meraih kemenangan dalam persaingan di pasar sasarnya. Merek memiliki nilai strategis yang signifikan bagi produsen maupun konsumen.⁹ Merek memiliki peran sebagai bagian dari hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan berfungsi sebagai simbol atau tanda identifikasi produk yang dihasilkan oleh sebuah badan usaha atau perusahaan, memungkinkan pengenalan oleh masyarakat sebagai konsumen terhadap produk tersebut.

Dalam dunia persaingan usaha, merek memiliki peran strategis dalam membedakan suatu produk dari produk lainnya yang mungkin serupa secara bentuk namun dihasilkan oleh entitas yang berbeda. Merek, ketika dihasilkan oleh entitas yang berbeda, tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengidentifikasi, tetapi juga menjadi simbol harga diri. Orang yang telah terbiasa dengan suatu merek cenderung memilih dan menggunakan produk dari merek tersebut karena kepercayaan jangka panjang, kualitas yang diakui, dan faktor-faktor lainnya. Karenanya, peran merek sebagai penjamin kualitas menjadi semakin jelas, terutama dalam konteks produk-produk yang telah membangun reputasi positif. Dengan reputasi yang baik, merek minimal memperoleh perlindungan yang memadai untuk mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, terutama dalam konteks penggunaan merek pada produk dagang.¹⁰

⁹ Rahmadany Jiyana Puspitasari, Al Qodar Purwo Sulistyono, et. All. (2022) Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Online Shop dengan Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2088> Hal. 145.

¹⁰ Wiwik Afidah, Anang Dony Irawan, et. All. (2021) Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal di Indonesia. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/12188/7792> Hal. 266.

Dalam substansi, Hak Kekayaan Intelektual dapat dijelaskan sebagai hak kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan terhadap karya intelektual dalam konteks sistem Hak Kekayaan Intelektual merujuk pada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau entitas tertentu untuk memiliki, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari karya intelektual yang termasuk dalam cakupan hak kekayaan intelektual tersebut. Merek memiliki nilai tinggi dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual karena merek terkait dengan mutu dan keinginan konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Keberadaan merek dapat menjadi daya tarik bagi konsumen untuk menggunakan atau mengonsumsi suatu produk. Elemen yang tidak terlihat pada merek dapat membentuk loyalitas dari pengguna atau konsumen terhadap merek tersebut.

Hal ini melibatkan hak kepemilikan immaterial yang melekat dalam merek.¹¹ Perlindungan hak-hak konsumen dimulai dengan melindungi konsumen dari barang dan jasa yang berkualitas rendah atau berbahaya, hingga mengatur izin, administrasi, dan sertifikasi produk. Pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai hak-hak sebagai konsumen masih terbatas, sehingga mereka rentan tertipu oleh promosi, iklan, dan reklame produk. Semangat konsumtif yang berlebihan di masyarakat Indonesia memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya dengan cara-cara yang tidak sehat. Sebelum tahun 1999, dalam praktiknya, hukum positif Indonesia tidak mengakui istilah "konsumen". Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hukum positif Indonesia berusaha menggunakan beberapa istilah yang terkait dengan konsumen. Penggunaan berbagai istilah ini berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen, namun hingga saat itu, belum terdapat kejelasan dan kepastian hukum mengenai hak-hak konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menggunakan istilah "setiap orang" untuk merujuk kepada individu yang menggunakan, memakai, atau memanfaatkan jasa kesehatan dalam konteks konsumen. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 1, Pasal 3, 4, 5, dan Pasal 46. Istilah "masyarakat" yang digunakan dalam undang-undang tersebut diasumsikan sebagai konsumen dan dijelaskan dalam Pasal 9, 10, dan Pasal 21. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa istilah yang terkait dengan konsumen, seperti pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan lain-lain. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebut istilah tertanggung dan penumpang. Di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, istilah konsumen diakui dan didefinisikan sebagai setiap pemakai atau pengguna barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

Istilah "konsumen" berasal dari kata "consumer" dalam Bahasa Inggris, yang secara harfiah berarti setiap orang yang menggunakan barang (berlawanan dengan produsen). Kamus Bahasa Inggris-Indonesia juga mengartikan "consumer" sebagai pemakai atau konsumen. Definisi dalam kamus umum Bahasa Indonesia menyebut konsumen sebagai lawan produsen, yaitu pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. Konsumen dijelaskan sebagai seseorang yang menggunakan produk untuk keperluan pribadi daripada

¹¹ Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H., Dr. Y. Djoko Suseno, M.SI., Dr. Sutoyo, M.PD. (2018) Buku Ajar Hukum Atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah. Hal. 24-25.

keperluan bisnis. Dalam buku teks tentang hukum konsumen, konsumen didefinisikan sebagai Seorang yang melakukan pembelian barang atau jasa. Definisi ini bertujuan untuk menyatakan bahwa konsumen adalah setiap individu yang memerlukan perlindungan ketika tidak memiliki kapasitas yang setara dengan produsen, pelaku usaha, atau pebisnis.

Inosentius Samsul menjelaskan bahwa konsumen dapat diidentifikasi sebagai pengguna akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan. Mariam darus badrul zaman memberikan definisi Konsumen didefinisikan dengan mengadopsi pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu "Semua individu yang secara konkret dan nyata menggunakan barang dan jasa." Umumnya, Para ahli hukum sepakat bahwa konsumen dapat didefinisikan sebagai pemakai terakhir dari suatu barang atau jasa yang diserahkan oleh pengusaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen merujuk kepada setiap individu yang menggunakan barang atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan perdagangan.

Regulasi perlindungan merek terkenal di Indonesia mencakup dua tingkatan, yaitu wilayah nasional dan internasional. Pada tingkat nasional, aturannya diatur melalui beberapa undang-undang tentang merek, seperti Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang saat ini menjadi dasar hukum untuk perlindungan merek.¹² Di Indonesia, perlindungan hukum untuk suatu merek berlaku setelah merek tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Rahasia Dagang merupakan bidang HKI yang sebelumnya memang telah diatur dalam kategori hukum yang lain Bersama hukum tentang rahasia negara, hukum tentang rahasia pribadi, hukum tentang rahasia hak karya cipta. Namun sekarang WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menambahkan Rahasia Dagang ini dalam deretan HKI khususnya hak kekayaan industrial.¹³

Pengaturan secara internasional dapat ditemui dalam peraturan-peraturan seperti *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) within the framework of the World Trade Organization (WTO)*. Dalam proses mengajukan permohonan pendaftaran merek, ada persyaratan untuk menyertakan etiket merek yang telah dicetak di atas kertas. Meskipun umumnya permohonan pendaftaran merek menampilkan etiket merek dengan huruf standar dalam warna hitam dan putih, disarankan agar etiket merek yang dilampirkan mencakup seluruh variasi warna dan elemen merek sesuai dengan penggunaan sebenarnya. Berdasarkan Undang-Undang Merek, etiket merek harus mencerminkan atau mewakili merek yang sesuai, ditempatkan pada barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan, sebagaimana yang dijumpai oleh konsumen dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Jika permohonan disetujui oleh

¹² Alvio Ardianto Wicaksono, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, et. All. (2021) Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing-Off*) Dalam Penamaan Merek di Indonesia. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15750> Hal. 5.

¹³ Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H., Dr. Almusawir, S.H., M.H. et. All. (2021) Buku Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek. Hal. 13.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), maka merek akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan tampilan yang diajukan dalam permohonan. Penghapusan merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan oleh inisiatif Ditjen HKI atau oleh pihak ketiga melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, yang didasarkan pada ketidakpenggunaan (Non-Use) karena penggunaan merek dalam kegiatan komersial yang tidak sesuai dengan pendaftaran merek tersebut. Ketentuan ini termasuk dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Untuk pendaftaran Merek terkenal asing, dapat dilakukan dengan hak prioritas, yaitu pendaftaran yang diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek pertama kali diterima di negara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selain itu, opsi lain adalah melakukan pendaftaran biasa apabila jangka waktu pendaftaran dengan hak prioritas sudah lewat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pentingnya merek sangat signifikan dalam konteks perdagangan, terutama setelah merek tersebut diakui sebagai merek terkenal. Merek tersebut menjadi inti atau identitas utama dari suatu produk, mencerminkan nilai yang tinggi sebagai aset perusahaan. Oleh karena itu, memberikan perlindungan hukum terhadap merek tersebut menjadi suatu keharusan, sebagai bentuk jaminan hukum bagi investor asing dan untuk menjaga reputasi Indonesia dalam berbagai perjanjian, seperti TRIP'S, WTO, dan kesepakatan internasional lainnya. Dalam ranah Perundang-Undangan tentang merek, terutama Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 yang digabungkan dengan Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

Proses pendaftaran merek diatur berdasarkan prinsip konstitutif atau prinsip *first to file*. Artinya, sebuah merek akan mendapatkan perlindungan hukum setelah berhasil didaftarkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek dianggap sebagai suatu kewajiban yang perlu dipenuhi.¹⁴ Secara umum, hambatan dalam sistem pendaftaran ini dapat timbul terutama terkait dengan pemilik merek terkenal. Pemohonan yang berasal dari pemilik merek terkenal sering kali dihadapi dengan penolakan dari pihak Direktorat Merek, sebab merek-merek tersebut mungkin telah terdaftar lebih dulu oleh individu atau entitas lain yang tidak memiliki hak sah, dengan tujuan yang kurang baik untuk memanfaatkan popularitas merek asli tanpa usaha yang sebanding untuk mendapatkannya. Secara umum, hambatan dalam sistem pendaftaran ini dapat timbul terutama terkait dengan pemilik merek terkenal.

Pemohonan yang berasal dari pemilik merek terkenal sering kali dihadapi dengan penolakan dari pihak Direktorat Merek, sebab merek-merek tersebut mungkin telah terdaftar lebih dulu oleh individu atau entitas lain yang tidak memiliki hak sah, dengan tujuan yang kurang baik untuk memanfaatkan popularitas merek asli tanpa usaha yang sebanding untuk mendapatkannya. Merek terkenal adalah merek yang telah membangun reputasi yang sangat baik, yang secara alami memberikan keunggulan dalam strategi pemasaran. Karena merek ini menjadi favorit utama konsumen dan memiliki nilai jual yang tinggi, kehadiran merek terkenal

¹⁴ Edy Santoso, et. All. (2016) Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/4659> Hal. 3.

menjadi suatu aset yang sangat berharga bagi pemiliknya.¹⁵ Proses penciptaan dan pengembangan merek hingga mencapai tingkat ketenaran tidak dapat dicapai secara mudah dan tentu saja memerlukan investasi finansial yang substansial.

Setiap upaya yang dilakukan untuk meningkatkan reputasi merek tersebut seharusnya dihargai dan mendapatkan perlindungan dari tindakan tidak jujur oleh pihak yang berusaha memanfaatkan prestise merek tersebut untuk keuntungan pribadi mereka.

Dasar untuk menggugat kesamaan merek dapat ditemukan pada beberapa faktor, termasuk:

1. Nama merek yang sama.
2. Kesamaan jenis barang.
3. Menurut Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemilik merek terkenal yang belum terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu di kantor merek. Proses selanjutnya, gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.¹⁶ Pertimbangan terkait Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bersama dengan penjelasannya, mencerminkan pelaksanaan prinsip yang terdapat dalam Pasal 6 bis (3) Konvensi Paris. Ketentuan ini secara jelas menyatakan bahwa tidak ada batasan waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek jika gugatan tersebut diajukan dengan niat yang tidak baik.¹⁷ Pemilik merek terkenal, sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, memiliki alternatif untuk mengambil tindakan inisiatif sesuai dengan Pasal 68.

Pasal ini mengatur mengenai gugatan yang bertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek, dan gugatan semacam itu dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terkait.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila terdapat kesamaan secara prinsip atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar oleh pihak lain, terutama jika pendaftaran tersebut telah terlebih dahulu dilakukan untuk barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang sama. Ketentuan tambahan pada Pasal 2 dan 3 menambahkan bahwa aturan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf b dapat diterapkan pada barang dan jasa yang berbeda jenis.

Di Indonesia, perlindungan terhadap merek dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Preventif:

¹⁵ Salsabilla Cahyadi Indira Putri, Mercy M. M. Setlight, Anastasia E. Gerungan, et. All. Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47918> Hal. 7.

¹⁶ Agung Sujatmiko, et. All. (2020) Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran *Passing Off* Dalam Hukum Merek. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/183/pdf/18285> Hal. 53.

¹⁷ Achmad Peter Viney, NG. S.H. (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing di Indonesia. <https://media.neliti.com/media/publications/10558-ID-perlindungan-hukum-terhadap-merek-asing-di-indonesia-studi-kasus-sengketa-merek.pdf> Hal. 4-5.

Perlindungan preventif melibatkan langkah-langkah perlindungan yang diambil sebelum terjadinya pelanggaran terhadap merek, yang diperoleh melalui proses pendaftaran. Pendaftaran merek bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap merek yang terdaftar, baik untuk penggunaan, perpanjangan, penerusan hak, dan penghapusan. Selain itu, pendaftaran merek juga menjadi bukti dalam kasus sengketa pelanggaran merek terdaftar. Undang-Undang Merek mengatur dua metode pendaftaran merek, yaitu melalui hak prioritas atau pendaftaran biasa. Pendaftaran dengan hak prioritas digunakan untuk melindungi merek asing atau terkenal dari luar negeri agar terhindar dari potensi pelanggaran merek. Metode ini bermanfaat ketika pemilik merek dari luar negeri atau merek terkenal tidak segera mendaftarkan mereknya di Indonesia, sehingga dapat mengurangi risiko pendaftaran oleh pihak lain untuk produk serupa.

2. Perlindungan Represif:

Perlindungan represif diberikan ketika terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non litigasi atau litigasi. Dalam penyelesaian secara non litigasi, pemilik merek dapat memilih lembaga penyelesaian sengketa lain sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Merek. Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat menjadi pilihan selain gugatan atas pelanggaran merek. Alasan-alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek, sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, memungkinkan pemilik merek yang tidak terdaftar mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek terkenal yang belum didaftarkan. Langkah ini sebaiknya diambil bersamaan dengan mengajukan gugatan pendaftaran merek tersebut ke Pengadilan Niaga, sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Apabila terdapat tindakan hukum terhadap pihak lain yang menggunakan Merek tanpa hak, terutama jika terdapat persamaan pokok atau keseluruhan untuk barang dan jasa yang sejenis, pemilik merek berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau meminta perintah penghentian atas semua perbuatan penggunaan Merek tersebut. Tindakan penggunaan yang tidak sah, penyalahgunaan, atau pemboncengan terhadap Merek oleh pihak yang tidak memiliki hak, dapat mengakibatkan pengajuan gugatan, yang dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Merek yang dikenal memiliki reputasi tinggi, sehingga secara alami memberikan kekuatan pemasaran yang tinggi. Merek ini menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menghargai nilai tinggi, menjadikannya aset berharga bagi pemilik merek. Menciptakan dan membuat sebuah merek menjadi terkenal bukanlah tugas yang mudah, melainkan memerlukan investasi yang signifikan.

Seluruh usaha yang dilakukan untuk mengembangkan merek seharusnya diakui dan mendapatkan perlindungan dari tindakan tidak jujur pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan prestise merek untuk meraih keuntungan. Dalam kerangka perundang-undangan merek yang telah mengalami pembaruan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sejalan dengan Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, pendaftaran merek diatur dengan prinsip *first to file*. Dengan kata lain, suatu merek akan memperoleh perlindungan hukum setelah berhasil didaftarkan. Oleh karena itu,

pendaftaran merek dianggap sebagai suatu kewajiban.¹⁸ Ketika masalah muncul dalam sistem pendaftaran, terkadang pemilik merek terkenal menghadapi kendala.

Permohonan dari pemilik merek terkenal sering kali ditolak oleh Direktorat Merek, karena merek-merek tersebut telah terdaftar terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dengan niat kurang baik untuk memanfaatkan ketenaran merek asli tanpa usaha yang layak untuk mendapatkannya. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika merek tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Penjelasan dalam Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa "bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum memiliki arti yang sama dengan penjelasan Pasal 5 huruf a, termasuk itikad tidak baik yang bertentangan dengan ketertiban umum."

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, suatu merek dianggap terkenal apabila:

1. Tingkat pengetahuan umum masyarakat terkait merek tersebut di bidang usaha terkait.
2. Reputasi merek tersebut terkenal yang diperoleh melalui kampanye promosi yang intensif dan meluas.
3. Terdapat investasi oleh pemilik merek tersebut di beberapa negara di dunia.
4. Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Jika data tersebut dianggap kurang memadai, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memerintahkan lembaga independen untuk melakukan penelitian dengan maksud untuk menentukan apakah suatu merek dianggap terkenal atau tidak. Kesimpulan dari penelitian tersebut kemudian dapat menjadi dasar untuk menolak pendaftaran atau tindakan hukum lainnya.¹⁹ Bagaimana pelaksanaan hukum terkait pelanggaran merek *Passing-Off* di Indonesia? Merek merupakan simbol yang digunakan oleh pedagang untuk menandakan kepemilikan atas jenis tertentu barang. Pemilik atau pedagang tersebut tidak diwajibkan untuk secara langsung memproduksi barang-barang tersebut, tetapi memiliki hak untuk menggunakan merek selama barang-barang tersebut berada dalam kegiatan perdagangan. Merek memiliki nilai ekonomis yang penting bagi produsen.

Selain berperan sebagai alat untuk membedakan produk dari produk sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lain, merek juga bertujuan membentuk citra perusahaan, terutama dalam konteks kegiatan pemasaran. Perlu diingat bahwa merek tidak dapat beroperasi secara independen dan harus terkait dengan barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam proses pendaftaran merek, setiap permohonan harus secara jelas menyebutkan jenis barang atau jasa tertentu yang akan menggunakan merek tersebut.²⁰ Di Indonesia, pengelompokan kategori

¹⁸ Samariadi, et. All. (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan *Passing Off* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. <https://media.neliti.com/media/publications/34241-ID-perlindungan-hukum-terhadap-merek-terkenal-dari-tindakan-passing-off-berdasarkan.pdf> Hal. 2.

¹⁹ Nanda Resa Nur Aliska, Christine S.T. Kansil, et. All. (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar di Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 K/PDT.SUS-HKI/2018 https://lntar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10295001_4A230222113007.pdf Hal. 6-7.

²⁰ Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, Et. All. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. <https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A052/20201117093157-PERLINDUNGAN-HUKUM-TERHADAP-MEREK-YANG-TERDAFTAR.pdf> Hal. 7.

barang atau jasa dikenal sebagai klasifikasi barang atau jasa. Klasifikasi ini terkait dengan proses pendaftaran merek dan mengikuti sistem klasifikasi Internasional yang merupakan bagian dari perjanjian *Nice*. Sejarah peraturan mengenai merek di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan diberlakukannya "*Reglement Industriele Eigendom Tahun 1912*" (Peraturan Hak Milik Industri 1912).

Setelah era kemerdekaan, Indonesia berusaha untuk memperkuat perlindungan merek dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 mengenai Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961). Pada tahun 1992, terjadi pengenalan peraturan baru terkait merek, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai efektif berlaku pada tanggal 1 April 1993. Pada tanggal 7 Mei 1997, diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Selanjutnya, UU Nomor 14 Tahun 1997 di revisi dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang diundangkan pada 1 Agustus 2001 dan masih berlaku hingga saat ini. Salah satu motivasi Indonesia dalam merevisi peraturan mereknya adalah untuk menyesuaikan dengan peraturan dan hukum internasional yang mengatur merek, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *Konvensi Paris*.

Perubahan signifikan dalam undang-undang merek terutama terfokus pada sistem pendaftaran merek, beralih dari sistem deklaratif (*first to use principle*) yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, menjadi sistem konstitutif (*first to file principle*). Proses pendaftaran merek sering kali memiliki risiko pendaftaran yang tidak sah oleh pihak yang memiliki niat kurang baik. Pendaftaran yang tidak sah ini seringkali terjadi pada merek yang terkenal, di mana reputasi yang dimiliki oleh merek tersebut menjadi daya tarik bagi pihak yang berniat tidak baik untuk mencapai keuntungan dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari reputasi merek tersebut. Meskipun reputasi ini bersifat tidak berwujud (*intangible*), Namun, merek bukan hanya menjadi kebutuhan esensial bagi pemiliknya, melainkan juga menjadi aset berharga bagi pemilik merek dan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi suatu keharusan untuk memastikan keberlanjutan dan keutuhan reputasi merek tersebut. Dokumen Perjanjian Nice di administrasikan oleh WIPO (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia) dan memuat sistem klasifikasi yang memfasilitasi identifikasi dan pendaftaran merek secara internasional. Klasifikasi barang atau jasa ini membantu memudahkan pemohon merek dan pihak berwenang untuk memahami dan mengelompokkan produk atau layanan dalam kategori yang sesuai, sehingga mempermudah proses pendaftaran dan perlindungan merek. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kedaulatan dan kewibawaan negara semakin diperkuat, dan hal ini sejatinya mencerminkan esensi dari sistem ekonomi berlandaskan Pancasila.²¹ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kerangka kehidupan masyarakat zaman modern saat ini telah menjadi bagian yang integral dari setiap aspeknya.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga diperkenalkan pada abad ke-20 dan awal abad ke-21 melalui perjanjian internasional antarnegara, terutama melalui *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Perjanjian Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia), yang sering disebut sebagai "*WTO Agreement*," bersama dengan segala perjanjian

²¹ Achmad Hariri, et. All. (2021) Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif *Welfare State*. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2447> Hal. 33.

internasional yang terkait. Kekayaan Intelektual merujuk pada kepemilikan yang tidak memiliki bentuk fisik, dapat dikelompokkan sebagai entitas tidak berwujud dan entitas berwujud. Keterkaitan Kekayaan Intelektual dengan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berkaitan dengan hak milik immaterial yang dijelaskan dalam konteks entitas. Pasal 499 KUHPerdata dengan tegas mengacu pada definisi entitas sebagai segala barang dan hak yang dapat dimiliki oleh hak milik.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kekayaan Intelektual bisa dikelompokkan sebagai entitas tidak berwujud dan entitas bergerak. Entitas bergerak yang tidak berwujud bersifat abstrak, karena kendati tidak dapat dilihat secara fisik, pemilik masih dapat merasakan manfaatnya, yang diinterpretasikan sebagai Kekayaan Intelektual. Dalam konteks potensi terjadinya *Passing-Off* dalam penggunaan nama perusahaan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila seseorang tanpa niat baik berniat untuk melakukan tindakan *Passing-Off* terhadap suatu merek, orang tersebut dapat, tanpa melanggar hukum, mendirikan suatu perseroan terbatas dengan menggunakan nama yang secara prinsip memiliki kesamaan dengan merek tersebut. Setelah itu, orang tersebut dapat mendaftarkan nama perusahaannya sebagai merek.²²

Tentang konsep *Passing-Off*, terutama dalam konteks perlindungan merek di Indonesia. Keberadaan perlindungan *Passing-Off* menjadi penting. Sebelumnya, di Indonesia, pemahaman mengenai *Passing-Off* tidak begitu umum dan terbatas pada pemahaman bahwa itu melibatkan penyalahgunaan merek terkenal. Negara-negara dengan sistem *Common Law*, seperti Inggris, Australia, Malaysia, dan Amerika Serikat, telah mengakui dan mengatur *Passing-Off* sebagai bentuk tindakan persaingan tidak sehat dalam dunia perdagangan atau bisnis. *Passing-Off* merujuk pada tindakan persaingan tidak sehat yang melibatkan peniruan atau penyerupaan merek yang telah membangun reputasi baik. Setiap merek diharapkan memiliki keunikan, dan seharusnya tidak memiliki kemiripan esensial atau keseluruhan dengan merek lain. Tujuan Larangan Kesamaan Merek adalah Larangan terhadap persamaan esensial atau keseluruhan antara merek bertujuan untuk melindungi Pemegang Hak atas Merek dan konsumen.

Merek menjadi unsur kunci dalam perdagangan, memberikan jaminan kualitas barang atau jasa, dan menciptakan reputasi positif bagi perusahaan. Peran Merek dalam Perdagangan pengusaha diwajibkan memiliki merek sebagai upaya menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang atau jasa. Merek memainkan peran kunci dalam penilaian konsumen terhadap produk atau layanan, membentuk kepercayaan konsumen untuk memilih produk atau layanan yang ditawarkan. Perlindungan Pemerintah memegang peran penting dalam melindungi merek dari tindakan persaingan tidak jujur, seperti *Passing-Off*. Perlindungan ini mencakup pencegahan pihak lain menawarkan produk atau layanan mereka seolah-olah itu milik mereka sendiri, yang dapat merugikan pemilik merek. Dengan memahami pentingnya perlindungan *Passing-Off*, baik pemilik merek maupun konsumen dapat diuntungkan, dan ini juga menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan etis.

²² Kimham Pentakosta. (2020) Tindakan *Passing Off* Terhadap Merek Dalam Pemakaian Nama Perseroan Terbatas Di Indonesia. <https://www.neliti.com/id/publications/539854/tindakan-passing-off-terhadap-merek-dalam-pemakaian-nama-perseroan-terbatas-di-i> hal. 4-5.

Passing-Off merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum yang bertujuan untuk mencapai keuntungan dengan cara yang tidak fair, melibatkan praktik-praktik yang tidak etis dalam dunia bisnis, melanggar norma-norma moral, dan terkait dengan aspek-aspek kekayaan intelektual, terutama dalam konteks hukum merek. Perlunya perhatian serius dari pemerintah terhadap regulasi *Passing-Off* disebabkan oleh kerugian signifikan yang dapat ditimbulkan bagi pelaku usaha atau pemilik sah merek. Doktrin *Passing-Off* tidak hanya bertujuan melindungi pemegang hak merek dari pencemaran reputasi, tetapi juga berupaya melindungi masyarakat agar tidak tertipu atau salah memilih produk. Jika terjadi *Public Misleading*, kerugian juga akan dialami oleh masyarakat karena terjadi kesalahpahaman mengenai suatu produk, menyebabkan perbedaan dalam kualitas barang dan jasa yang diharapkan.

Dengan kata lain, Kualitas barang atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak dapat dipastikan keamanannya.²³ Tentu saja, situasi ini merugikan baik konsumen maupun pemegang hak merek secara bersamaan. Perbedaan antara Sistem Hukum *Common Law* dan *Civil Law*, terutama konsep *Passing-Off* yang melibatkan pemboncengan reputasi, merupakan ide yang diakui dalam sistem hukum *Common Law*. Sementara dalam sistem hukum *Civil Law*, konsep *Passing-Off* tidak ada. Pemboncengan reputasi terjadi ketika seseorang menyajikan barangnya seolah-olah merupakan milik pihak lain yang sudah dikenal dan memiliki reputasi baik, atau setidaknya memiliki keterkaitan dengan pihak tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat umum dan merugikan pihak terkait. Regulasi mengenai *Passing-Off* dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur penolakan permohonan pendaftaran merek terhadap merek yang memiliki kesamaan pada dasarnya atau secara keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar atau terkenal untuk produk sejenis.

Meskipun pengaturan ini tidak secara tegas menjelaskan batasan persamaan pada dasar atau secara keseluruhan, hal ini dapat menimbulkan *Public Misleading* yang merugikan pemegang merek dan konsumen. Potensi kerugian yang timbul akibat *Passing-Off* melibatkan *Public Misleading* yang dapat merugikan pemegang merek dengan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas barang dan jasa yang ditawarkan. Konsumen dapat merasa kecewa dengan kualitas produk atau layanan yang tidak sesuai dengan harapan, menciptakan kerugian dari perspektif konsumen juga. Meskipun Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyamakan *Passing-Off* dengan pendaftaran merek yang memiliki unsur kesamaan, pengaturannya masih bersifat abstrak dan membutuhkan batasan yang lebih jelas. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan *Passing-Off*, terutama karena Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengaturnya secara khusus.

Pengembangan batasan *Passing-Off* dalam rangka melindungi pemegang merek dan konsumen, penelitian lebih lanjut diarahkan pada pengembangan batasan yang lebih spesifik untuk mencegah *Public Misleading*. Ini melibatkan evaluasi persamaan inti merek, dengan mempertimbangkan kemiripan yang muncul dari unsur yang paling mendominasi antara satu

²³ Tareq Jati Pamungkas, Achmad Hariri, et. All. (2022) Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif *Welfare State*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/download/15198/7598> Hal. 273.

merek dengan yang lain. Meskipun undang-undang mungkin dirumuskan dengan kata-kata dan terminologi yang tegas, ada potensi untuk memberikan penafsiran yang bervariasi, bahkan dapat menimbulkan keraguan.²⁴ Menurut ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016, evaluasi terhadap kesamaan inti merek memperhitungkan kesamaan yang berasal dari unsur yang mendominasi, baik dalam hal bentuk, penempatan, penulisan, atau kombinasi unsur, termasuk kesamaan dalam bunyi ucapan.

Hal ini memberikan panduan lebih terperinci dalam menilai persamaan antara merek. Berdasarkan pada pasal 1 nomor 2 UUPK menjelaskan mengenai pengertian konsumen yaitu bagi individu yang telah memakai suatu barang/jasa dimana setiap masyarakat dapat memiliki suatu kepentingan terhadap individu yang lain dan tidak memperdagangkan barang/jasa tersebut.²⁵ Hak-hak konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, melibatkan hak untuk memperoleh kompensasi dan ganti rugi, memilih barang, menerima barang dan jasa yang sesuai, menerima informasi yang benar, serta pelayanan tanpa adanya diskriminasi. Dasar hukum perlindungan konsumen merujuk pada Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan memberikan rasa aman kepada konsumen dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Asas Perlindungan Konsumen dalam UUPK Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK ayat 8 Tahun 1999, yang menekankan bahwa perlindungan konsumen harus bersifat tidak berat sebelah dan adil.²⁶

Pengembangan batasan *Passing-Off*, penilaian persamaan merek, serta hak dan asas perlindungan konsumen menjadi fokus penting untuk memastikan bahwa hukum memberikan perlindungan yang efektif terhadap kepentingan para pemegang merek dan konsumen.²⁷ Nampaknya, meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak secara tegas membahas perbuatan *Passing-Off* atau pemboncengan reputasi, substansialnya dianggap setara dengan pendaftaran merek yang memiliki unsur persamaan baik pada substansi maupun secara keseluruhan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 17 dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016, yang menekankan penilaian kesamaan substansial dengan mempertimbangkan unsur yang mendominasi. Ini memberikan dasar yang jelas untuk mengevaluasi sejauh mana kemiripan antara dua merek.

Ini mencakup sejumlah aspek, termasuk namun tidak terbatas pada bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, dan bahkan kesamaan dalam bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.²⁸ Dengan adanya peraturan ini, dapat dilihat bahwa hukum di Indonesia berusaha untuk melindungi pemegang merek dan konsumen dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat perbuatan *Passing-Off* atau pemboncengan reputasi. Meskipun secara langsung tidak diatur, namun melalui penilaian persamaan yang cermat, hukum menciptakan landasan

²⁴ Faisal Azis Muttaqien, Anang Dony Irawan, et. All. (2021) Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/12016> Hal. 309

²⁵ Maya Novira Purwanti, Achmad Hariri, et. All. (2022) Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/15055/9252> Hal. 4-5.

²⁶ Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. et. All. (2021) Buku Hukum Perlindungan Konsumen. Hal. 13.

²⁷ Zulham, S.HI., M.Hum. et. All. (2013) Buku Hukum Perlindungan Konsumen. Hal. 35.

²⁸ Kaharudin Putra Samudra, Anang Dony Irawan, et. All. (2022). Bentuk Pengukuhan Identitas Nasional Di Tinjau Berdasarkan Sudut Pandang Hukum. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/6885> hal. 41.

untuk mencegah adanya kesalahan dan kebingungan di kalangan konsumen serta melindungi reputasi merek. Perlindungan terhadap suatu karya secara otomatis timbul begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk konkret. Pendaftaran karya tidak dianggap sebagai suatu keharusan untuk mendapatkan hak cipta. Meskipun demikian, Pencipta atau pemegang hak cipta yang mendaftarkan karyanya akan menerima sertifikat pendaftaran sebagai bukti awal di pengadilan dalam situasi sengketa terkait karya tersebut.

Hak cipta tidak diberikan pada ide atau konsep, melainkan pada karya yang memiliki bentuk yang unik, bersifat personal, dan menunjukkan orisinalitas sebagai hasil kreasi yang timbul dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga karya tersebut dapat dilihat, dibaca, atau didengar.²⁹

KESIMPULAN

Lingkup Nasional dan Internasional pada Perlindungan merek terkenal di Indonesia mencakup aspek nasional dan internasional. Pengaturan nasionalnya terdapat dalam serangkaian undang-undang tentang merek, yang mencakup Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Dasar Hukum Merek pada Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menjadi dasar hukum utama yang mengatur perlindungan merek di Indonesia. Perlindungan hukum berlaku setelah pendaftaran merek tersebut di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran Merek terkenal asing dapat menggunakan pendaftaran dengan hak prioritas. Pendaftaran ini dapat diajukan paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain. Alternatifnya, dapat menggunakan pendaftaran biasa jika jangka waktu pendaftaran dengan hak prioritas telah lewat. Seluruh rangkaian proses ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek terkenal, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Hal ini juga menggambarkan upaya untuk memfasilitasi pendaftaran merek terkenal asing di Indonesia dengan memberikan opsi pendaftaran dengan hak prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Peter Viney, N. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing di Indonesia. *Jurnal Hukum*, IV(6), 1-24. Retrieved Januari 23, 2021
- Anang Dony Irawan, & Al Qodar Purwo Sulisty. (2022). Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial. *Jurnal Citizenship Virtues*, 251-262. Retrieved September 27, 2022
- Arifin, Z., & Muhammad Iqbal. (2021, Desember). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Hukum*, 1-19. Retrieved Desember 23, 2021
- Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H, Dr. Y. Djoko Suseno, M.SI., & Dr. Sutoyo, M.PD. (2018). *Buku Ajar Hukum Atas Kekayaan Intelektual* (Vol. III). Unisri Press. Retrieved Oktober 2018
- DR. Dwi Suryahartati, S. M., & Nelli Herlina, S.H., M.H. (2022). *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. (S. M. Windarto, Ed.) UNJA. Retrieved Oktober 2022

²⁹ Mujiyono, Feriyanto, et. All. (2017) Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. Hal. 12-13.

- Dr. Hulman Panjaitan, S. M. (2021). *Buku Hukum Perlindungan Konsumen*. (H. Marluga, Ed.) Retrieved 2021
- Dr. Yulia, S. M. (2015). *Buku Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Unimal Press. Retrieved 2015
- Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H., & Dr. Almusawir, S.H., M.H. (2021). *Buku Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. (Indah, Ed.) Farha Pustaka. Retrieved Oktober 2021
- Dwi Rahayu, & Al Qodar Purwo Sulistyو. (2022). Analisis implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan Di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(1), 1-30. Retrieved Juni 1, 2022, from <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia>
- Erni Shinta Y Sitanggang, S. M. (2020). *Buku Panduan HKI (Hak Cipta dan Paten)* (Vol. VIII). Retrieved Agustus 21, 2020
- Faisal Azis Muttaqien, & Anang Dony Irawan. (2021, September). Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 1-11. doi:10.18196/mls.v2i4.12016
- Hasibuan, K., Ok Saidin, Jelly Leviza, & Chairul Bariah. (2022). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pembongcengan Reputasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 1-8. Retrieved Oktober 5, 2022
- Kaharudin Putra Samudra, & Anang Dony Irawan. (2022). Bentuk Pengukuhan Identitas Nasional Di Tinjau Berdasarkan Sudut Pandang Hukum. *Jurnal Pahlawan*, V(1), 38-45. Retrieved 2022
- Kamila, P. (2022). Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Notarius*, 1(2), 1-10. Retrieved Juli-Desember 2, 2022
- Masdurohatusun, A. (2013). *Hak Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia* (Vol. VIII). Retrieved Agustus 17, 2013
- Maya Novira Purwanti, & Achmad Hariri. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, II. doi:<http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.
- Mohammad Buchori Muslim, & Achmad Hariri. (2023). Peran Pemerintah Dalam Mereduksi Tindak Pidana Korupsi Di Daerah. *Bagian Hukum Administrasi Negara*, 63-74. doi:<http://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23442>
- Mujiyono, & Feriyanto. (2017). *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Vol. VI). (surono, Ed.) Retrieved April 6, 2017
- Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S. M. (2013). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Vol. III). 2013. Retrieved Oktober 23, 2013
- Puspitasari, R. J., & Al Qodar Purwo Sulistyو. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan *Online Shop* dengan Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Eksaminasi*, 1(4), 144-151. Retrieved Oktober 2022
- Salsabilla Cahyadini Indira Putri, Mercy M. M. Setlight, & Anastasia E. Gerungan. (2023). Prinsip *First To File* Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia. *Lex Privatum*, XI(4), 1-8. Retrieved Mei 4, 2023
- Samariadi. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan *Passing Off* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Jurnal Hukum*, V(5), 1-15. Retrieved Desember 2020
- Santi Dwi Wahyuni. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap *Passing Off* Terkait *Public Misleading* di Indonesia. III(3), 1-168. Retrieved Januari 12, 2020

- Santoso, E. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Rechts Vinding*, V(1), 1-18. Retrieved April 15, 2016
- Satria Unggul Wicaksana Prakasa, & Agus Supriyo. (2020, April). Pendampingan Hukum UMKM Berbasis E-Commerce Di Desa Jarak, Kec. Wonosalam, Jombang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1-8. Retrieved April 2020, from <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/HMN>
- Sujatmiko, A. (2019). Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran *Passing Off* Dalam Hukum Merek. *Jurnal Hukum*, 5(02), 1-19. Retrieved Agustus 12, 2019
- Tareq Jati Pamungkas, & Achmad Hariri. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif *Welfare State*. *Media Of Law And Sharia*, 3(3), 270-283. doi:<http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>
- Wiwik Afidah, & Anang Dony Irawan. (2021). Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(2), 1-18. Retrieved Oktober 2, 2021
- Yohan Prawira Pakpahan, & Imam Haryanto. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip Use In Commerce. *Jurnal Hukum Bisnis dan Iinvestasi*, 022-035. doi:10.28932/di.v12i1.3337
- Zulham, S. M. (2013). *Buku Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group. Retrieved February 2013