

Passing Off Sebagai Salah Satu Indikator Tindakan Persaingan Curang di Bidang Merek (Unfair Competition)

Nurhayati, Mukhidin, Kanti Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: nh058588@gmail.com

Abstract

Passing off is an act of unfair competition carried out by a person or legal entity to gain profit through bad faith by taking advantage of the reputation of a well-known brand. The aim of this research is to determine the regulation of passing off in Indonesia and examine passing off as an indicator of fraudulent competition in the field of brands (unfair competition). This research uses a type of library research. The research approach used in writing this law is normative juridical. The type of data produced from normative legal research is secondary data obtained by studying literature documents. The data obtained from the research results were then analyzed using qualitative analysis methods, described in detail to obtain a clear picture so that the results were easy to understand. The results of this research show that passing off regulations in Indonesia are regulated in the Civil Code, Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming a Law, Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Number 67 of 2016 concerning Trademark Registration and Passing off is said to be one of the indicators of unfair competition in the field of brands (unfair competition) because there are similarities between the elements of the act of passing off and the provisions of fraudulent competition In Article 10 paragraph (3) of the Paris Convention, the elements of goodwill and misrepresentation are the same as the elements of confusion and mislead.

Keywords: *Passing Off, Brand Infringement, Unfair Competition*

Abstrak

Passing off adalah suatu tindakan persaingan curang (unfair competition) yang dilakukan oleh orang atau badan hukum untuk memperoleh keuntungan melalui itikad tidak baik dengan memanfaatkan reputasi merek terkenal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan passing off di Indonesia dan mengkaji passing off sebagai salah satu indikator tindakan persaingan curang di bidang merek (unfair competition). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang dihasilkan

dari penelitian hukum yuridis normatif adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi dokumen bahan kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, diuraikan secara rinci untuk memperoleh gambaran yang jelas sehingga hasilnya mudah dipahami. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan passing off di Indonesia diatur dalam KUHPPerdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dan Passing off dikatakan sebagai salah satu indikator persaingan curang di bidang merek (*unfair competition*) karena adanya persamaan antara unsur perbuatan passing off dengan ketentuan persaingan curang pada Pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris yaitu unsur goodwill dan misrepresentation sama dengan halnya unsur confusion dan mislead.

Kata Kunci: *Passing Off, Pelanggaran Merek, Persaingan Curang*

Pendahuluan

Merek ialah suatu lambang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna atau gabungan dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa (Primadiana, 2019). Pengertian merek terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu “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 dua 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.” Merek dilambangkan dengan tanda Trademark atau TM. Kemajuan teknologi telah mengubah paradigma merek, melalui media sosial merek merentangkan sayapnya untuk berinovasi, dari mempromosikan produk, sampai berinteraksi dengan para konsumen di seluruh penjuru dunia. Merek yang sukses ialah merek yang mampu bersaing di pasar global

(Hilda, 2021). Karena persaingan bisnis yang semakin ketat, banyak pelaku usaha meniru merek ternama dengan harapan produk atau jasa yang dijualnya laris manis di pasaran.

Itikad buruk dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu pada saat mendaftarkan suatu merek, terlihat adanya ketidakkonsistenan pada desain merek tersebut, yang sengaja dibuat menyerupai merek yang terdaftar dan terkenal, sehingga otomatis mencerminkan ketidakjujuran dan kesengajaan di baliknya dengan membonceng reputasi agar konsumen cepat mengenali mereknya. Merek yang didaftarkan dengan itikad buruk tentu akan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar tersebut, apalagi jika konsumen tertipu dengan menganggap bahwa produk tiruan adalah produk asli. Bagaimanapun, peniruan merek menciptakan persaingan curang (*unfair competition*) (Kanti, 2023).

Pada negara yang menganut sistem hukum *common law* tindakan pemboncengan reputasi atau meniru merek lain disebut "*passing off*". Pengertian *passing off* dalam *Australian Law Dictionary* : "Perbuatan seorang penjual meniru penampilan dan kemasan suatu produk milik penjual lain agar masyarakat mengira produk miliknya adalah produk dari penjual lain yang produknya lebih terkenal (Trischa, 2017). Perlindungan merek ternama dari pelaku usaha curang merupakan salah satu aspek hukum dan diharapkan bisa mendukung pembangunan ekonomi Indonesia (Anne, 2020). Pada tatanan internasional perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual telah berkembang pesat, terutama sejak diadakannya Konferensi Diplomatik Paris Tahun 1883 yang menghasilkan perjanjian internasional untuk melindungi Hak Milik Perindustrian atau *Paris Convention for The Protection on Industrial Property-Paris Convention* (Tommy, 2018).

Persaingan curang (*unfair competition*) diatur dalam Konvensi Paris. Pasal 10 ayat (1) dan (2) mengatur tentang hal-hal yang dilarang didalam perdagangan, semua perbuatan yang dapat menimbulkan kebingungan mengenai asal dari barang dan/atau jasa, serta kegiatan industri atau komersial seseorang. Tuduhan palsu dalam kegiatan perdagangan yang mendiskreditkan pelaku bisnis, serta dugaan penggunaan metode perdagangan yang dapat menyesatkan publik mengenai sifat, proses manufaktur, karakteristik, kesesuaian, atau kuantitas suatu barang atau jasa. Pasal 10 ayat (3) angka 1 Konvensi Paris merupakan inti dari perlindungan terhadap tindakan *passing off*, yaitu menggambarkan suatu merek dengan membuat representasi palsu yang akan mendorong orang untuk percaya bahwa barang atau jasa yang ditawarkan adalah barang dan jasa dari produk lain. Kemudian, dalam Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa negara anggota dapat melarang pendaftaran merek yang mempunyai kesamaan dengan merek terkenal yang dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa *passing off* adalah suatu tindakan persaingan curang yang dilakukan oleh orang atau badan hukum untuk memperoleh keuntungan melalui itikad tidak baik dengan memanfaatkan reputasi merek terkenal.

Istilah *passing off* tidak ada di Indonesia namun dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menjelaskan bahwa terhadap setiap pemohon yang ingin mendaftarkan mereknya dengan atas dasar itikad tidak baik maka permohonan pendaftarannya akan ditolak. Pemohon merek yang terindikasi berniat meniru, atau memanfaatkan merek lain untuk keuntungan pribadi, yang mengakibatkan persaingan curang dan mengelabui konsumen, dapat dikatakan sebagai pemohon merek yang

tidak beritikad baik (Ismail, 2018). Meskipun dalam hukum Indonesia tidak mengenal istilah *passing off*, namun kasus peniruan terhadap merek tenama dalam pemboncengan reputasi sering terjadi di Indonesia. Pada sejumlah kasus, para pihak yang berperkara kerap menggunakan istilah *passing off* dalam gugatannya, baik dalam kasus yang salah satu pihaknya adalah warga negara asing, maupun dalam kasus yang para pihaknya adalah warga negara Indonesia (Michael, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah studi tentang bahan-bahan yang diterbitkan, termasuk buku, catatan, dan laporan temuan penelitian sebelumnya (Hamzani, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder (Soerjono, 2014). Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari artikel ilmiah, jurnal hukum, buku-buku hukum, media cetak, dan website.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai pengaturan dan *passing off* sebagai salah satu indikator tindakan persaingan curang di bidang merek (*unfair competition*). Kemudian dianalisis melalui analisis kualitatif, yaitu. mengumpulkan informasi dan memadukannya dengan literatur yang ada, serta mempertimbangkan

peraturan hukum terkait permasalahan yang diteliti (Lathifah, 2023). Selanjutnya diuraikan secara rinci untuk memperoleh gambaran yang jelas sehingga hasilnya mudah dipahami.

Pembahasan

1. Pengaturan *Passing Off* di Indonesia

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

Passing off belum diatur secara khusus di Indonesia karena perbedaan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu *civil law*, sedangkan *passing off* lebih terkenal pada negara yang menganut sistem hukum *common law*. Meskipun demikian, bukan berarti *passing off* tidak diatur, hanya saja peraturannya tidak dijelaskan secara rinci (Afwan, 2015). Indonesia mengakualifikasikannya sebagai bagian dari merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Sri, 2012). Sebelum dapat merumuskan sendiri pengaturan di bidang Merek, Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Merek yang dimiliki oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang dibuat pada Tahun 1912. Undang-Undang Merek pertama yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kemudian, pada Tahun 1992, pemerintah memperbarui pengaturan merek dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, yang juga mencakup pengaturan mengenai prosedur pendaftaran merek di Indonesia. Pada Tahun 1997, pemerintah melakukan ratifikasi terhadap perjanjian *World Intellectual Property Organization* (WIPO) tentang Perjanjian Internasional Merek dan persetujuan TRIP's tentang aspek-

aspek perdagangan yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual/HKI. Pemerintah terus melakukan pembaharuan pengaturan di bidang Merek dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Perkembangan selanjutnya, pengaturan tentang merek juga mengakomodir penyesuaian terkait perlindungan atas Indikasi Asal dan Indikasi Geografis melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Saat ini, pengaturan terbaru di bidang Merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Krisnani, 2005). Namun sebagian pasal dalam undang-undang ini telah diubah yang mana sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Passing off dapat dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 menjelaskann jika:

- (1) “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. 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;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. 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.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.”

Istilah *passing off* di Indonesia lebih umum dikenal dengan *bad faith* atau itikad buruk, dimana pendaftar mempunyai itikad tidak baik dengan meniru, menjiplak, atau membonceng reputasi merek terkenal demi keuntungan usahanya yang pada akhirnya menyesatkan konsumen (Irma, 2017). Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam lampiran penjelasan Pasal 21 ayat (3), yaitu: Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.”

Dasar perbuatan yang memiliki itikad tidak baik agar bisa dikatakan sebagai *passing off* yaitu jika telah memenuhi beberapa unsur yaitu *goodwill*, *misrepresentation*, dan *damage*. *Goodwill*, atau disebut juga sebagai reputasi, didefinisikan sebagai daya tarik dari suatu produk atau layanan yang secara publik diakui memiliki ciri khas. *Misrepresentation* adalah

situasi di mana publik tertipu karena mereka percaya bahwa produk atau layanan yang diperdagangkan adalah produk dari pemilik merek yang terdaftar, padahal kenyataannya tidak demikian. *Damage* adalah situasi di mana pemilik merek terdaftar menderita kerugian. Kerugian tersebut seperti rusaknya reputasi, menurunnya konsumen dan pendapatan. Perbuatan itikad tidak baik ini adalah pelanggaran merek yang merupakan tindakan persaingan curang dengan memanfaatkan ketenaran suatu merek di kalangan masyarakat, hal ini bertujuan agar produk tersebut juga mendapat pengakuan di masyarakat (Angga, 2016). Tentu saja perbuatan ini bertentangan dengan undang-undang. Sebuah merek tidak boleh disalin tanpa izin dari pemiliknya, hal ini menjadi prinsip yang harus dihormati.

Mendaftarkan merek harus dengan dasar itikad baik, yakin bahwa merek tersebut tidak serupa dengan merek orang lain yang sudah ada. Jika seseorang mencoba mendaftarkan yang mereka tahu mereknya serupa dengan merek orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan (Setyo, 2023). Maka dengan adanya pendaftaran merek, pemilik merek memiliki hak-hak yang terdiri atas:

- a. "Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya;
- b. Hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya dan;
- c. Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak mereknya."

Pelanggaran merek *passing off* sering ditemukan di Indonesia. Kasus *passing off* ini seringkali sulit untuk ditangani, karena terkadang sulit untuk membuktikan itikad tidak baik atau kesengajaan dari pelaku. Pemerintah dan lembaga terkait yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual terus berupaya untuk mengatasinya dengan meningkatkan penegakan hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat

mengenai pentingnya membeli produk dari merek yang sah dan terpercaya. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indfikasi Geografis memberikan hak kepada merek yang didaftarkan atau merek terkenal yang belum terdaftar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

1. "Gugatan ganti rugi; dan/atau
2. Penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut."

Kemudian lebih dijelaskan pada Pasal 76 mengenai bagaimana mengatur hak untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Selanjutnya penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Istilah dari tuntutan penghapusan dan pembatalan merek yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencoret merek tersebut dalam daftar umum merek, yang membedakan dari kedua istilah tuntutan tersebut terletak pada alasan atau beban pembuktiannya. Tuntutan penghapusan merek berfokus bahwa merek tersebut tidak lagi digunakan atau digunakan secara tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang diajukan untuk pendaftaran (Ketut, 2006).

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pengaturan mengenai *passing off* dalam undang-undang ini tidak diatur secara rinci seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merevisi sebagian dari pasal-pasal nya. *Passing off* yang didasari dengan itikad tidak baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merupakan perubahan dari sebagian Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu perubahannya yaitu terletak pada Pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang diatur kembali dalam Pasal 108 Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan Pasal 20 diubah yaitu “Merek tidak dapat didaftar jika:

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

Unsur-unsur dalam pasal diatas mengacu pada perbuatan yang didasarkan dengan itikad tidak baik atau *bad faith* yang mana salah satu contohnya yaitu pada huruf e dimana merek yang didaftarkan tidak memiliki daya pembeda, dalam hal ini tidak adanya pembeda merek

karena beritikad tidak baik ingin membonceng reputasi merek orang lain dapat dianggap sebagai perbuatan *passing off* karena dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan merugikan pemilik merek yang sah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikenai gugatan, dan pasal ini juga berkaitan dengan pasal selanjutnya yaitu Pasal 21 yang mana Pasal 20 dan 21 dijadikan syarat apabila ingin mengajukan gugatan. Adapun penjelasan lebih lengkapnya pada Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur "hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, sebagaimana dijelaskan bahwa:

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar."

Selanjutnya, pada Pasal 20 dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat penambahan terkait merek yang tidak dapat didaftarkan. Aturan tersebut adalah ditambahkannya ketentuan huruf g yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika "mengandung bentuk yang bersifat fungsional". Namun, dalam undang-undang tersebut, belum dijelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan "bentuk yang bersifat fungsional" pada merek.

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Pelanggaran *passing off* sering kali terjadi pada merek-merek terkenal yang sudah memiliki reputasi yang baik di beberapa negara. Adapun pertimbangan yang dapat digunakan untuk menilai suatu merek sebagai merek terkenal adalah dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang telah disusun oleh WIPO dan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang "Pendaftaran Merek terdapat kriteria merek dengan mempertimbangkan:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. Jangka waktu penggunaan Merek;
- f. Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau

- i. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.”

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Gugatan *passing off* sering dikaitkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW yaitu: "Setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mengharuskan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut." Penggantian kerugian yang dimaksudkan di sini adalah bahwa penggugat harus membuktikan semua fakta yang mendukung gugatannya, untuk meyakinkan majelis hakim bahwa mereknya adalah sah dan hak-hak tersebut telah dilanggar oleh pelaku *passing off*. Penggugat juga harus memberikan penjelasan yang rinci mengenai produk dari pihak lain yang melanggar mereknya atau penjelasan lain yang terkait dengan pelanggaran merek. Setelah itu, beban pembuktian beralih kepada tergugat untuk membuktikan bahwa merek yang digunakan tidak didaftarkan dengan itikad baik (Diascha, 2016).

2. *Passing Off* Sebagai Salah Satu Indikator Tindakan Persaingan Curang di Bidang Merek (*Unfair Competition*)

Passing off telah di kualifikasikan menjadi bagian merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, begitu juga dengan persaingan curang (*unfair competition*), dalam undang-undang ini tidak secara khusus menyebutkan frasa “persaingan

curang” dalam pasal-pasal nya. Namun, dalam undang-undang tersebut, digunakan istilah “perbuatan curang” dan “persaingan usaha tidak sehat” yang mana keduanya memiliki hubungan yang sama dengan persaingan curang (*unfair competition*).

Pada Pasal 83 ayat (2) diatur bahwa pemilik merek terkenal berhak untuk mengajukan gugatan atas terjadinya pelanggaran merek. Mengenai hal ini selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 183 ayat (2) bahwa: “Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.”

Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (3) diatur bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila permohonan tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik yang lalu dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Sehubungan dengan penjelasan Pasal 21 ayat (3) ini, persaingan usaha tidak sehat dapat diartikan sebagai kondisi yang terjadi ketika ada pihak yang sengaja meniru, menjiplak, atau mengikuti merek milik pihak lain untuk keuntungan bisnisnya sendiri, yang terkait dengan definisi pemohon pendaftaran merek yang memiliki niat yang tidak baik.

Pasal ini juga memberikan penjelasan dimana pendaftar merek yang memiliki itikad tidak baik, dilihat dari adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek milik orang lain atau merek yang sudah dikenal oleh

masyarakat luas selama bertahun-tahun. Persaingan curang (*unfair competition*) menjadi faktor penentu apakah pendaftar merek memiliki itikad baik atau sebaliknya. Pemohon dianggap memiliki itikad tidak baik jika melakukan tindakan persaingan curang seperti meniru, menjiplak, atau membonceng reputasi merek milik orang lain (Erinaldi, 2018).

Penolakan atas permohonan pendaftaran merek yang serupa dengan merek lain atau merek terkenal milik pihak lain, serta penolakan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, merupakan pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) Konvensi Paris yang bertujuan untuk melindungi persaingan yang sehat. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, penolakan juga berlaku jika merek tersebut serupa dengan indikasi geografis terdaftar.

Kemudian melihat pada Pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris mengatur mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan termasuk sebagai bentuk dari tindakan persaingan curang (*unfair competition*). Tindakan tersebut mengandung unsur yaitu *confusion*, *discredit*, dan *mislead*:

- a. *"All acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor"*

Perbuatan yang menimbulkan kebingungan (*confusion*) ini terjadi ketika pelaku usaha menggunakan merek yang mirip atau sama dengan merek lain untuk menjual barang dan/atau jasa, baik merek yang terdaftar maupun merek terkenal yang tidak terdaftar. Perbuatan ini juga mencakup kesamaan atau kemiripan dalam tampilan, kemasan, dan publikasi barang dan/atau jasa (Indirani, 2019). *International Trademark Association* (INTA) juga menyatakan bahwa pengajuan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang telah didaftarkan

sebelumnya dengan itikad tidak baik merupakan bentuk persaingan curang (*unfair competition*). (Ngurah, 2019).

- b. *“False allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor”*

Perbuatan menjatuhkan nama baik pesaing usaha (*discredit*) terjadi ketika seorang pelaku usaha dengan sengaja menyebarkan informasi yang salah mengenai produk atau transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pesaingnya. Dampak dari tindakan ini sangat merugikan pesaing usaha karena konsumen yang biasanya membeli produk mereka akan kehilangan minat dan kepercayaan terhadap produk tersebut, dan kemungkinan beralih ke produk dari pelaku usaha yang melakukan tindakan persaingan curang (*unfair competition*). Padahal, seringkali produk yang ditawarkan oleh pelaku persaingan tidak sehat memiliki kualitas yang lebih rendah daripada produk dari pesaing, sehingga pada akhirnya konsumen juga akan merasa dirugikan (Anang, 2019).

- c. *“Indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods”.*

Perbuatan terakhir yang dilarang adalah perbuatan yang menyesatkan konsumen (*mislead*) dimana pelaku usaha memberikan informasi yang keliru kepada konsumen terkait produknya. Informasi yang salah ini dapat berupa informasi tentang sumber, sifat, kualitas, dan kegunaan produk. Tujuan dari perbuatan ini adalah agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Contohnya ketika pelaku usaha menggunakan indikasi geografis tertentu pada produknya dengan maksud yang buruk. Hal ini dapat membuat konsumen mengira bahwa

produk tersebut memiliki kualitas yang terjamin karena terkait dengan indikasi geografis yang memiliki kekhasan dalam memproduksi produk tertentu (Ngurah, 2019).

Jika ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris yang diimplementasikan pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini dikaitkan dengan unsur *passing off* maka tindakan *passing off* ini merupakan salah satu indikator persaingan curang di bidang merek (*unfair competition*) karena dilihat dari penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis merupakan implementasi dari Pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris, yaitu unsur:

1. *Confusion*

Perbuatan yang menciptakan kebingungan yang terjadi diantara para konsumen karena adanya persamaan merek atau produk.

2. *Mislead*

Perbuatan menyesatkan konsumen dengan memberikan informasi yang salah terkait dengan produk atau jasa (Nur, 2011).

Kedua unsur tersebut sama dengan unsur *passing off* yaitu *goodwill* dan *misrepresentation*. Unsur *confusion* sama dengan unsur *misrepresentation* yaitu menimbulkan kebingungan publik. Karena adanya itikad tidak baik dengan meniru agar seperti merek lain, dibuatlah merek yang sama untuk memasarkan barang dan/atau jasa, baik itu merek yang terdaftar maupun merek terkenal yang tidak terdaftar. Tindakan ini mencakup kesamaan atau kemiripan dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau elemen lainnya. Sedangkan unsur *mislead* sama dengan unsur *goodwill* yaitu menyesatkan publik dengan cara merusak reputasi baik dari merek tersebut yang dilakukan oleh pelaku usaha lain yang ingin berbuat curang. Pelaku usaha ini memberikan informasi yang salah tentang suatu produk dapat berupa informasi yang tidak akurat

mengenai sumber, sifat, kualitas, dan kegunaan produk (Syifa, 2022). Perbuatan tersebut pasti akan timbul *damage* yaitu kerugian seperti reputasi yang menurun karena rusaknya citra di masyarakat, dan hilangnya konsumen yang mana hal ini menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar (Agung, 2010).

Simpulan

Pengaturan *Passing off* di Indonesia belum dijelaskan secara khusus karena *passing off* lebih terkenal di negara *common law*. Namun dikualifikasikan sebagai bagian dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Permenkumham No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. *Passing off* juga sering dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 BW. *Passing off* sebagai salah satu indikator tindakan persaingan curang di bidang merek (*unfair competition*) karena adanya persamaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Konvensi Paris *confusion* dan *mislead*. Keduanya sama dengan unsur *passing off* yaitu *goodwill* dan *misrepresentation*. Unsur *confusion* sama dengan *misrepresentation* menimbulkan kebingungan publik. Unsur *mislead* sama dengan *goodwill*, menyesatkan publik dengan cara merusak reputasi merek terdaftar. Perbuatan tersebut menimbulkan *damage* atau kerugian, menurunnya reputasi, rusaknya citra merek di masyarakat, dan hilangnya konsumen.

Daftar Pustaka

Buku

- Dharmawan, Ketut. Supasti. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Denpasar: Universitas Udayana. (2006).
- Firmansyah, Anang. Pemasaran Produk dan Merek (Planning dan Strategy). Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media. (2019).
- Gunawati, Anne.. Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak sehat. Bandung: P.T. ALUMNI. (2020).
- Hamzani, Achmad Irwan Soesi. Idayanti. Tyas Wdyastuti Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum. Tegal: Perpustakaan Fakultas Hukum. (2023).
- International, Association, Trademark. Model Trademark Law Guidelines . New York: A Report on Consensus of Trademark Laws. (2019).
- Krisnani Setyowati, Efridani. Lubis. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implemetasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. (2005).
- Mamudji, Soekamto Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2014).
- Purwangka, Tommy. Hendra. Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (2017).
- Rachmawati, Hilda. *Komunikasi Merek di Media Sosial dan Penerapannya Pada TV Berita*. Yogyakarta: Deepublish. (2021).
- Yunita, Primadina. *Haki dan Masyarakat Ekonomi Asean*. Malang: Cemplik Aksara. (2019)

Karya Ilmiah / Jurnal

- Adnyana, A.A. Ngurah Tresna. Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dari Tindakan Peniruan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, (2019). 57.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/42097/29536/>
- Ahyani, Sri. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action For Passing Off. *Jurnal Wawasan Hukum*, (2012). 12.
<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/55>
- Ariyana, Angga. Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Yang

- Terdaftar di Indonesia Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 462K/Pdt.Sus-HKI/2015. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2016). 59. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42283/1/ANGGA%20ARIYANA-FSH.pdf>
- Damayanti, Irma. Tinjauan Yuridis Terhadap Jenis Merek Terdaftar dari Tindakan Passing Off Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, (2017). 36. <https://repository.uin-suska.ac.id/>
- Erinaldi. Pemberian Hak Merek Generik dan Merek Deskriptif Dalam Pendaftaran Merek. *Universitas Indonesia*, (2018). 8. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20302989-T30662%20-%20Pemberian%20hak.pdf>
- Fikriyuddin, Afwan. Rosmi. Tindakan Passing Off Terhadap Hak Merek Jasa dan Akibat Hukumnya. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2015). 52. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30432/1/AFWAN%20ROSMI%20FIKRIYUDDIN-FSH.pdf>
- Hidayati, Nur. Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, (2011). 179. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2117>
- Kurnia, Indriani. Wauran. Confusion dan Pembatalan Merek Oleh Pengadilan. *Mimbar Hukum*, (2015). 272. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/15888/10497>
- Man, Trischa. Australian Law Dictionary ed. 3. Melbourne: Oxford University. <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780190304737.001.0001/acref-9780190304737> (2017).
- Michael. Analisis Tanggung Jawab Direktorat Jendral HAKI Terhadap Kasus Pendomplengan Nama/Passing Off Terhadap Merek Terkenal "M&G" Ditinjau dari UU No 16 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor 526K/Pdt.Sus-hki/2. *Jurnal Hukum Adigama*, (2021). 4. <http://repository.untar.ac.id/33897/>
- Prabowo, Syifa. Dinnah. Persaingan Curang Dalam Pelanggaran Merek. *Universitas Indonesia*, (2022). 24. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20520961&lokasi=lokal>
- Raphaelly, Diasicha. M. Perlindungan Hukum Merek Terhadap Pemboncengan Reputasi. *Universitas Sebelas Maret*, (2019). 37. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/search?q=Passing+off+merek>

Sujatmiko, Agung. Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek. *Jurnal Yuridika*, (2010). 68. <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/download/183/pdf/18285>

Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata

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

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Website

Khasanah, Latifah. Uswatun.. *Analisis Data Kuantitatif* . Diambil dari DoLab: September 2023, 20 Oktober 2023. <https://dqlab.id/analisis-data-kuantitatif-kenali-analisis-deskriptif>

Rahayu, Kanti. *Hindari Bad Faith dalam Mendaftarkan Merek*. Diambil dari Baladena.com, Juli 2023, 2 Oktober 2023. <https://baladena.id/hindari-bad-faith-dalam-mendaftarkan-merek/>

Suratman, Ardhiyasa.. *Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya*. Diambil dari Hukumonline.com, 11 September, 20 November 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hak-merek--ini-syarat-mendapatkannya-cl4430/>

Triyanto, Setyo. Agus. *Pendaftaran Merek: Serupa Tapi Tak Sama, Bolehkah?* Diambil dari Mediajustisia.com, April 2023, 15 November 2023 <https://www.mediajustitia.com/publikasi/opini/pendaftaran-merek-serupa-tapi-tak-sama-bolehkah/>