

**TINDAKAN PASSING OFF DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMILIK MEREK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

DARMIWATI

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir,
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email : darmiwati00@gmail.

SITI RAHMAH

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir,
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email: raturahmahdaeng@gmail.com

ABSTRAK

Dalam praktik perdagangan, merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Reputasi merek mempengaruhi penjualan terhadap suatu barang dan/atau jasa. Atas dasar reputasi merek, banyak konsumen yang semakin mengenal merek tersebut. Terkenalnya suatu merek menjadi pemicu tindakan-tindakan pelanggaran merek. Pelanggaran merek dikenal dengan istilah passing. Passing off dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena adanya tiruan suatu merek didasarkan pada itikad tidak baik, yaitu memanfaatkan popularitas merek orang lain sedemikian rupa sehingga dapat merugikan pemilik merek. Penjualan produk dapat menurun bila sebagian konsumen beralih ke merek sejenis. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan sistem konstitutif atau first to file memberikan perlindungan hukum pada pihak yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik kepada kantor pendaftaran merek, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) namun penerapannya belum efektif karena masih terdapat merek yang terdaftar memiliki merek yang sama. Sehingga merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci : Merek, Tindakan Passing Off, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

In trade practice, a brand is used as a distinguishing mark between products produced by a person or legal entity and products produced by other parties. Brand reputation influences sales of goods and/or services. On the basis of brand reputation, many consumers are increasingly familiar with the brand. The well-known name of a brand triggers acts of brand infringement. Brand infringement is known as passing. Passing off is categorized as an unlawful act because imitation of a brand is based on bad faith, namely taking advantage of the popularity of another person's brand in such a way that it can harm the brand owner. Product sales may decline if some consumers switch to similar brands. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications with a constitutive or first to file system provides legal protection to parties who register their marks in good faith with the mark registration office, or in this case the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) but its implementation has not been effective because there are still registered brands that have the same brand. So it is detrimental to one party.

Keywords: Brand Owner, Passing Off Action, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan atas jasa. Sebagai bagian yang tidak terlepas dari HAKI, merek sangat penting dalam dunia perdagangan sebagai upaya perusahaan dalam memasarkan dan memperkenalkan sebuah produk ke masyarakat. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.¹

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa 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 membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum

dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²

Dalam praktik perdagangan, merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai daya pembeda terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Pentingnya fungsi merek sehingga ada anggapan jaminan kualitas barang identik dengan merek. Dari sudut pandang produsen, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran serta asset perusahaan yang tak ternilai harganya.³

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan teknologi saat ini, banyak menghasilkan berbagai macam produk barang yang beredar di lingkungan masyarakat dengan aneka merek dan jenis yang ditawarkan secara menyolok baik di supermarket maupun di pasar-pasar tradisional sehingga dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh

¹ Rahmi Janed, *Hukum Merek Trademark Law*. Kencana Prenadamedia Group, 2015, Jakarta hlm. 3-4

² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

³ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Passing off Dalam Pendaftaran Merek*, Jurnal Judisial. Vol 7, No.3.2014, Hlm 256

konsumen. Diantara beragam produk barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, ada yang bermutu baik dan telah sangat dikenal oleh konsumen. Akan tetapi, produk yang telah dikenal baik oleh konsumen tersebut dimanfaatkan para pihak lain yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini pengusaha yang hanya ingin meraup keuntungan sebanyakbanyaknya untuk melakukan penipuan terhadap konsumen dengan jalan memalsu produk yang laku dipasaran dengan label merek dan jenis yang sama tetapi dengan kualitas dan harga yang lebih rendah. Hal tersebut dapat mengecewakan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengembangkan merek untuk usahanya.

Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal (*well known/famous mark*) oleh masyarakat konsumen dan menjadikan merek yang dikenal oleh masyarakat sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang sangat diharapkan oleh baik produsen maupun pemilik merek, tahapan ini disebut sebagai ekuitas merek.⁴

Reputasi merek mempengaruhi penjualan terhadap suatu barang dan/atau

⁴ Aaker, David A, *Manajemen Ekuitas Merek*, Spektrum Mitra Utama-Prentice Hall, Jakarta, 1997, hlm. 22

jasa. Atas dasar reputasi merek, banyak konsumen yang semakin mengenal merek tersebut, lalu munculah istilah merek terkenal. Menurut Riswandi dan Syamsudin, istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek yang didasarkan pada reputasi (*reputation*) dan kemashyuran *renown* suatu merek. Merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang bereputasi tinggi memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban.⁵

Memakai barang-barang yang mereknya terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, apalagi bila barang-barang tersebut merupakan produk asli yang sulit didapat dan dijangkau oleh kebanyakan konsumen. Beragamnya merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen menjadikan konsumen dihadapkan oleh berbagai macam pilihan, bergantung kepada daya beli ataupun kemampuan konsumen.⁶

⁵ Endang Purwaningsih, *Paten Dan Merek*. Setara Press, 2020 Malang: hlm 113

⁶ Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa*, Jurnal Lex Privatum, Vol.1. No.3, 2013. Hlm.91.

Terkenalnya suatu merek menjadi merek terkenal dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang bersekala nasional maupun internasional. Terhadap suatu produk yang mempunyai merek terkenal dan telah berhasil menembus pasar dengan sukses, biasanya perusahaan pesaing akan mencoba untuk membuat copy produk sejenis, baik dengan cara mengubah nama yang sedikit berbeda maupun kemasan yang tidak jauh berbeda dengan aslinya, karena kalau hendak memperkenalkan produk baru diperlukan promosi yang besar dan efektif yang akan memakan biaya besar dan akan mempengaruhi harga jual produk.⁷

Kasus terhadap merek selalu menciptakan suatu persaingan curang. Dimana persaingan dalam pengertian bahasa indonesia mempunyai arti usaha perseorangan atau suatu badan hukum untuk memperlihatkan keunggulan, apabila tindakan persaingan ditambahkan dengan perkataan curang, curang itu sendiri memiliki arti tidak jujur.

Persaingan curang merupakan salah satu jenis dari pelanggaran merek, di Inggris lebih dikenal dengan istilah

passing off atau *palming off* yaitu tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum⁸. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Perbuatan *passing off* objeknya adalah merek terkenal dan biasanya tidak menggunakan merek terkenal secara keseluruhan tetapi hanya persamaan pada pokoknya saja, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah merek tersebut merupakan merek yang sudah terkenal.

Persaingan curang yang berkaitan dengan hak merek, berhubungan erat dengan produsen yang beritikad tidak baik. Salah satu persaingan curang yang dilakukan oleh produsen yang beritikad tidak baik adalah pendomplengan reputasi atas merek milik orang lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas. Pendomplengan reputasi atas merek milik orang lain oleh produsen yang beritikad tidak baik, menjadi sebab munculnya beberapa kasus merek di Indonesia

⁷ Cynthia Arie Sapiie, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dikaitkan dengan Ketentuan TRIPs/WTO*, Tesis, Progra Pascasarjana Kenotariaan Unpad, 2004, hlm 4-5

⁸ 5Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2003. Bandung,hlm, 265

Gatot supromo menyatakan bahwa pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia masih tergolong cukup tinggi, penggunaan atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri melainkan merek asing pun juga menjadi sasaran. Persoalan mengenai merek terkenal terkadang tidak mudah untuk di putuskan, karena adjektif terkenal yang menjadikan merek tersebut berbeda dengan merek pada umumnya.⁹

Dewasa ini , di Indonesia cukup banyak terjadi pelanggaran hak merek baik yang sudah di persengketaan maupun yang belum. Kasus yang terjadi saat ini di Indonesia di dominasi oleh gugatan pembatalan merek dan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek.

beberapa kasus pelanggaran *Passing off* terhadap Merek Terkenal yang pernah terjadi di Indonesia dan telah diputus oleh pengadilan.

- a. Kasus *Passing off* Merek “Natasha” (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus/2010).
- b. Kasus *Passing off* Merek “GS” (Putusan Peninjauan

Kembali Mahkamah Agung Nomor 020 PK/Pdt.Sus/2007).

- c. Kasus *Passing off* Merek “INK” (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013).
- d. Kasus *Passing off* Merek “White Horse” (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014).
- e. Kasus *Passing off* Merek “Pierre Cardin” (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015).
- f. Kasus *Passing off* Merek OREO dan ORIO dalam putusan Nomor 402 K/Pdt.Sus/2011,
- g. Kasus *Passing off* Merek ALLADDIN dan ALADIN dalam putusan Nomor 87/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt. Pst

Perselisihan merek di atas adalah perselisihan merek yang marak terjadi di berbagai negara yang menimpa pada dunia usaha. Walaupun sudah ada perlindungan hukum namun masih banyaknya celah untuk melakukan pelanggaran terhadap merek terkenal

⁹ Intan purnamasari. ‘Perindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia’, Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA. Vol.2 No.1, 2018. Hlm 2

serta melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan cara melakukan pelanggaran terhadap merek seperti upaya membonceng ketenaran suatu merek terkenal oleh pihak lain demi mendapatkan keuntungan.

1.2 Perumusan Masalah

1. Tindakan *passing off* dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek.
2. Upaya-upaya hukum untuk melindungi pemegang merek dari tindakan *passing off* ditinjau dari Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografispemikiran yang akan dibahas di dalam bagian selanjutnya.

1.3 Metode Penelitian¹⁰/Landasan Teoritis

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hokum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan-persoalan hukum¹¹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang beranjak dari doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Bahan hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berupa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sb y. Bahan hukum sekunder yang berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik. Serta bahan hukum tersier yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel berita

II. PEMBAHASAN

1. TINDAKAN *PASSING OFF* DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS MEREK

Perkembangan bisnis dan industri perdagangan menyebabkan dunia usaha menjadi sebuah arena persaingan yang sangat kompetitif. Meningkatnya persaingan bisnis baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, membuat peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

¹⁰ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35.

menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa pembajakan, peniruan, maupun pemanfaatan pemakaian merek yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya (pemilik terdaftar).¹²

“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 membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”¹³

Merek sangat penting dalam dunia pemasaran dan periklanan karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi suatu barang dan jasa

¹² Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1990, hlm. 59.

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 butir 1

dengan merek tertentu sehingga sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial.¹⁴ Apabila sebuah perusahaan pesaing menggunakan merek perusahaan lain, maka konsumen akan merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.¹⁵

Dalam dunia bisnis banyak diantara pelaku usaha yang menjiplak atau mencotok merek terkenal supaya merek dagangnya di pakai oleh banyak orang, Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat ini sudah banyak terjadi di Indonesia mengingat penggunaan merek terkenal menjanjikan keuntungan yang besar daripada

¹⁴ Syahriyah Semaun, “Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”, *Jurnal Hukum Diktum*, Edisi No. 1 Vol.14, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2016, hlm. 108.

¹⁵ Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 20.

menggunakan merek dengan kreatifitasnya sendiri.¹⁶

Tindakan dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik disebut tindakan *passing off*. Dalam berbagai literatur, istilah *passing off* dijumpai dan dikenal di Negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Hukum *Passing off* muncul dari tradisi dan kebiasaan dalam *common law*, ketika suatu usaha yang memiliki reputasi tidak memiliki merek dagang atau tidak dapat mendaftarkan merek dagangnya, misalnya karena mereknya terlalu *diskriptif*, namun memerlukan perlindungan hukum dari upaya pihak lain yang hendak membonceng reputasi usaha tersebut.¹⁷

Tindakan *passing off* dikategorikan sebagai perbuatan melawan

hukum terutama pada negara-negara yang menganut sistem *common law* karena tindakan ini dapat merugikan pemilik merek yang telah membangun dan menjaga reputasi dengan mempertahankan kualitas produk dan mengeluarkan biaya dan usaha yang besar.¹⁸ Adanya tiruan suatu merek pada dasarnya didasarkan pada itikad tidak baik, yaitu memanfaatkan popularitas merek orang lain sedemikian rupa sehingga dapat merugikan pemilik merek. Penjualan produk dapat menurun bila sebagian konsumen beralih ke merek sejenis.

Seperti kasus *passing off* yang terbaru adalah kasus sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow.

Berdasarkan catatan di Direktori Merek Kementerian Hukum dan HAM, merek MS Glow milik Shandy telah terdaftar sejak tahun 2016 dan akan berakhir pada 20 September 2026. Merek MS Glow terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000633038 dengan barang Kelas 3 yang mencakup jenis barang kosmetik, cream gel, perawatan wajah, perawatan tubuh, perawatan rambut, bedak, lipstik, make up, cairan

¹⁶ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, "Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku", Oase Media, 2010, Bandung, hlm. 5

¹⁷ "Choosing and Protecting your Brand" diambil dari <http://www.outlaw.com/page-5541>, diakses tanggal 25 Juni 2009

¹⁸ Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar", Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, hlm. 180.

kosmetik, dan serum kosmetik. Selain itu, Shandy juga mendaftarkan merek MS Glow For Men dengan nomor pendaftaran IDM000877377 pada tanggal 5 Februari 2020 yang juga didaftarkan di jenis kelas barang yang sama. Sementara itu, Putra Siregar mendaftarkan merek PS Glow dengan nomor pendaftaran IDM000969902 sejak tanggal 24 Maret 2021 dan perlindungan akan berakhir pada 24 Maret 2031 yang masuk dalam jenis barang Kelas 3 untuk kosmetik, serta merek PStore Glow dengan nomor IDM000943833 yang terdaftar sejak 1 Mei 2021 dan akan berakhir pada 1 Oktober 2031 untuk jenis kelas barang yang sama.¹⁹

Sengketa merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW terjadi karena pihak MS GLOW merasa pihak PS GLOW meniru produk MS GLOW MS Glow, sehingga MS GLOW mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan register Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Berdasarkan putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn Mengabulkan gugatan Penggugat

untuk sebagian, menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” dengan nomor pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa 3 dan merek “MS GLOW FOR MEN” dengan nomor pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa 3”, dan pendaftaran tergugat merek PS Glow dibatalkan.

Pihak PS GLOW tidak terima akan gugatan tersebut lalu melaporkan balik ke Pengadilan Niaga Surabaya dengan perkara Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby. Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan bahwa pihak PS GLOW mempunyai hak eksklusif atas implementasi merek yang terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk jenis golongan barang dan jasa kelas tiga (kosmetik), hakim juga memutuskan bahwa pihak tergugat yaitu MS GLOW memiliki kesamaan pokok merek dagang dengan PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW.

Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dengan penggugat PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA yang menggugat enam tergugat dari pihak MS

¹⁹ <https://kliklegal.com/perseteruan-ps-glow-dan-ms-glow-begini-kronologinya/diakses> pada tanggal 24 November 2023 jam 20.30 Wib.

Glow, dengan duduk perkara dengan menggunakan merek secara tidak sah, penggugat merasa bahwa tergugat mempunyai kemiripan pada merek dagang PS Glow yang sudah sah menurut ketentuan hukum dan pihak penggugat tidak pernah merasa memberi izin apapun atas penggunaan merek MS Glow sehingga pihak penggugat merasa dirugikan karena biaya proses periklanan tidak sedikit sedangkan pihak tergugat secara langsung maupun tidak langsung. Penggugat menuntut kompensasi kepada tergugat sebesar Rp. 360.000.000.000,- setara dengan 10% dari omset penjualan yang diperhitungkan sebagai biaya atas manfaat penggunaan merek dagang yang diiklankan oleh penggugat dengan biaya yang tidak sedikit. Gugatan tersebut telah melalui beberapa tahap dalam proses di Pengadilan Niaga Suarabaya hingga mengeluarkan putusan hakim yang menghasilkan bahwa pokok perkaranya dikabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan menyatakan penggugat memiliki hak eksklusif dan MS Glow memiliki kesamaan pada pokok merek dagang untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik). Tergugat menerima hukuman ganti rugi sebesar Rp. 37.990.726.332,- secara tunai dan seketika.

Bentuk perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapaun bentuk perlindungan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh DJKI apabila merek yang bersangkutan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya dan/atau barang jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.²⁰

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menganut sistem konstitutif atau first to file, Sistem baru tersebut memandang bahwa pendaftaran hanya akan diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu, dan negara tidak akan menyetujui bentuk pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya untuk diberikan kepada pihak lain yang mengajukan barang/jasa sejenis.²¹

²⁰ Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²¹ Sudaryat, "*Hak Kekayaan Intelektual*", Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 68.

Terhadap permohonan pendaftaran yang telah memperoleh putusan baik ditolak dengan usul tolak maupun didaftar, perlu dilihat kekuatan daya pembeda yang dimiliki (*distinctive character*) yaitu kemampuan untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya.²² Adanya daya pembeda yang tinggi pada suatu merek, mengakibatkan perlindungan yang kuat. Sebaliknya rendahnya daya pembeda membuat perlindungan merek tersebut menjadi rendah pula.

Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Pelaksanaan pendaftaran dan perpanjangan merek terdaftar dapat dilakukan secara elektronik dan non elektronik sebagai upaya dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek.

²² Sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek berdasar Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI Nomor: H-09.PR.09.10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek.

Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek dalam jangka waktu tertentu yaitu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setelahnya dengan tetap mempertahankan mereknya atau memberikan kuasa kepada pihak lain melalui suatu perjanjian.

Sistem konstitutif atau *first to file* yang dianut oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum yang lebih besar dibandingkan dengan sistem deklaratif atau *first to use* yang dianut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sistem *first to file* memberikan perlindungan hukum pada pihak yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik kepada kantor pendaftaran merek, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).²³

UndangUndang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek tmenyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pemegang hak merek dapat berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan yang bersifat represif.²⁴ Dalam hal ini perlindungan hukum diperlukan untuk

²³ Ibid

²⁴ Freddy Rangkuti, *The Power of Brands*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

melindungi hak seseorang atau badan hukum dalam kaitannya dengan hak intelektual.

Pemilik merek memiliki perlindungan hukum khusus atau eksklusif yang bersifat monopolistik, artinya tidak ada orang lain yang dapat menggunakan merek tersebut tanpa seizin pemilik. Perusahaan ternama membutuhkan perlindungan hukum untuk menghentikan peniruan atau pemalsuan karena sering menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab yang ingin meningkatkan volume penjualan. Ini adalah jenis perlindungan hukum yang digunakan untuk mencegah orang lain menggunakan merek dagang.²⁵

Perlindungan hukum adalah sebagai bentuk telah bekerjanya fungsi hukum yang harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun Tindakan *passing off* telah melanggar Pasal 382 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk

menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.

Perlindungan hukum secara perdata diberikan kepada pemegang merek yang sah. Apabila hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum, artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Perlindungan hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan ternyata belum maksimal, karena masih terdapat celah untuk melakukan tindakan *passing off* terhadap

25

<https://eprints.ums.ac.id/108012/4/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>. Risma satriana nilamjati. Hak atas merek dalam perspektif hukum di indonesia

pendaftar merek pertama. Sebagaimana contoh kasus MS GLOW dan PS GLOW.

2. Upaya-Upaya Hukum Untuk Melindungi Pemegang Merek Dari Tindakan *Passing Off*

Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, upaya hukum yang diberikan undang-undang berupa.²⁶

1. Jalur Litigasi

a. Gugatan Perdata

Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo merupakan suatu tuntutan hak yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tuntutan hukum yang "*Eigenrichting*" atau "merasa benar sendiri". Penggugat membutuhkan atau berkepentingan dengan perlindungan hukum, sehingga ia mengajukan gugatan ke pengadilan. Alasan pengajuan gugatan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni adanya persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan

merek 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. Tindakan *passing off* ini merupakan tindakan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh pemohon merek, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan hak atas merek dapat diajukan tanpa batas waktu.

Berdasarkan ketentuan pasal 87 bahwa Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi. 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.

b. Tuntutan Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

²⁶ Pasal 93 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Geografis diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang merek. Perumusan tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 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, 101, dan 102, yang dikategorikan sebagai berikut:

- a) Tindak pidana menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. (Pasal 100 ayat (1))
- b) Tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, untuk barang dan/atau jasa

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. (Pasal 100 ayat (2))

- c) Tindak pidana menggunakan merek yang sama baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan yang kemudian diproduksi dan/atau diperdagangkan yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia. (Pasal 100 ayat (3))
- d) Tindak pidana menggunakan tanda yang sama secara keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain. (Pasal 101 ayat (1))
- e) Tindak pidana menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis pihak lain untuk barang dan/atau

- f) produk yang sama dan sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar. (Pasal 101 ayat (2))
- g) Tindak pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil pelanggaran merek. (Pasal 102)

Pasal 103 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tindak pidana-tindak pidana yang berkaitan dengan merek dan indikasi geografis merupakan delik aduan. Terhadap pengaduan tersebut, pihak yang memiliki kewenangan terkait dengan penyidikan atas aduan yang dilayangkan, di dalam Pasal 99 UU Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.

2. Jalur Non-Litigasi

Pasal 93 UU Merek 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.

a. Konsultasi

Konsultasi adalah kegiatan pribadi antara satu pihak (klien) dengan pihak lain yang bertindak sebagai konsultan, yang memberikan pendapat atau nasihat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan klien.

Konsultan memberikan pendapat (hukum) hanya atas permintaan klien, setelah itu para pihak membuat keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.²⁷

- b. **Negosiasi** Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah/perundingan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, bertujuan untuk mencari dan menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Perjanjian penyelesaian hasil dari negosiasi harus dibuat secara tertulis dan disepakati oleh para pihak.²⁸
- c. **Mediasi** Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral untuk sampai

pada penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak.²⁹

- d. **Konsiliasi** Consilliation dalam bahasa Inggris berarti penyelesaian suatu sengketa dengan cara perundingan yang melibatkan pihak ketiga (consolliator) yang netral. Kehadiran konsolliator diharapkan untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil dari konsiliasi kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dan setelah ditandatangani bersama oleh para pihak yang bersengketa, dimasukkan ke Pengadilan Negeri. Perjanjian tertulis ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.³⁰
- e. **Arbitrase** Arbitrase merupakan langkah penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada

²⁷ Nevey Variadi Ariadi, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", Jurnal Rechtsvinding, Vol 1, No. 2, 2012, hlm. 281.

²⁸ Rahmi Yuniarti, "Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba", Fiat Justitia Journal of Law, Vol. 10, Issue 3, 2016, hlm.563.

²⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁰ Marwah M. Diah, Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 5, No. 2, 2008, hlm. 118.

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³¹

Setiap pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum apabila dirugikan oleh tindakan *passing off* atas pelanggaran hak merek. Pelanggaran merek adalah delik aduan, tindakan *Passing off* tidak dapat dituntut jika tidak ada pihak yang melaporkan tentang pelanggaran tersebut. Pelaku usaha harus memiliki kesadaran dalam hal pendaftaran merek dan hak intelektual lain sebagai upaya antisipasi terhadap segala sesuatu yang tidak dikehendaki. Bagi merek yang telah terdaftar untuk tetap memperpanjang jangka waktu perlindungan, sebab di masa sekarang rentan dengan persaingan usaha tidak sehat. Saat terjadi sengketa, upaya hukum yang diusahakan memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan perkara, karena tindakan *passing off* tidak akan dikehendaki oleh seluruh pencipta karya

³¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

III. KESIMPULAN

Tindakan *Passing Off* merupakan perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membongceng reputasi (nama baik) sehingga dapat menyebabkan penyesatan sehingga menimbulkan kesan seolah-olah merek tersebut merupakan merek yang sudah terkenal. Tindakan *passing off* sebagai bentuk dari pelanggaran merek yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak atas merek, walaupun sudah ada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu merek tetapi belum efektif dalam penerapannya, apabila dilihat dari kasus MS GLOW dan PS GLOW kedua merek tersebut merupakan merek terdaftar.

Sementara upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek adalah melalui jalur litgasi dan non litigasi yang merupakan langkah untuk memulihkan hak baik atas kerugian materiil maupun immaterial.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dengan menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, EndNote atau Zotero dengan format *Turabian Style* yang dikategorisasi berdasarkan jenis sumber berupa buku, artikel jurnal, karangan esai dalam buku kumpulan tulisan, dan internet. Sumber disusun berdasarkan abjad dalam setiap kategorinya.

Buku

Aaker, David A, Manajemen Ekuitas Merek, Spektrum Mitra Utama-Prentice Hall, , 1997, Jakarta

Endang purwaningsih. Paten Dan Merek. Setara press,2020 Malang

Freddy Rangkuti, The Power of Brands, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008 Jakarta,

Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*. Akademia Pressindo, 1990, Jakarta

Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 2003. Bandung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Kencana Prenada, 2010, Jakarta.

Rahmi Janed, Hukum Merek Trademark Law. Kencana Prenadamedia Group, 2015, Jakarta

Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung,

Sudaryat, “*Hak Kekayaan Intelektual*”, Oase Media, 2010 .Bandung

Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, “*Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*”, Oase Media, 2010, Bandung.

Artikel Jurnal

Cyntia Arie Sapiie, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dikaitkan dengan Ketentuan TRIPs/WTO, Tesis, Progra Pascasarjana Kenotariaan Unpad, 2004, hlm 4-5

Intan purnamasari. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA. Vol.2 No.1, 2018. Hlm

Jisia Mamahit, Perlindungan Hukum atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan jasa, Jurnal Lex Privatum, Vol.1. No.3, 2013. Hlm.91.

Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar”, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, hlm. 180.

Nevey Variadi Ariadi, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”, Jurnal Rechtsvinding, Vol 1, No. 2, 2012, hlm. 281.

Marwah M. Diah, Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol 5, No. 2, 2008, hlm. 118.

Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Passing off Dalam Pendaftaran Merek, Jurnal Judisial.Vol 7, No.3.2014, Hlm 256

Rahmi Yuniarti, “Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa

Waralaba”, Fiat Justitia Journal of Law, Vol. 10, Issue 3, 2016, hlm.563.

Syahriyah Semaun, “Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”, Jurnal Hukum Diktum, Edisi No. 1 Vol.14, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2016, hlm. 108

Internet

<http://www.outlaw.com/page-5541>

“Choosing and Protecting your Brand” diambil dari, diakses tanggal 25 Juni 2009

<https://eprints.ums.ac.id/108012/4/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>. Risma satriana nilamjati. Hak atas merek dalam perspektif hukum di Indonesia

<https://kliklegal.com/perseteraan-ps-glow-dan-ms-glow-begini-kronologinya/diakses-pada-tanggal-24-November-2023-jam-20.30-Wib>.