

**PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*) TERHADAP PEMILIK
MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI
PERLINDUNGAN HUKUM**

**Aurora Quintina
Syafaruddin
Elvi Zahara**

ABSTRAK

Pada era globalisasi seperti saat ini, setiap individu pastinya tidak luput dari penggunaan merek. Sejauh ini, banyak sekali definisi mengenai merek, tergantung pada pola pikir dan latar belakang pendidikan pendefinisi merek tersebut. Definisi sederhana mengenai merek, bahwa merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan yang membedakan merek tersebut adalah bentuk pemakaiannya, logo spesifik, desain khusus, tanda, dan simbol visual lainnya. Derfinisi. Di Indonesia, definisi merek dapat kita lihat dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mengatakan bahwa “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya beda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Selain telah memproduksi Undang-Undang yang berkaitan dengan merek, Indonesia juga sadar akan perlindungan atas Merek secara khusus dan Hak Kekayaan Intelektual secara umum. Kesadaran ini dilihat dari partisipasi Indonesia dalam meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual, antara lain *Paris Convention*, WTO dengan TRIPs nya dan *Trade Mark Law Treaty*. Namun walau telah aktif berpartisipasi dalam beberapa konvensi internasional dalam Hak Kekayaan Intelektual dan sudah beberapa kali memperbaharui Undang-Undang yang berkaitan dengan merek, masih saja banyak terjadi pelanggaran Merek di Indonesia.

Kata Kunci: Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*), Merek Terdaftar, Perlindungan Hukum

I. PENDAHULUAN

Merek dagang (*trademark*) selain merupakan Hak Kekayaan Intelektual¹

¹ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M-

juga sebagai hak ekonomi.² Philip S. James MA, mengatakan :

PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa “atas” dapat disingkat dengan HKI atau dengan akronom “HaKI”. Alasan perubahan antara lain adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.

² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2004, halaman 345

“A trademark is a mark used in connection with goods which a trader uses in order to signify that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they merely pass through his hand is the course of trade.” [merek adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu-lintas perdagangan].

Menurut pengertian di atas dapat dikatakan bahwa merek memiliki nilai ekonomis bagi produsen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran.³

Pengaturan merek di Indonesia dimulai ketika masa Pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan *“Reglement Industriele Eigendom Tahun 1912”* (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912), Stb.1912 Nomor 545.⁴ Setelah merdeka, Indonesia berusaha memberi perlindungan lebih terhadap merek dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek

Perniagaan (UU Merek 1961). Namun UU Merek 1961 dirasakan hanya merupakan pengalihan dari ketentuan Reglemen 1912.⁵

Pada Tahun 1992 keluar peraturan baru mengenai merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992) yang berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Pada tanggal 7 Mei 1997 diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian, UU Nomor 14 Tahun 1997 diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang diundangkan tanggal 1 Agustus 2001 dan berlaku hingga sekarang.

Salah satu tujuan Indonesia mengamandemen peraturan mereknya adalah agar sejalan dengan peraturan-peraturan dan hukum tentang merek yang berlaku secara internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris. Perubahan dalam undang-undang merek terkait dengan sistem pendaftaran merek yaitu perubahan pendaftaran yang menganut sistem deklaratif (*first to use principle*) yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian di ubah menjadi sistem konstitutif (*first to file principle*).⁶

Pendaftaran merek ini tidak luput dari kemungkinan adanya pendaftaran tanpa hak yang dilakukan oleh pihak tertentu yang beritikad buruk.⁷ Pendaftaran tanpa hak seringkali terjadi pada merek terkenal karena pada merek

³ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 78

⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), halaman 14.

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 3 UU Merek 1992 jo Pasal 3 UU Merek 2001

⁷ Asas Itikad baik diperlukan dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek seperti diatur dalam Pasal 4 UU Merek 2001

terkenal biasanya melekat suatu reputasi yang membuat pihak tertentu yang beritikad buruk berusaha meraih keuntungan dengan cara mendompleng atau membonceng reputasi merek terkenal. Reputasi ini meskipun *intangible* (tidak berwujud) merupakan aset berharga bagi pemilik merek dan juga bagi hukum sehingga perlu mendapat perlindungan.⁸

Kesuksesan dan tingginya reputasi suatu perusahaan dengan produk dan mereknya, seringkali menggoda pihak-pihak lain yang beritikad buruk untuk membonceng dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesucilaan maupun hukum.⁹ Perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan dikenal dengan *passing off*.

Istilah *passing off* secara kepustakaan hukum Indonesia belum begitu dikenal.¹⁰ Namun, suatu perbuatan pemboncengan reputasi dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*action for tort of passing off*) dikenal di Negara-negara *Anglo-American law (common law system)* seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain.¹¹ Di

Negara-negara ini, *passing off* berkembang sebagai bentuk praktek persaingan curang (*unfair competition*) dalam usaha perdagangan atau perniagaan. Di Australia misalnya, Pasal 52 Undang-undang Praktek Perdagangan Australia 1974 dipakai sebagai dasar bagi pemilik merek terdaftar maupun merek tidak terdaftar untuk menggugat berdasar *passing off*.¹² Pasal 52 Undang-undang Praktek Perdagangan Australia 1974 menyatakan: “Suatu perusahaan dalam perdagangan dan perniagaan tidak diperkenankan terlibat dalam tindak tipu muslihat atau kecurangan atau kecenderungan menyesatkan atau mencurangi.”¹³

Di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *unfair competition* dalam kaitan dengan pemakaian merek. Namun, dalam menangani kasus merek yang berkaitan dengan *unfair competition* saat ini dapat mendasarkan pada ketentuan yang termuat dalam aturan hukum pidana dan perdata.¹⁴ Dalam aturan hukum pidana, dipakai Pasal 382 Bis KUHP, dan dalam aturan hukum perdata, dipakai Pasal

⁸Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual (suatu Pengantar)*, (Bandung:PT ALUMNI, 2006), halaman 152

⁹Muhamad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), halaman. 266.

¹⁰Muhamad Djumhana & R.Djubaedillah, *Op.Cit.*, halaman 265

¹¹Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta*

Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia, (Bandung: CV Utomo, 2005), halaman 5

¹²Di ambil dari situs

<http://www.artslaw.com.au/LegalInformation/LetterOfDemandTrademarkInfringement.asp> diakses tanggal 5 Juli 2009

¹³Bunyi lengkap Pasal 52 Trade Practices Act 1974 :” *A corporation shall not, in trade or commerce, engage in conduct that is misleading or deceptive or is likely to mislead or deceive*”.

¹⁴ Amalia Rooseno, *kumpulan lokakarya Terbatas Masalah-masalah kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya: Aspek Hukum tentang Merek* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 10-11 Februari 2004)., halaman 219

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

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.

II. Pengertian Pemboncengan Reputasi

Di Negara-negara yang menganut sistem *common law*, seseorang dikatakan melakukan perbuatan *passing off* jika seseorang memperoleh keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merugikan reputasi orang lain atau mendompleng atau membonceng reputasi orang lain.

Menurut Djumhana dan Djubaedillah¹⁵ pengertian *passing off* adalah : “Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi (*goodwill*) ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun hak cipta”.

¹⁵Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003),.halaman 265

Copinger sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah menyatakan :¹⁶*The action for passing off lies where the defendant has represented to the public that his goods or business are the goods or business of the plaintiff. A defendant may make himself liable to this action by publishing a work under the same title as the plaintiff's, or by publishing a work where 'get up' so resemble that of the plaintiff's work as to deceive the public into the belief that it is the plaintiff's work, or is associated or connected with the plaintiff.*

(Tindakan terhadap pemboncengan reputasi dilakukan ketika tergugat telah menampilkan kepada masyarakat bahwa barang atau bisnisnya adalah barang atau bisnis penggugat. Tergugat mungkin harus bertanggungjawab atas tindakannya memproduksi produk dengan nama yang sama dengan penggugat, atau memproduksi produk dimana kemasannya menyerupai produk penggugat sehingga menipu masyarakat sehingga percaya bahwa ini adalah produk penggugat, atau berkaitan atau berhubungan dengan penggugat).

Dari beberapa pengertian di atas, *passing off* terkait erat dengan apa yang disebut *goodwill*. Istilah *goodwill* sering digunakan bersamaan dengan kata reputasi yaitu sebagai sesuatu yang melekat dalam merek dan selain itu kata *goodwill* sering juga diartikan sebagai “itikad baik”. Penjelasan mengenai *goodwill* adalah sebagaimana dilukiskan oleh MacNaghten sebagai berikut:

¹⁶Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, ibid.*,.halaman 267

"*Goodwill* merupakan suatu kebaikan yang bermanfaat dan bersifat menguntungkan dari nama baik, reputasi dan keterkaitannya dalam usaha bisnis. *Goodwill* adalah daya kekuatan yang atraktif yang timbul dari kegiatan usaha."¹⁷

Reputasi atau *goodwill* dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada para konsumen. Kalangan pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada.

Reputasi merupakan pengakuan hasil aktifitas daya intelektual manusia. Oleh karena itu di Negara-negara dengan sistem *Common Law*, hukum memberikan perlindungan kepada pemilik yang berhak atas segala sesuatu yang melekat didalamnya reputasi atau *goodwill* terhadap pihak yang hendak membonceng reputasinya. Perbuatan membonceng reputasi dalam perdagangan tidak hanya menyangkut hak atas merek tetapi berkaitan dengan hak-hak karya intelektual lainnya, misalnya :

- 1) Reputasi yang timbul karena hasil karya cipta, misalnya cerita Peterpan, mengingatkan kita pada Disneyland.

¹⁷Sam Ricketson & Megan Richardson, *Intellectual Property: Cases, Materials and Commentary*, 2nd Edition, (Sidney : Butterworths, 1998), halaman 777

- 2) Reputasi yang timbul dari tanda merek atau kaitannya, misalnya kata 'apple' yang artinya 'apel' merupakan buah yang biasa dimakan oleh manusia, tetapi setelah digunakan sebagai merek barang berkualitas menjadi sebuah kata khusus yang mengingatkan orang pada produk elektronik bermutu tinggi.

- 3) Reputasi timbul dan melekat pada suatu wilayah geografis, suatu daerah dengan indikasi-indikasi tertentu yang sifatnya khas karena faktor alam dan manusia atau kombinasinya menjadikan daerah tersebut menjadi terkenal dan mempunyai daya pembeda, misalnya 'Champagne' di Perancis.¹⁸

III. Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Sebagai Bentuk Perbuatan Persaingan Curang (*Unfair Competition*) di Negara *Common Law System*.

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.¹⁹

¹⁸ Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2006), halaman 42

¹⁹"*Choosing and Protecting your Brand*" diambil dari <http://www.out-law.com/page-5541>, diakses tanggal 25 Juni 2009

Hukum *passing off* ini bertujuan melindungi baik konsumen maupun pelaku usaha dari adanya praktek-praktek usaha yang dilakukan oleh pihak lain untuk meraih keuntungan dengan cara-cara yang merugikan atau membahayakan reputasi pelaku usaha yang asli.

Pada awalnya, perbuatan *passing off* terjadi ketika seseorang memberikan gambaran bahwa produknya adalah produk orang lain (bentuk klasik). Perbuatan ini yang sering disebut “membonceng di belakang” reputasi milik orang lain. Misalnya dalam Kasus *Reddaway v Banham [1896] AC 199*²⁰ dimana Penggugat telah membuat dan menjual mesin pembuat ikat pinggang yang disebut “Camel Hair Belting”. Tergugat, mantan pegawai di perusahaan Penggugat, memulai bisnis baru pada bidang yang sama dan menamainya sama dengan milik Penggugat. Penggugat dapat menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen potensialnya mengira bahwa produk yang dijual oleh Tergugat adalah produk yang berasal dari Penggugat. Pengadilan Banding berpendapat bahwa nama yang digunakan oleh Penggugat adalah kata yang diskriptif yang menunjukkan jenis barang tersebut dan akhirnya kata tersebut bebas digunakan oleh siapa saja. Dan Pengadilan Banding memutuskan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan kesalahan. Namun House of Lords tidak setuju dengan pendapat tersebut, dan menyatakan :

“finding that the words had acquired a secondary signification, that is of products unique to the plaintiff. Lord Herschell said “I cannot help saying that, if the defendants are entitled to lead purchasers to believe that they are getting the plaintiff’s manufacture when they are not, and thus to cheat the plaintiffs of some of their legitimate trade, I should regret to find that the law was powerless to enforce the most elementary principles of commercial morality.”

Dalam kasus tersebut di atas dan juga ditemukan dalam beberapa kasus yang sama, Tergugat sering berpendapat bahwa nama yang digunakan oleh Penggugat terhadap barang/jasa adalah kata yang “deskriptif”, seperti misalnya kata “Camel Hair Belting” yang menunjuk pada sabuk yang terbuat dari bulu onta atau kata “Westminster Office Cleaning” yang merujuk pada kantor yang menyediakan jasa kebersihan yang berlokasi di Westminster, atau suatu kata yang menjadi kata “generic” atau umum seperti “Linoleum”, “Advocaat”, “Hoover”, “Thermos”, “Sellotape” atau “Coke” (beberapa merek dengan nama umum masih dilindungi, namun ada juga yang sudah tidak bisa memperoleh perlindungan).

Seperti dalam kasus *AG Spalding & Bross v AW Gammage Ltd (1915) 84 LJ Ch 449* dimana Gammage (Tergugat) adalah sebuah toko karet bekas dimana bisnisnya menemukan persediaan bola kaki milik Spalding dalam jumlah besar yang mana bola tersebut diganti oleh Spalding dengan produk bolanya yang baru dengan nama “New Improved Orb”. Untuk mendapatkan keuntungan, Gammage kemudian menjual bola kaki lama milik Spalding dengan nama barunya “New Improved Orb”.

²⁰*Protecting the Brand : The Law of Passing Off & Registered Trade Marks* ditulis oleh Peter Knight, diambil dari <http://www.claytonutz.com> diakses tanggal 25 Juni 2009

House of Lords berpendapat bahwa :

“although it was true that Gammage was not misrepresenting the origin of the “orb” football it was selling, it was guilty of “passing off” because its conduct in deceiving purchaser of footballs into believing they were receiving the new, improved product was damaging the reputation of the plaintiff, Spalding.

Dalam kasus tersebut di atas, perbuatan Gammage yang mengganti label merek produksi barang yang berkualitas rendah atau sudah kuno milik Spalding dan menggantinya dengan label merek Spalding baru termasuk dalam perbuatan *passing off*.

Sekarang ini, *passing off* diaplikasikan menjadi lebih luas ke berbagai bentuk praktek perdagangan curang (*unfair trading*) dan praktek persaingan curang (*unfair competition*) dimana kegiatan seseorang menimbulkan kerugian atau membahayakan reputasi milik orang lain.²¹

Menurut McManis dalam Simandjuntak²², pemboncengan reputasi dilihat dari sifat perbuatan tidak terlepas dari sifat-sifat umum perbuatan persaingan curang, diantaranya :

- 1) Menipu dalam penjualan berkenaan dengan merek dan barang,
- 2) Penggelapan (*misappropriation*) nilai-nilai yang sulit diraba,

²¹<http://www.amarjitassociates.com/articles/passing.htm> diakses tanggal 5 Juli 2009

²² Emmy Pangaribuan S, *Analisis Hukum Ekonomi terhadap Hukum Persaingan*, (Yogyakarta: Makalah pada FH UGM, 1999), halaman 14

3) Dan bersifat jahat (*malicious*).

Dalam suatu pertemuan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang membicarakan upaya efektif perlindungan HKI dari persaingan curang (*unfair competition*) atau konkurensi curang (*unlawful competition*) di Geneva antara lain disinggung ‘*action for passing off*’ yang dikenal di Negara-negara *common law system* sebagai alternatif melawan tindakan persaingan curang, dipaparkan bahwa :

*In countries that follow law tradition, the action of passing off is often considered as the basic of protection against dishonest business competitors. The passing off action can be described as a legal remedy for cases in which the goods or services of one person are represented as being those of somebody else. What is common to these cases is that they were buying the plaintiff’s goods, when they actually obtained the goods of the defendant.*²³ (di Negara-negara yang menganut tradisi hukum umum, tindakan pemboncengan reputasi sering ditujukan sebagai dasar perlindungan melawan pesaing-pesaing usaha yang curang. Tindakan pemboncengan reputasi dapat dijelaskan sebagai sebuah upaya hukum yang sah untuk kasus-kasus dalam hal barang-barang atau jasa orang lain. Pada umumnya dalam kasus-kasus ini penggugat kehilangan konsumen disebabkan tergugat menggiring mereka –konsumen- untuk percaya bahwa mereka membeli barang-barang penggugat yang kenyataannya mereka

²³<http://www.wipo.com> diakses tanggal 10 Juli 2009

beli atau dapatkan adalah barang-barang tergugat.)

Dari penjelasan di atas dikatakan bahwa *passing off* merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan curang dalam bisnis. Hal ini juga ditegaskan oleh Mollengraaf yang mengatakan bahwa:

Persaingan semacam itu ialah berwujud penggunaan upaya, ikhtiar yang bertentangan dengan kesucilaan dan kejujuran di dalam pergaulan hukum dengan tujuan untuk mengelabui mata masyarakat umum dan merugikan pesaingnya, segala sesuatu ini untuk menarik langganan orang lain atau memperbesar peredaran barang-barangnya.²⁴

Dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan pengertian perbuatan persaingan curang sebagai berikut:

A term which may be applied generally to all dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce, but is particularly applied to the practice of endeavoring to substitute one's own goods or products in the markets for those of another, having an established reputation and extensive sale, by means of imitating or counterfeiting the name, title, size, shape or distinctive peculiarities of the article, or the shape, color, label, wrapper or general appearance of the package or those such simulations, the imitation being carried far enough to mislead the

general public or deceive an unwary purchaser, and yet not amounting to an absolute counterfeit or to the infringement of a trade mark or trade name.

Di Negara-negara dengan system *common law*, persaingan curang (*unfair competition*), baik perbuatan melawan hukum menurut *the common law* dan *the federal statute*, diartikan sebagai "praktek curang dalam bisnis atau usaha". Pengertian ini kemudian secara bertahap diperluas dalam praktek-praktek pengadilan berdasar konsep keadilan dan kejujuran dalam dunia usaha atau bisnis.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemboncengan reputasi dapat dibagi dalam 2 (dua) tipe, yaitu:²⁵

1. Pemboncengan reputasi klasik (*classical passing off*) yaitu ketika seseorang memberi gambaran bahwa produknya adalah produk orang lain atau
2. Pemboncengan reputasi dalam arti luas (*extended passing off*), yaitu ketika seseorang menggunakan gambaran yang salah pada produknya mempunyai keterkaitan atau seolah-olah ada keterkaitan dengan orang atau sumber lain yang sudah dikenal pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia.

IV. Pengaturan Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)

Seperti disebutkan sebelumnya, *passing off* di Negara *common law*

²⁴Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia* Jilid 1 Bagian Pertama, (Jakarta: UI Press, 1983), halaman 177-178

²⁵David I Bainbridge, *Intellectual Property*, 4th edition (London: Pitman Publishing, 1999), halaman 616

termasuk dalam persaingan curang (*unfair competition*), yang prinsip dasarnya adalah bahwa *No man may pass off his goods as those of another*.²⁶ Dari prinsip dasar tersebut disimpulkan bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dengan menggambarkan seolah-olah produknya adalah sama, ada hubungan keterkaitan atau produk tersebut berasal dari pihak lain.

Keberhasilan gugatan *passing off* setidaknya harus memperhatikan unsur adanya perbuatan *passing off* sebagaimana dikemukakan oleh Hakim pada kasus terdahulu, dimana setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang perlu dibuktikan dalam upaya hukum gugatan *passing off*, yaitu:²⁷

1). *Goodwill* atau reputasi

Sudah diketahui sejak lama bahwa, Penggugat mempunyai bisnis atau reputasi yang harus dilindungi.²⁸ Pengajuan gugatannya harus ada pada yurisdiksi dimana bisnis Penggugat memang benar mempunyai reputasi yang tinggi.²⁹

²⁶Ricketson & Richardson, 1998, halaman 785

²⁷Tim Lindsey Dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), (Bandung:PT.Alumni, 2005), halaman 153

²⁸Spalding v. Gamage, supra note 20; Star Industrial Co. Ltd. v. Yap Kwee Kor, FSR 256 [1976]; Erven Warnink v. J. Townend, supra note 32 at 742; Dominion Rent-A-Car v. Budget Rent-A-Car, supra note 30 (per Cooke, P.), diambil dari artikel dengan "*Protection of Famous Trademarks against Use for Unrelated Goods and Services: A Comparative Analysis of The Law in US, UK and Canada and Recommendation for Canadian Law Reform*", oleh Stephanie Chong dari <http://www.westlaw.com> diakses tanggal 5 Juli 2009

²⁹ Contohnya adalah merek "Aqua" adalah merek air minum mineral yang terkenal di Indonesia namun bukan merupakan merek

Hal lainnya yang perlu diperhatikan mengenai reputasi ini adalah :

- a. Penggugat harus bisa membuktikan reputasinya dalam suatu wilayah atau yurisdiksi³⁰
- b. Mengenai daya pembeda (*distinctiveness*), dimana merek yang menjadi sengketa harus mempunyai daya pembeda untuk bisa disebut mempunyai reputasi milik Penggugat.

Seperti dalam kasus *Con Agra, Inc v. McCains Pty.Ltd* (1992) 23 IPR Full Federal Court of Australia, dimana Penggugat, sebuah perusahaan Amerika yang dikenal sebagai produsen makanan kemasan (*frozen food*) mengeluarkan produk baru dengan nama "*Healthy Choice*" yang dipromosikan sebagai makanan sehat rendah kalori. Produk tersebut sukses dalam pemasaran di Amerika Utara. Con Agra merencanakan memperluas pemasaran produknya di Australia.

Tergugat, sebuah perusahaan Australia juga terkenal sebagai produsen makanan di Australia sejak 1968 dan memulai makanan kemasan sejak tahun 1987. Pada tahun 1989 saat McCain mengunjungi Amerika melihat produk baru ConAgra yang baru saja diluncurkan ke pasaran sekitar 9 bulan. Pada bulan Februari 1991, Tergugat meluncurkan produknya dengan nama "McCain's Healthy Choice" yang serupa dengan produk Con Agra dan dengan kemasan yang serupa.

Con Agra menggugat McCain telah melakukan *passing off* sekaligus menuduh McCain melakukan persaingan

terkenal di Australia sehingga reputasi Aqua hanya meliputi wilayah Negara Indonesia saja.

³⁰Tim Lindsey dkk, *ibid*, halamn 153

curang dengan mengelabui dan menyesatkan konsumen (*misleading and deceptive conduct in trade and commerce*) melanggar Pasal 52 Trade Practices Act 1974 (UU Praktek Perdagangan Australia 1974)

Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat McCain tidak terbukti melakukan *passing off* maupun melanggar Pasal 52 Trade Practices Act 1974. Salah satu pertimbangan pengadilan bahwa Con Agra tidak mempunyai reputasi di Australia, meskipun Penggugat telah membeli dan mempunyai usaha untuk menjual produknya di Australia tidak cukup menjadi bukti untuk menunjukkan penggugat mempunyai cukup reputasi di Australia.

2). Penggambaran yang palsu atau menyesatkan (*misrepresentation*)

Unsur kedua *passing off* adalah penggambaran yang keliru dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kebingungan masyarakat hasil perbuatan Tergugat memakai merek, tanda yang mempunyai persamaan dengan milik Penggugat. Seperti dalam kasus "*Advocaat*", tergugat mencantumkan nama "*advocaat*" pada produknya telah menggambarkan dan mengarahkan konsumen bahwa produknya memiliki kualitas yang sama dengan produk yang populer dan dijual dengan nama "*Advocaat*" milik penggugat.³¹

Pada awalnya, "misrepresentation" dijadikan unsur perbuatan pemboncengan reputasi yaitu bahwa barang milik Tergugat adalah milik Penggugat. Namun sekarang, *misrepresentation* tidak harus

berhubungan dengan barang tapi meliputi usaha/bisnis milik Penggugat dan Tergugat adalah sama.

Di Indonesia, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kasus sengketa merek antara BENETTON GROUP S.P.A, Italy v. NV Sumatra Tobacco Trading Company (NV.STTC), Indonesia No.68/Merek/2003/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 November 2003 disebutkan bahwa Penggugat, Benetton Group S.P.A sebagai pemilik yang sah atas merek dagang BENETTON yang merupakan merek terkenal dan juga sudah terdaftar di berbagai dunia termasuk Indonesia, mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek BENETTON yang telah didaftarkan oleh Tergugat, NV.STTC, di Ditjen HKI untuk kelas barang 34. Walaupun merek BENETTON milik Tergugat terdaftar dalam kelas yang berbeda namun Penggugat berpendapat bahwa Tergugat mempunyai itikad buruk untuk membonceng ketenaran merek BENETTON milik Penggugat dan dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal usul barang. Selanjutnya, Tergugat berargumen bahwa merek miliknya tidak mempunyai keterkaitan dengan barang-barang dari merek Penggugat (karena didaftarkan untuk jenis barang yang berbeda) dan bahwa pengajuan gugatan pembatalan atas dasar merek terkenal untuk barang tidak sejenis belum dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 karena Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) hingga kini belum dikeluarkan.³²

³¹ Diambil dari situs www.oxcheps.new.ox.ac.uk/./casebook/cases/ pada tanggal 5 Agustus 2009

³²Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Jogjakarta:Graha Ilmu, 2009), halaman 120

Namun, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti terdapat fakta bahwa Tergugat mendaftarkan dan memakai merek BENETTON untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng keterkenalan merek milik Penggugat maka dinyatakan bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik.

Selain itu, Pengadilan menemukan bahwa merek BENETTON Penggugat dengan merek BENETTON Tergugat jika dilihat dari cara penempatan, cara penulisan atau bunyinya telah terdapat persamaan, sehingga keadaan demikian akan menimbulkan kesan yang sama dalam ingatan khalayak ramai, khususnya secara audio mempunyai persamaan pada pokoknya, sehingga dapat memberikan kesan adanya hubungan erat antara Tergugat dengan pemilik merek BENETTON yaitu Penggugat dan berakibat menimbulkan kekeliruan kepada khalayak ramai tentang asal usul barang. Dengan demikian, unsur ‘menimbulkan kekeliruan kepada khalayak ramai’ terkait erat Tergugat dengan merek Penggugat.

3). Kerugian (*damages*)

Hukum *passing off* melindungi hak milik Tergugat berupa reputasi dan bisnisnya. Agar berhasil dalam upaya hukum berdasar *passing off*, Penggugat harus bisa menunjukkan bahwa penggambaran sesat yang dilakukan oleh Tergugat bisa menyebabkan kerugian pada hak miliknya tersebut.

Di Canada, perbuatan membonceng reputasi muncul baik dalam *common law* juga di dalam UU Mereknya (*Trademark Act*). Perbuatan membonceng reputasi termasuk dalam perbuatan yang tidak jujur yang masuk dalam perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung Canada berpendapat

bahwa syarat adanya perbuatan membonceng reputasi berkembang sepanjang waktu, namun syarat *likelihood of confusion* (persamaan yang membingungkan) tetap menjadi syarat penting dalam perbuatan membonceng reputasi (*passing off*):

“yang patut menjadi perhatian adalah adanya fakta bahwa peraturan mengenai perbuatan membonceng reputasi ditemukan di perbuatan penipuan atau ketidakjujuran yang termasuk perbuatan melawan hukum, dan sementara syarat dari maksud untuk menipu sudah tidak berlaku lagi di pertengahan tahun 1800an tetapi syarat bahwa ‘kebingungan yang terjadi dimasyarakat menjadi konsekuensi adanya penjualan’, atau mengajukan penjualan oleh Tergugat yang mana bukanlah produk dari Penggugat, tetaplah berlaku, dengan pengertian bahwa itu adalah produk milik Penggugat atau yang sejenisnya.”³³

Peraturan *Passing off* dalam *common law* sudah terkodifikasi dalam Undang-Undang Merek Canada. Khususnya, subseksi 7(b), (c) dan (d) meliputi pengertian *passing off* yang

³³Dalam kasus *Consumers Distributing Co. v. Seiko Time Canada Ltd. (1984)*, 1 C.P.R. (3d) 1, 15-16 diambil dari *Protection of Famous Trademarks against Use for Unrelated Goods and Services: A Comparative Analysis of The Law in US, UK and Canada and Recommendation for Canadian Law Reform*”, oleh Stephanie Chong dari <http://www.westlaw.com> diakses tanggal 5 Juli 2009

tidak terlalu berbeda dengan yang disebut dalam *Common law*.

Bentuk klasik *passing off* muncul seperti yang disebutkan dalam subseksi 7(b), dimana biasanya termasuk juga penggunaan bukti perdagangan yang membingungkan (*confusing trading*). Sama dengan pelanggaran merek terdaftar yang terjadi, dimana pihak ketiga menggunakan merek dagang atau merek nama yang membingungkan. Sedangkan di Amerika Serikat, selain *the Counterfeiting Act* 1984 bagi merek terdaftar, perlindungan juga diberikan melalui Lanham Act 1946 khususnya Pasal 43(a) merupakan hukum federal mengenai persaingan curang yang memberi perlindungan merek dari pemboncengan reputasi. Lebih lanjut tahun 1995 dikeluarkan *Federal Trademark Dilution Act* dan menurut Pasal 43, *dilution* didefinisikan sebagai pengurangan kapasitas merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa.³⁴ Jadi pemegang hak atas merek terkenal dapat menggugat seseorang meskipun merek tersebut dipakai untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.

Di Inggris, *Trademarks Act* 1994 adalah undang-undang tentang merek. Di Australia selain berlaku *Trademarks Act* 1995, selain itu Pasal 52 Trade Practices Act 1974 dapat menjadi dasar upaya perlindungan merek dari pemboncengan reputasi. *Trademarks Act* 1994 dan *Trademarks Act* 1995 lahir sebagai respon untuk memenuhi standar perlindungan merek hasil perjanjian TRIPs. UU Merek Inggris dan Australia

³⁴Paul D. Supnik, "How to Fight Against Counterfeiting", diambil dari <http://www.supnik.com> diakses tanggal 2 Agustus 2009

secara garis besar muatan yang diatur sama, yaitu menyangkut prosedur dan proses tata cara pendaftaran merek untuk memperoleh hak eksklusif sebagai pemegang hak merek, pelanggaran dan gugatan merek serta sanksi pidana. Di Negara-negara *common law*, yang dapat diminta dalam tuntutan berdasar *passing off* adalah berupa suatu penetapan hakim (*injunction*) yang berisi :

- 1) Penghentian perbuatan tergugat yang menyesatkan dan pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut
 - a) Menarik dari peredaran barang atau jasa yang menyesatkan tergugat untuk diserahkan atau dihancurkan
 - b) Meminta ganti rugi materiil atas kerugian nyata yang diderita dan sejumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh, termasuk biaya pengacara dan biaya perkara
- 2) Meminta ganti rugi yang bersifat immaterial akibat kerugian terhadap reputasinya

Dalam gugatan *passing off* tidak dapat menuntut hukuman fisik atau denda yang bersifat punitif. *Tort of passing off* adalah upaya perdata, yang dapat dituntut adalah ganti kerugian.

Perlindungan merek terkenal secara khusus di Indonesia ada dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M-02-HC.01 Tahun 1987 (Kepmen 1987) tentang Penolakan Permohonan Merek yang mempunyai persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain pada tanggal 15 Juni 1987, lalu berlanjut sampai sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001³⁵, yang sudah mengadopsi perlindungan merek terkenal yang ditegaskan dalam

³⁵ Lihat Pasal 6 UU Merek 2001

Konvensi-konvensi Internasional seperti Paris Convention, TRIPs Agreement dan ketentuan yang digariskan WIPO.³⁶

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, hukum merek Indonesia mengalami kemajuan dengan mengatur adanya prinsip itikad baik dalam memperoleh hak atas merek.³⁷ Prinsip itikad baik (*good faith*) adalah prinsip yang penting dalam hukum merek.³⁸ Perlindungan hukum hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang secara itikad baik mendaftarkan mereknya. Oleh sebab itu terhadap pihak yang mengajukan pendaftaran mereknya dilandasi dengan itikad tidak baik (*bad faith*) misalnya

dengan membajak, meniru atau membonceng ketenaran merek pihak lain tidak akan diberikan perlindungan hukum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tidak memberikan penjelasan mengenai itikad baik. Namun dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan konsumen. Oleh karena itu tindakan pemboncengan dan pembajakan dari merek terkenal dapat dibatalkan pendaftarannya, dengan dasar pelanggaran itikad tidak baik untuk setiap perbuatan di bidang merek dan pemberian perlindungan.³⁹

Pengajuan gugatan pembatalan terhadap suatu merek terdaftar juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dari perbuatan curang dalam hal ini *passing off*. Gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar maupun pemilik merek yang belum terdaftar sebagaimana disebut dalam Pasal 68 UU Merek 2001. Hal ini sedikit berbeda dengan undang-undang merek sebelumnya yang hanya membolehkan pengajuan gugatan oleh pemilik merek terdaftar dengan pengecualian bagi

³⁶Dalam Pasal 6(2) UU Merek 2001 disebutkan bahwa ketentuan mengenai persyaratan terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Hingga saat ini, PP tersebut belum juga dikeluarkan sehingga pelaksanaan ketentuan mengenai merek terkenal belum dapat berjalan dengan semestinya.

³⁷Lihat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Merek 1992 yang menyebutkan bahwa "Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik". Prinsip itikad baik ini juga telah diterapkan sebelum berlakunya UU Merek 1992 oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasus merek "Tancho". Dikatakan bahwa pemakaian pertama atas suatu merek adalah pemakai pertama yang mempunyai itikad baik (jujur).

³⁸Prinsip itikad baik ini juga disebutkan dalam Paris Convention Pasal 6bis (3) : "No time limit shall be fixed for requesting the cancellation of the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith." Atau dalam WIPO Recommendation Pasal 4(5) yang menyebutkan : "No time limit in case of registration or use in bad faith (a) Notwithstanding paragraph (3), a Member State may not prescribe any time limit for requesting the invalidation of the registration of a mark which is in conflict with a well-known mark of the conflicting mark was registered in bad faith

³⁹Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 89

pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar untuk lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran ke Kantor Merek⁴⁰. Gugatan pembatalan ini diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menurut Pasal 68 Ayat (4) UU Merek 2001.⁴¹

Selain pengajuan gugatan pembatalan, pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut⁴².

Tuntutan pidana, selain gugatan perdata, juga dimungkinkan guna melindungi pemilik merek dari perbuatan *passing off*. Tuntutan pidana ini diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Demikian juga halnya dengan adanya sanksi atas pelanggaran merek termasuk *passing off*. Sanksi ini juga disebutkan dalam undang-undang merek, yaitu sanksi berupa ganti rugi dan sanksi berupa pidana penjara dan atau denda.⁴³

V. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar dari Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) di Indonesia.

⁴⁰Lihat Pasal 56 ayat (3) UU Merek 1992 jo UU Merek 1997

⁴¹Bandungkan dengan Pasal 56 ayat (4) UU Merek 1997 yang menyebutkan :”*Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pemilik merek dan Kantor Merek melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52*”.

⁴²Lihat Pasal 76 ayat (1) UU Merek 2001

⁴³Lihat Pasal 90 - 94 UU Merek 2001

Perlindungan merek berdasarkan UU Merek 2001 menganut sistem konstitutif yang didasarkan pada prinsip pendaftar pertama atau *first to file*. Berdasarkan sistem konstitutif ini, hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran merek yang dimaksud. Hal yang sangat penting dalam proses pendaftaran merek ini adalah dilakukannya tahapan pemeriksaan merek yang disebut pemeriksaan substantif.

Melalui pemeriksaan substantif merek ini setiap permohonan pendaftaran merek akan dinilai apakah permohonan itu dapat dikabulkan atau ditolak. Pemeriksaan substantif merek akan dilakukan oleh pemeriksa merek dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang dimaksud dengan pemeriksa merek disini sebagai pejabat fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek dalam rangka pendaftaran merek.⁴⁴

Pemeriksa setelah menyelesaikan tugas pemeriksaan harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktur Merek berupa laporan pemeriksaan (*examination report*) yang memuat usulan untuk ditolak atau didaftar. Selanjutnya Direktur Merek akan memberikan keputusan untuk ditolak atau didaftar.⁴⁵

⁴⁴Lihat Pasal 1 angka 7 jo Pasal 19 ayat (2) UU Merek 2001

⁴⁵Lihat Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Sebuah tanda dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek tersebut harus dapat memberikan penentuan atau “*individualising*” pada barang atau jasa yang bersangkutan.

Di Indonesia, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak memiliki daya pembeda.⁴⁶ Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan bahwa suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Terhadap merek yang dikategorikan sederhana tidak dapat dianggap sebagai merek, kecuali untuk angka romawi, huruf kanji, huruf Arab, huruf Yunani atau huruf atau angka lainnya yang memiliki karakter.

Selanjutnya, selain merek harus memiliki daya pembeda karena sebagaimana fungsi merek sebagai alat pembeda barang dan atau jasa yang satu dengan yang lainnya maka dikenal pula adanya prinsip bahwa suatu merek akan ditolak permohonannya apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar.⁴⁷

Untuk menentukan adanya unsur yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan adalah:

- a. Bentuk;
- b. Cara penempatan;
- c. Cara penulisan;
- d. Opmaak (penampilan keseluruhan);
- e. Persamaan bunyi; atau
- f. Kombinasi antara unsur-unsur yang digunakan tersebut yang terdapat dalam merek-merek tersebut.⁴⁸

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.⁴⁹

Adanya daya pembeda yang tinggi pada suatu merek, mengakibatkan perlindungan yang kuat. Sebaliknya rendahnya daya pembeda membuat perlindungan merek tersebut menjadi rendah pula.

VI. KESIMPULAN

1. Pembongcengan Reputasi Sebagai Bentuk Dari Pelanggaran Merek di Indonesia.

Di Indonesia, dasar gugatan berdasar *passing off* tidak ditemukan dalam kasus-kasus merek di Indonesia. Namun, dari begitu banyaknya kasus merek yang terjadi di Indonesia, pada prinsipnya dapat ditemukan unsur-unsur dasar perbuatan membongceng reputasi (*passing off*) seperti perlu adanya

⁴⁸Lihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek 2001

⁴⁹Sebagaimana 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.

⁴⁶Lihat Pasal 5 huruf b UU Merek 2001

⁴⁷Lihat Pasal 6 ayat (1) UU Merek 2001

itikad baik dalam permohonan merek dan adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek pihak lain telah disebutkan dalam beberapa pasal di UU Merek yang berlaku di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Dari Pemboncengan Reputasi (*passing off*) di Indonesia Perlindungan hukum hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang secara itikad baik mendaftarkan mereknya. Oleh sebab itu terhadap pihak yang mengajukan pendaftaran mereknya dilandasi dengan itikad tidak baik (*bad faith*) misalnya dengan membajak, meniru atau membonceng ketenaran merek pihak lain tidak akan diberikan perlindungan hukum. Tahapan dalam prosedur pemberian hak atas merek (Pendaftaran Merek) menurut UU Merek 2001 diantaranya adalah tahap permohonan pendaftaran, pemeriksaan merek dan pengajuan sanggahan dan keberatan. Prosedur pemberian hak atas merek nyatanya belum dilakukan secara konsisten. Hal ini dapat dilihat dari adanya penumpukan berkas permohonan pendaftaran merek hingga mencapai waktu kurang lebih 10 bulan. Selain itu, pada pemeriksaan merek masih banyak merek-merek yang beritikad buruk memperoleh hak atas merek. Penyebabnya karena perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam UU Merek 2001 yang menjadi acuan bagi pemeriksa merek. Selain itu, ketentuan mengenai penolakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal juga dapat

melindungi pemilik merek terdaftar yang beritikad baik terhadap perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*). Perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*) dikenal di Negara-negara *common law* system dan diatur secara jelas dalam *common law* juga di dalam UU Merek ataupun UU Perdagangan. Tidak demikian halnya di Indonesia, pengaturan atas perbuatan *passing off* pun belum ada. Padahal tidak sedikit merek-merek terdaftar di Indonesia baik merek lokal maupun merek asing terkenal mempunyai reputasi yang tinggi yang kemudian rentan terhadap adanya pelanggaran diantaranya adalah pemboncengan reputasi (*passing off*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bainbridge, I David, *Intellectual Property*, 4th edition London: Pitman Publishing, 1999.
- Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2009.
- “*Choosing and Protecting your Brand*” diambil dari <http://www.out-law.com/page-5541>, diakses tanggal 25 Juni 2009.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia)*, Bandung: CV Utomo, 2005.

- Djubaedilah, R, Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- , Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPS)*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual (suatu Pengantar)*, Bandung:PT ALUMNI, 2006.
- Pangaribuan S, Emmy, *Analisis Hukum Ekonomi terhadap Hukum Persaingan*, Yogyakarta:Makalah pada FH UGM,1999.
- Richardson, Megan, Sam Ricketson, *Intellectual Property:Cases, Materials and Commentary*, 2nd Edition, Sidney : Butterworths, 1998.
- Risang Ayu, Miranda, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung:PT. Alumni Bandung, 2006
- Rooseno, Amalia, *kumpulan lokakarya Terbatas Masalah-masalah kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya: Aspek Hukum tentang Merek* Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 10-11 Februari 2004
- Saidin, H, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 Bagian Pertama*,Jakarta:UI Press, 1983
- B. Peraturan Perundang-undangan**
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001
- C. Internet**
Protecting the Brand : The Law of Passing Off & Registered Trade Marks ditulis oleh Peter Knight, diambil dari <http://www.claytonutz.com> diakses tanggal 25 Juni 2009
- Spalding v. Gamage, supra note 20; Star Industrial Co. Ltd. v. Yap Kwee Kor, FSR 256 [1976]; Erven Warnink v. J. Townend, supra note 32 at 742; Dominion Rent-A-Car v. Budget Rent-A-Car, supra note 30 (per Cooke, P.), diambil dari artikel dengan “*Protection of Famous Trademarks against Use for Unrelated Goods and Services: A Comparative Analysis of The Law in US, UK and Canada and Recommendation for Canadian Law Reform*”, oleh Stephanie Chong dari <http://www.westlaw.com> diakses tanggal 5 Juli 2009
- Supnik, Paul D, “*How to Fight Against Counterfeiting*”, diambil dari <http://www.supnik.com> diakses tanggal 2 Agustus 2009.