

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

BIDANG MEREK

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Istilah dan Pengertian HKI

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs).

Penulis telah mengemukakan bahwa HKI menjadi instrumen negara-negara maju untuk “mempengaruhi” negara-negara berkembang setelah isu tentang HKI dimasukkan menjadi pokok dalam *World Trade Organization* (WTO) yang melahirkan *The Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs Agreement) dan instrumen hukum ikutannya.

Dalam perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, sistem hukum pertama kali menerjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Istilah yang sering dipakai saat ini adalah hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor 24/M/PAN/1/2000. Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut

didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.

HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut. (Feriyanto, 2017:1).

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Hasil kegiatan tersebut berupa benda immateriil atau benda tidak berwujud yaitu hasil kegiatan intelektual manusia yang diwujudkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi. (Saidin, 2015:10).

Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yang dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (benda immateriil) dan benda berwujud. Kekayaan Intelektual jika dikaitkan dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan hak kekayaan immateriil dijelaskan dalam pengertian benda. Secara implisit dalam pasal 499 KUHPerdata yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Ketentuan dalam Pasal 503 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jika dihubungkan, maka Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan ke dalam barang tidak berwujud dan barang bergerak. Barang bergerak yang tidak berwujud memiliki sifat abstrak, karena

barangnya memang tidak terlihat wujudnya, akan tetapi pemiliknya dapat merasakan manfaatnya yang dapat ditafsirkan sebagai Kekayaan Intelektual (Supramono,2010:28)

2. Hak Eksklusif Daripada HKI

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang HKI untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan HKI tersebut tanpa persetujuan pemilik atau pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain.

Pada HKI terdapat hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dan tidak seorang pun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Hak eksklusif meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas HKI yang dimilikinya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik HKI berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta HKI. Perbedaan antara kedua hak tersebut adalah dalam hal pengalihannya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh hak eksklusif pada salah satu jenis HKI, adalah hak atas merek. Menurut asal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Hak atas Merek adalah hak

eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, atau pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

3. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual

Cabang HKI secara umum mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI dibawah WTO (*World Trade Organization*). Elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada tujuh cabang, yaitu:

- a) Hak cipta (*copyrights and related rights*)
- b) Merek dagang (*trade mark*)
- c) Indikasi geografis (*geographical indicators*)
- d) Desain industri (*industrial design*)
- e) Paten (*patent*)
- f) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*design of integrated circuits*)
- g) Informasi tertutup (*protection of undisclosed information*)

Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan hak kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.

B. Tinjauan Umum Tentang Merek Sebagai Bagian dari HKI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. Pengertian Merek

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

Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi keanggotaan WTO pada

tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek disesuaikan dengan TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Hidayah, 2017:54)

Merek merupakan suatu tanda pengenal untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lain yang dihasilkan oleh produsen berbeda, sebagai suatu daya pembeda dan sebagai jaminan atas mutu atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Konsumen akan merasa dirugikan apabila merek yang mereka anggap berkualitas, ternyata diproduksi oleh pihak lain dengan kualitas rendah. Tentu hal ini merugikan pemegang merek karena menurunkan reputasi perusahaan.

2. Pembagian Merek

Berdasarkan pengertian merek pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut menggambarkan bahwa merek dapat dibagi dua kategori yaitu merek barang dan merek jasa.

Pembagian merek Jenis merek sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, tentang merek meliputi dua jenis, yaitu:

- a) Merek Dagang, dan
- b) Merek Jasa.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Ini berarti merek dagang maupun merek barang mengandung pengertian yang sama. Contoh Merek dagang antara lain: Aqua, LG, SONY, SAMSUNG, OPPO, HONDA, dan lain-lain.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Contoh merek jasa antara lain: Restoran KFC, Carrefour, Garuda Indonesia, dan lain-lain.

Merek barang dan merek jasa sama-sama dapat diperdagangkan, kalau merek barang untuk menyatakan merek terhadap barang-barang yang diperdagangkan, sedangkan merek jasa adalah menyangkut jasa-jasa yang diperdagangkan.

Produk barang dan jasa dapat dibedakan asal mulanya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadang kala yang membuat harga sebuah produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Itulah pentingnya merek, dapat memberikan kepuasan bagi pembeli.

Merek hanya sebagai benda immaterial yang tidak dapat memberikan kepuasan apapun secara fisik melainkan barang/jasa dari merek itulah yang dapat memberikan kepuasan.

3. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Hak atas Merek menurut Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

4. Pemegang Merek

Pemegang merek adalah pemegang hak atas merek terdaftar yang diperoleh melalui permohonan pendaftaran merek. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik atau pemegang Merek yang terdaftar dengan jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016).

Hak eksklusif pemegang merek juga diatur dalam TRIPs pada pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) dan juga pasal 21. Dalam TRIPs mengatur bahwa pemegang merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak mendapat izin dari pemegang merek, untuk menggunakan merek dalam hal apapun, baik tanda-tanda yang sama persis ataupun memiliki kemiripan, dan juga barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas merek telah terdaftar. Sistem perlindungan hukum merek di Indonesia menganut prinsip first to file (pendaftar pertama), prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan pendaftaran merek adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek.

5. Sistem Pendaftaran Merek

Dalam hal pendaftaran merek, ada dua jenis sistem yaitu sistem deklaratif dan konstitutif. Sistem deklaratif ialah metode di mana hak atas merek diperoleh berdasarkan penggunaan pertama (prinsip first to use). Dalam sistem ini, pendaftaran tidak diwajibkan, dan perlindungan terhadap merek diberikan otomatis. Meskipun demikian, pendaftaran tetap memiliki peran penting sebagai alat bukti.

Sistem konstitutif, yang juga disebut sebagai sistem atributif, adalah metode di mana hak atas merek diperoleh melalui proses pendaftaran, yang merupakan suatu keharusan. Tujuan sistem ini untuk memberikan kepastian hukum bagi merek yang terdaftar, baik dalam hal penggunaan, perpanjangan, maupun pengalihan hak. Meskipun sistem konstitutif

menekankan pentingnya pendaftaran, hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan perlindungan bagi merek yang tidak terdaftar, terutama merek yang telah dikenal luas dan diakui oleh masyarakat (merek terkenal) dari praktik persaingan yang tidak sehat (Mayana & Santika, 2021, p. 47).

Di Indonesia, perlindungan merek mengikuti sistem konstitutif atau prinsip pendaftar pertama (first to file principle). Prinsip pendaftar ini berarti pengajuan permohonan harus memenuhi persyaratan minimum berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang mengajukan permohonan lebih awal dan terdaftar terlebih dahulu akan mendapat perlindungan hak atas mereknya yang mulai berlaku sejak tanggal penerimaan. Hak atas merek yang terdaftar akan memperoleh perlindungan hukum selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan, dan perlindungan ini bisa diperpanjang pada periode yang sama.

6. Penyelesaian Sengketa Merek

Penyelesaian sengketa merek bisa melalui 2 jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Dalam proses litigasi, sengketa dapat diselesaikan dengan pengajuan gugatan, baik untuk penghapusan ataupun pembatalan, yang diajukan ke pengadilan niaga yang berada di wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau ke pengadilan niaga terdekat. Jika putusan pengadilan niaga tidak memuaskan salah satu pihak, permohonan kasasi dapat diajukan, yang harus diselesaikan dalam waktu 90 hari. Apabila keputusan Mahkamah Agung masih dianggap tidak memuaskan, peninjauan kembali

dapat diajukan oleh pihak tersebut. Ketentuan mengenai permohonan kasasi dan peninjauan kembali diatur Pasal 87 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Selain menyelesaikan perselisihan merek melalui proses pengadilan, para pihak juga bisa memilih alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi) seperti diatur Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Metode penyelesaian ini meliputi negosiasi, mediasi, rekonsiliasi atau cara lainnya yang disepakati para pihak, termasuk arbitrase.

7. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini (Pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis):

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/jatau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/jatau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/jatau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/jatau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan / atau

- f. Merupakan nama umum dan./atau lambang milik umum.

8. Merek Yang Ditolak Permohonannya

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut (Pasal 21 UUM):

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
- d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis terdaftar;
- e. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- f. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

- g. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- h. Beritikad tidak baik.

9. Tata Cara Mekanisme Pendaftaran Merek Dagang

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 memberikan penjelasan tentang Tata Cara Permohonan pendaftaran merek, sebagai berikut:

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

- 6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Setelah permohonan pendaftaran telah diajukan, Menteri melakukan pengumuman terhadap permohonan pendaftaran melalui berita resmi merek, apabila terdapat pihak-pihak yang berkeberatan terhadap pendaftaran merek yang didaftarkan, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 memberikan ketentuan tentang Keberatan yang bisa dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- 3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

Terhadap keberatan yang diajukan, pemohon dapat melakukan sanggahan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi:

- 1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.
- 2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

C. Tinjauan Umum Tentang Passing Off

1. Pengertian Passing Off

Itikad baik (goodwill) merupakan hal terpenting dalam melakukan pendaftaran merek dan juga dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan merek yang digunakan dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Sebab merek merupakan citra dari sebuah pelaku usaha, merek merupakan bentuk komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu membatasi konsumen agar tidak melakukan “kesesatan” atau public misleading dalam memilih suatu produk. Reputasi atau goodwill dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan sehingga reputasi atau goodwill sangatlah penting bagi produsen karena meyakinkan pihak konsumen untuk membeli produknya. (Kurniasih, 2008: 4).

Banyak pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada konsumen. Kalangan pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada.

Hukum melindungi orang-orang yang memiliki reputasi dari orang-orang yang ingin “membonceng” atau yang dikenal dengan passing off atas kesuksesan mereka. Meskipun reputasi tersebut adalah sesuatu yang tidak berwujud, hukum memandangnya sebagai aset berharga yang harus dilindungi. Hukum melindungi reputasi merek dan melakukan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu (Jened, 2013:207). Berkaitan dengan merek, passing off merupakan pranata yang dikenal dalam system hukum Common Law. Passing off sering diartikan sebagai perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi (nama baik) sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan. (Kurniasih, 2008: 3).

Passing off adalah tindakan yang mencoba untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas dan dilakukan dengan segala cara untuk melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan ini dilakukan dengan “membonceng” nama dari merek yang telah memiliki reputasi baik dan dilakukan dengan tidak adanya itikad baik (goodwill). Terdapat tiga elemen dalam tindakan passing off yaitu elemen pertama adalah dengan adanya reputasi bisnis yang baik dimata publik yang dimiliki oleh pelaku usaha dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum. Pada elemen passing off yang kedua yaitu adanya misrepresentasi, dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama,

publik akan dapat dengan mudah terkecoh (public misleading) atau terjadi kebingungan (confusion) dalam memilih produk yang diinginkan.

Selanjutnya, elemen passing off yang ketiga yaitu terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik, menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut dapat menimbulkan kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (public misleading) yang dapat merugikan pemilik merek (pelaku usaha) dan juga konsumen (Kurniasih, 2008:3). Konsumen yang mengalami kekeliruan dalam memilih produk akan kecewa karena mendapatkan kualitas yang tidak sesuai dari produk yang biasa dibelinya. Tentu hal ini merugikan pemilik merek karena menurunkan reputasi baik terhadap merek yang sudah dibangunnya dengan banyak hal yang telah dikorbankan.

2. Bentuk-Bentuk Passing Off

Hukum common law mengenal passing off sebagai suatu persaingan curang meskipun ditangani dengan pelanggaran merek. Praktek persaingan curang dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Praktek Peniruan Merek Dagang

Pengusaha yang beritikad tidak baik dalam persaingan dengan bertindak tidak jujur melakukan segala upaya dalam menggunakan merek terkenal yang sudah ada untuk kegiatan bisnisnya, dengan melakukan peniruan terhadap merek atas barang atau jasa terkenal,

sehingga merek atas barang atau jasa yang di produksinya akan menimbulkan kesan memiliki persamaan pokok dengan merek atau jasa aslinya yang sudah lebih dulu terkenal, untuk menimbulkan kesan kepada publik seakan-akan barang yang diproduksi tersebut adalah produk milik merek yang memiliki reputasi tersebut.

b. Praktek Pemalsuan Merek Dagang

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

c. Perbuatan-Perbuatan yang dapat Mengacaukan Publik

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

Di Indonesia perbuatan passing off pada umumnya berupa pelanggaran merek dan dilakukan terhadap merek terkenal baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Bentuk passing off yang sering terjadi di Indonesia yaitu Passing off yang dilakukan pelaku usaha dengan meniru merek terdaftar dan terkenal pihak lain sehingga memiliki persamaan pada keseluruhan atau pokoknya untuk barang atau jasa sejenis

dan menimbulkan kebingungan dan kekeliruan masyarakat dalam memilih produk. (Wahyuni, 2004: 62)

3. Dasar Hukum Pengaturan Passing Off

Pengaturan passing off tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016, tetapi dapat ditafsirkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar ataupun terkenal untuk produk sejenis. Pasal ini tidak menjelaskan batasan jelas mengenai bentuk persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya seperti apa, selain itu dalam pasal ini tidak mengatur dan memberikan batasan jelas mengenai *Passing Off*.

Terminologi persamaan pada pokoknya secara keseluruhan diatur dalam pasal Pasal 15 ayat (1) TRIPs yaitu “*Any sign, or combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking, shall be capable of constituting a trademark. Such signs in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combination of colors as well as any combination of such signs shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may require as a condition of registration that signs be visually perceptible;* (Tiap tanda atau kombinasi apa pun dari tanda, yang dapat membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dapat menjadi

merek dagang. Tanda-tanda tersebut, dapat berupa kata-kata termasuk nama pribadi, huruf-huruf, angka-angka, elemen elemen figuratif dan kombinasi dari warna, kombinasi dari tanda-tanda tersebut dapat menjadi merek dagang jika disetujui dalam pendaftaran merek dagang. Tanda-tanda yang dibuat harus dapat secara langsung menjadi pembeda barang atau jasa lain yang sejenis. Para pendaftar merek harus dapat mendaftarkan mereknya sesuai dengana kriteria dalam pendaftaran merek, yaitu bahwa merek yang didaftarkan memiliki tanda-tanda yang terlihat dengan jelas memiliki daya pembeda).

Selanjutnya pada pasal 16 ayat (1) TRIPs yaitu *“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from us-ing in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademarks is registered where such use would result in a likelihood of confusion shall be presumed The right described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of members making rihts available on the basic of use”*. (Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memiliki izin nya untuk menggunakan merek dagangnya, atas penggunaan dalam hal perdagangan, yaitu penggunaan merek yang sama atu serupa untuk barang atau jasa yang identik, dan juga melarang pendaftaran merek dagang yang memiliki persamaan, dimana penggunaan tersebut dapat mengakibatkan suatu

kesesatan atas persamaannya. Dalam hal penggunaan merek yang memiliki persamaan dalam barang ataupun jasa, suatu kesesatan atas keserupaan harus dianggap ada. Pelarangan tersebut bertujuan agar hak-hak yang telah ada tidak dirugikan, atau mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan haknya).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai Negara anggota, Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap merek dari perbuatan passing off sebagai konsekuensi dan keikutsertaan dalam instrumen internasional sebagaimana pada Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) TRIPs tersebut, walaupun pada hakikatnya dalam TRIPs Agreement tidak terdapat penjelasan secara khusus mengenai passing off.

Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan-kegiatan perdagangan terhadap praktik-praktik komersial yang tidak jujur, yang juga diatur dalam Pasal 39 ayat (2) TRIPs. Yang dimaksudkan praktik komersial yang tidak jujur ialah suatu tindakan yang paling tidak mencakup praktik berupa tindakan ingkar janji dan dapat berpotensi mengakibatkan passing off terhadap suatu merek yang bersumber dari persaingan usaha curang. (Ahyani, 2012: 542).