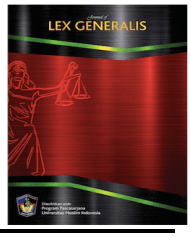
Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan (Passing Off) Pada Praktek Persaingan Usaha

Abdullah Syafi'i[1,2], Syahruddin Nawi[1] & Dachran S. Busthami[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *abdullah.syafi'i@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas merek terkenal di Indonesia. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian bahwa Passing Off merupakan Tindakan pendomplengan terhadap merek terkenal yang dapat merugikan pemegang merek. Passing Off dapat dikatakan sebagai Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun Hukum. Tindakan tersebut pelaku usaha tidak jujur seringkali terjadi dalam praktek perdagangan kaitannta pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. (2) Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis setidaknya terdapat 2 fungsi yang dapat dijalankan oleh apparat penegak hukum, fungsi tersebut diantaranya fungsi preventif dan fungsi repersif. Fungsi preventif berupa penolakan pendaftaran dari otoritas yang berwenang yakni Ditjen HKI atas pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan berdasarkan iktikad tidak baik sebagaimna yang telah di atur dalam pasal 21, dan fungsi refresif terdapat dalam pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.

Kata Kunci: *Merek Dagang; Passing off; Persaingan Usaha*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal protection of intellectual property for well-known brands in Indonesia. The type of research is normative legal research. The results of the study that Passing Off is an act of accompanying a well-known brand that can harm the brand holder. Passing Off can be said as an act that tries to gain profit through shortcuts in all kinds of ways and pretexts by violating business ethics, moral norms, and the law. Such actions by dishonest business actors often occur in trading practices related to violations of Intellectual Property Rights. (2) In Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, there are at least 2 functions that can be carried out by law enforcement officials, these functions include preventive functions and repersive functions. The preventive function is in the form of refusal of registration from the competent authority, namely the Directorate General of Intellectual Property Rights for the registration of a mark which has similarities in principle and based on bad faith as regulated in article 21, and the repressive function is contained in article 66, article 67, article 68, and Article 69 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

Keywords: *Trademark; Passing off; Business competition*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merek memiliki fungsi untuk membedakan antara barang dan jasa sejenis. Namun jika suatu merek telah menjadi terkenal (*well-known*), maka fungsi tersebut, menjadi luas (Yessiningrum, 2015). Disamping berfungsi sebagai pembeda barang dan jasa sejenis, merek terkenal juga berfungsi sebagai modal (*goodwill*) dalam memenangi persaingan pasar yang makin kompotetif. Karena fungsinya yang demikian strategis dalam persaingan merebut pasar, merek terkenal menjadi incaran bagi banyak kalangan untuk meniru atau membuat merek yang hampir sama, dengan meniru warna, gambar atau bunyi yang sama atau hampir sama dengan merek terkenal yang telah ada sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang sebenarnya. Perbuatan itu dinamakan *Passing Off* (Sudjatmiko, 2010). *Passing Off* sangat merugikan pemilik merek terdaftar, karena akibat yang ditimbulkannya dapat menyesatkan konsumen sehingga mereka beralih pada merek yang palsu dan merusak reputasi merek itu sendiri. Merek-merek yang mengandung unsur *Passing Off* sebenarnya tidak layak untuk didaftar sebagai merek (Ahyani, 2014).

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting bagi produsen maupun konsumen (Sukro, 2016). Penggunaan merek merupakan kunci dari suksesnya menggiatkan uasaha perdagangan yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam memenangkan persaingan usaha di pasar yang menjadi target di mana produk tersebut didistribusikan (Suguarti, 2016). Selain itu, fungsi dari merek sendiri merupakan selain dari suatu aspek dari hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomis juga merupakan suatu symbol atau tanda yang menjadikan penanda dari suatu produk yang dihasilkan oleh suatu badan usaha maupun perusahaan sehingga dapat dikenali oleh masyarakat selaku konsumen atas produk tersebut (Fauziah & Hermono, 2021).

Merek sendiri dalam hal posisinya pada persaingan uasha memiliki tersendiri yang cukup strategis dalam membedeakan antara produk yang lain yang memiliki bentuk serupa akan tetapi dihasilkan oleh suatu badan usaha yang berbeda (Sugeng, 2013). Dari pokok pikiran tersebut sudah semestinya melekat dari apa yang dihasilkan oleh produsen merek dagang tersebut tersirat kualitas dan sepesifikasi yang berbeda pula sehingga memiliki daya pembeda atas merek yang berbeda dengan produk yang sama dalam persaingan usaha atas banyak merek dagang di pasar.

Dalam dunia perdagangan sendiri stidaknya terdapat pengkategorian dari merek-merek dagang, pengkategorian tersebut merupakan bentuk tingkat level dari terkenalnya suatu merek oleh konsumen, tingkat merek tersebut diantarnya adalah merek yang memiliki standaritas pengenalan biasa (*normal mark*) (Sari,2014), selanjutnya merek dengan standaritas pengenalan terkenal (*well-known mark*) dan yang ketiga yaitu merek dengan standaritas pengenalan termashur (*famous mark*). Dari ketiga pengkategorian merek tersebut sejatinya memiliki kedudukan yang berbeda dipandangan masyarakat atas sikap konsumerisme dari produk dagang yang memiliki reputasi pengenalan merek yang berbeda-beda pula menurut 3 standaritas pengenalan merek tersebut (Lobo & Wauan, 2021).

Merek dagang dari suatu produk dengan jeis barang ataupun jasa tertentu sudah menjadi terkenal dengan statusnya di masyarakat sebagai bentuk hirarkis kedudukan suatu produk di mata pelanggannya, dari hal itu dan ketiga kategori tersebut juga membuat para pelaku usaha memacu aktivitas bisnisnya dalam meningkatkan level dan status merek dagang mereka di mata masyarakat sehingga menjadikan merek tersebut termashur dan meningkatkan produksi atas suatu barang dan jas. Kebutuhan adanya perlindungan hokum terhadap merek semakin berkembang dari masa kemasa setelah berkembang dan bervariasinya juga bentuk pelanggaran atas merek dagang tersebut dalam dimensi persingan usaga tidak sehat oleh pelaku usaha perdagangan.

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi baik yang tinggi diantara merek-merek lain dengan kualifikasi yang tinggi dari standaritas produknya dan kualitas yang bagus juga atas produk yang dihasilkan menjadikan hal tersebut terkenal dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat selaku konsumen atau pelanggaran atas suatu barang atau jasa (Bafadhal, 2018). Dari aktivitas tersebutlah sejatinya banyak menimbulkan permaslahan-permasalahan yang timbul dan berkembang searah dari perkembangan dunia bisnis yang tidak mengenal batas negara maupun batas ruang dan waktu dengan skala nasional, regional ataupun skala internasional. Pentingnya perlindungan hokum atas sebuah merek dagang juga didasarkan pada tergabungnya Indonesia kedalam organisasi perdagangan dunia yakni *World Trade Organization* (WTO) yang melahirkan suatu kesepakatan Bersama dalam bidang HKI (*intellectual property rights*) dengan produk perjanjian bernama *Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights* (TRIPs).

Reputasi tinggi yang dimiliki oleh merek dagang terkenal (*well-known or famous mark*) tersebut dapat memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik nasional maupun intrernasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas negara. Pelanggaran atas merek tersebut merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggra legalitas karena terdapat unsur iktikad tidak bai katas penggunaan ataupun pendomplengan dan perboncengan merek dagang terkenal (*well-known or famous mark*) dengan tanpa izin atau lisensi dari pemegang merek dagang terkenal tersebut dengan menerobos norma kesopanan dan norma hokum dalam etika berbisnis pada persaingan usaha.

Tindakan pelanggaran atas merek dagang tersebut dalam kaitannya dengan perboncengan terhadap merek dagang terkenal (*well-known or famous mark*) secara umum dikenal dengan tindakan *Passing Off.* Tindakan *Passing Off* terkait erat dengan apa yang disebut dengan *goodwill*, *goodwill* sering digunakan dalam arti yang bersamaan dengan kata reputasi yaitu sebagai sesuatu yang melekat dalam merek dan selain itu kata *goodwill* sering juga diartikan sebagai "iktikad tidak baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normative berupa produk prilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokoknya kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan diatas

penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normative untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukuma. Penggunaan metode penelitian normative dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum atas tindakan *Passing Off* kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia

Pada era perdagangan bebas, hak merek merupakan factor penting dalam menciptakan sestem perdagangan yang *fair*. Merek adalah tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya yang menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang atau jasa pada waktu diperdagangkan. Dalam kehidupan perdagangan selalu ada Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara Tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, bahkan melanggar hukum. Bentuk pelanggaran merek seperti penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, melainkan perniruan, pemalsuan yang dipai pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam kepustakaan Indonesia sendiri, sebelumnya Tindakan *passing off* belum dikenal secara luas terkait definisinya dan secara detail uraian bentuk tindakannya, akan tetapi hanya menyimpulkan bahwa *passing off* merupakan Tindakan pemboncengan pada suatu merek terkenal. Namun, pada negara-negara *anglo-american law* (*common law system*) seperti Inggris, Australia, Malaisya, Amerika Serikat atau lebih lanjut yakni negara-negara bekas jajahan atau persemakmuran kerajaan Inggrissudah lebih dulu mengenal dan mengatur apa yang dimaksud dengan *passing off* sebagai suatu bentuk Tindakan persaingan curang (*unfair competition*) dalam bidang usaha perdagangan atau perniagaan. Seperti contohnya di Australia saja, Tindakan *passing off* tidak diatur diperaturan HKI mereka, akan tetepai diatur dalam regulasi peraturan perundang-undangan perdagangan sebagai suatu Tindakan curang dalam perdagangan pada Pasal 52 Undang-Undang Praktek Perdagangan 1974 yang menyatakan bahwa:

"suatu perusahaan dalam perdagangan dan perniagaan tidak diperkenankan terlibat dalam Tindakan tipu ,muslihat dan kecurangan atau kecendrungan menyesatkan atau mencurangi"

Selanjutnya telah dijelaskan sebelumnya yakni *passing off* merupakan Tindakan pendomplengan terhadap merek terkenal yang dapat merugikan pemegang merek. *Passing off* dapat dikatakan sebagai Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam caran dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan tersebut pelaku usaha tidak jujur yang seringkali terjadi dalam praktik perdagangan. Dari Tindakan tersebutlah seharusnya upaya pencegahan dan perlindungan atas merek dagang terkenal dari Tindakan pemboncengan atas merek dagang terkenal yang biasa disebut dengan Tindakan *passing off* oleh karena itu penegakan hukum merek harus mendapatkan perhatian serius.

Sikap menarik langganan atau menarik klien dengan cara curang biasanya banyak dilakukan oleh seorang pengusaha atau badan usaha dalam memajukan usaha perdagangannya sendiri dan memperluas pasar dengan cara meningkatkan kapasitas penjualannya atas suatu barang dan/atau jasa. Akan tetapi hal itu dilakukan dengan cara yang tidak juju dan tidak menggunakan iktikad tidak baik dalam menaati dan menjalankan norma-norma tidak tertulis maupun tertulis dalam pergaulan ekonomi.

Melihat suksesnya dan tingginya reputasi suatu merek dagang oleh suatu badan usaha dengan produknya dikalangan masyarakat selaku konsumen atas produk tersebut membuat banyak pihak memanfaatkan situasi tersebut untuk ikut mendapatkan keuntungan pada keterkenalan suatu merek dari penciptanya. Alhasil, hal tersebut membuat banyak pihak mensiasatu keuntungan tersebut dengan banyak cara yang kemudian menabrak norma kesusilaan dan norma hukum dalam etika bisnis. Ketergodaan dari banyak pihak kemudian menjadi pesaing usaha melalui cara diantranya dengan membonceng. Menitu dengan mengikuti dan memirip-miripkan baik bentuk dan ciri-ciri atas produk barang atau jasa suatu karya dari merek yang telah memiliki reputasi yang tinggi.

Adanya pihak yang berbuat demikian dalam kaitannya persaingan usaha menjadi pihak yang dibonceng, ditiru dengan kemiripan dan dimirip-miripkan baik bentuk dan ciri-cirnya barang atau jasa membuat pihak selaku pencipta merek dagang mengalami kerugian yang berupa menurunnya omzet penjualan atas barang dan/atau jasa dari pelanggannya. Sehingga hal tersbut membuat terkecohnya pelanggan yang sebelumnya telah berlangganan memilih barang dan/atau jasa dari produsen yang memiliki merek terkenal kepada merek lain yang membonceng dari merek terkenal tersebut, disatu sisi yang lebih memprihatingkan lagi hal tersebut mendapatkan suatu klaim sepihak atas produk atau jasa dari pihak lain yang mendompleng merek dagang terkenal tersebut, dari Tindakan tersebutlah iktikad tidak baik timbul dari suatu pelanggaran atas hak merek pada persaingan usaha tidak sehat.

Pada prinsipnya suatu Tindakan dapat dikategorikan *passing off*, apabila memenuhi tiga elemen. Elemen pertama adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata public dana juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum. Keadaan demikian dimanfaatkan oleh pesaing pelaku usaha. Elemen kedua, adanya *misrepresentasi* dalam hal ini terkenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha, apabila ada pelaku usaha lain mendopleng merek yang sama maka public mudah terkecoh (*misleading*) atau terjadi kebingungan (*confusion*) dalam memilih produk yang diinginkan. Elemen ketiga, terdapat kerugian yang timbul akibat Tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha dengan iktikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh public (*public misleading*).

Dalam mengakomodir Tindakan *passing off* di Indonesia, dalam rangka memberikan perlindungan pemegang hak merek terkenal di Indonesia seharusnya dapat diatur di dalam undang-undang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau hukum anti monopoli atau lebih khususnya pada undang-undang tentang merek oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi dalam undang-undang larangan monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat atau hukum anti monopoli kepengarutan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kepengaturan tentang *passing off* tidak muncul dan diatur secara *rigid*.

Muatan isi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara jelas dan detail hanya mengatur tentang dalam usaha pencegahan Tindakan monopoli perdagangan dan praktek komorsial yang menghambat dan mencegah persaingan dalam pasar. Hal itu tersirat pokok pikiran bahwa adanya peraturan anti monopoli ditujukan hanya untuk memastikan bahwa adanya klausul yang memadai pada persaingan usaha di pasar secara terbuka ataupun tertutup atas barang dan/atau jasa dan mencegah suatu badan usaha menjadi begitu kuat melalui praktek monopoli, monosponi, penguasaan pasar dan persengkokolan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak diatur perbuatan mengenai *passing off* sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya, membahas muatan isi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis, konten isi dalam peraturan merek tersebut sudah mengalami pergeseran dan pengakomodiran lanjutan dari ketentuan peraturan merek yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pergeseran tersebut merupakan suatu amandemen ulang dalam mengakomodir perkembangan dalam Hukum Merek secara internasional karena Indonesia tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO. Perubahan tersebut meliputi : (a) perubahan judul, (b) perluasan tipe merek, (c) perubahan alur dalam proses pendaftaran merek, (d) jangka waktu proses pendaftaran merek sampai diberikan sertifikat atas hak merek, (e) perpanjangan pendaftaran merek, (f) pendaftaran merek Internasional, (g) pengaturan tentang indikasi geografis, (h) pengaturan mengenai ketentuan pidana.

Terkait Tindakan pemboncengan atas merek terkenal *(passing off)* merupakan Tindakan illegal dalam persaingan usaha dan apabila merek yang membonceng tersebut didaftarkan kepada Ditjen HKI Republik Indonesia pun akan ditolak karena dianggap sebagai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Secara lanjut dasar ditolaknya permohonan atas pendaftaran merek yang memiliki pola persamaan pada pokoknya diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, apalagi hal tersebut dilandasi pada perbuatan yang mengandung iktikad tidak baik menurut ketentuan pasal 21 ayat 3.

Pasal 21 ayat 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 atau barang dan/atau jasa sejenis.
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memunuhi persyaratan tertentu, atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.

Pasal 21 ayat 3

Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Ketentuan dari kedua ayat tersebut sejatinya tersirat makna yang hampir sama dengan Tindakan *passing off* atas sebuah merek oleh seorang pengusaha atau badan usaha. Tindakan *passing off* sendiri merupakan Tindakan yang membonceng merek terkenal, hal tersebut dilandasi karena merek terkenal sudah diketehui dan menjadi umum dimasyarakat atas suatu barang dan/atau jasa. Untuk itu Tindakan pemboncengan tersebut dapat dianalogikan sebagai klausul persamaan pada pokoknya. Selain itu, hal tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 akan tetapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur kembali dengan lebih detail dan jelas.

Sengketa gugatan tentang Tindakan *passing off* sebelumnya sudah pernah ada di Indonesia dengan digugatnya produk Aki dengan merek dagang "GiSi" buatan PT Gramitrama Battery Indonesia (PT GBI) oleh PT GS Yuasa Corporation dengan merek dagang "GS". Gugatan tersebut di menangkan oleh PT GS Yuasa Corporation pada tahun 2012 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim mengabulkan gugatan PT GS Yuasa Corporation dengan putusan No. 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 April 2013 dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 21 januari 2015.

a. Kasus Posisi

Sengketa Merek GS Atas Nama GS Yuasa Corporation dengan Merek GiSi atas nama PT. Gramitrama Battery Indonesia. GS Yuasa Corporation merupakan perusahan asal jepang berkedudukan di inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minamiku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8520, Japan. GS Yuasa Corporation merupakan perusahaan yang terbentuk pada tahun 2004 hasil peleburan antara Yuasa Storage battery CO, yang berdidi sejak tahun 1918 dengan Japan Storage Battery Co, yang berdiri sejak tahun 1917. GS Yuasa Corporation merupakan pemegang merek GS terdaftar dengan nomor IDM000195665, IDM000195666, IDM000205166, IDM000205167, IDM000000458, perpanjangan (IDM)(Doc 2013/1859)9R 2013/449), IDM000163184, IDM000000457 perpanjangan (IDM)(Doc 2013/1863)(R 2013/451), IDM000000456 perpanjangan (IDM)(Doc 2013/1861)(R 2013/450), IDM000000455 perpanjangan (IDM)(Doc 2013/1856)(R 2013/1856), IDM000150906 (IDM)(Doc 2014/83288)(R 2014/10689), dan IDM000421358). GS Yuasa Corporation mendaftarkan produk-produknya di Indonesia sebagai berikut : Baterai otomotif, Sistema penyuplai daya, Baterai industry, pencahayaan (penerangan, baterai ion Litium untuk EV, baterai Ion Litium untuk HEV, baterai ino Litium berukuran besar, charger untuk baterai ion Litium. Selain di Indonesia Merek GS milik GS Yuasa Corporation juga terdaftar di beberapa Negara sebagai berikut, yaitu :

1. Jepang ;

   Merek GS terdaftar dengan nomor 0580382 sejak tanggal 15 september 1969, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;
2. Republik Rakyat Cina (RRC) ;

Merek GS terdaftar dengan nomor 99890 sejak tanggal 27 Desember 1979, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 ;

3. Perancis ;

   Merek GS terdaftar dengan nomor 1487155 sejak tanggal 16 September 1979, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 ;

4. Kanada ;

   Merek GS terdaftar dengan nomor TMA 620,718 tanggal 27 September 2004, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 ;

5. Amerika Serikat ;

   Merek GS terdaftar dengan nomor 852,622 sejak tanggal 16 Juli 1968, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 ;

6. Taiwan ;

   Merek GS terdaftar dengan nomor 00094118 sejak tanggal 21 Februari 1995, untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 9.

Selama perjalanan usahanya di Indonesia, GS Yuasa Corporation menemukan adanya pelanggaran merek *passing off* (pemboncengan reputasi) atas merek GS untuk barang yang termasuk dalam kelas 9, Khususnya jenis barang ACCU. Merek yang terindikasi melakukan *passing Off* (pemboncengan reputasi) terhadap merek GS milik GS Yuasa Corporation adalah merek GiSi atas nama PT. Gramitrama Battery Indonesia yang dalam kenyataannya di lapangan merek tersebut terdiri dari kata GS yang merupakan pokok Merek, sedangkan huruf I setelah G dan S hampir tidak terlihat sehingga tidak dapat dibedakan antara merek GS milik GS Yuasa Corporation dengan GiSi milik PT. Gramitrama Battery Indonesia, disamping itu secara umum jelas terlihat persamaan yang mencolok pada huruf G dan S. Dengan demikian tampilan kata GS pada merek GiSi sangat dominan.

Contoh Gambar Merek Produk GS milik GS Yuasa Corporation dan Merek GiSi milik PT. Gramitrama Battery Indonesia :

Aki bermerek GS

Aki bermerek GiSi

Hakim menilai perbuatan dari PT Gramitrama Battery Indoneia (PT GBI) atas produknya Aki dengan merek dagang "GiSi" merupakan Tindakan yang dilai menurut keyakinan hakim sebagai upaya jalan pintas (*free riding*) dengan membonceng keterkenalan (*Passing Off*) merek pihak PT GS Yuasa Corporation untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya secara tidak patut menurut norma hukum dan perbuatan tersebut juga dinilai merupakan Tindakan yang tidak memiliki

iktikad bai katas produknya yang membonceng kemashuran dari PT GS Yuasa Corporation. Walaupun kasus tersebut diproses pada Pengadilan Niaga dengan menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, tidak membuat hakim kesulitan dalam membuat kerangka pertimbangan dalam memberikan putusan dalam sengketa *Passing Off* tersebut yang bergulir 2012 hingga 2015.

Setelahnya amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tetap mendapatkan perluasan kepengaturan seperti dijelaskan diatas, akan tetapi fungsi prvintif dan fungsi reprsif dari Undang-Undang Merek tetap ada dan mendapatkan penguatan di Undang-Undang Merek tetap ada dan mendapatkan penguatan di Undang-Undang terbaru tahun 2016. Fungsi previntif berupa penolakan pendaftran dari otoritas yang berwenang yakni Ditjen HKI atas pendaftarn suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan berdasrkan iktikad tidak baik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan fungsi represif terdaftar dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni :

Pasal 66

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup :

a. Pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
b. Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk :
    1. Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis
    2. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
    3. Mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
        c. Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan denga asal-usul geografis itu;
        d. Pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
        e. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada :
            1. Pembungkus atau kemasan
            2. Keterangan dalam iklan
            3. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
            4. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
        f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut

Pasal 67

1. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dapat diajukan gugatan.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
   a. Setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau
   b. Lembaga yang mewakili masyarakat di Kawasan geografis tertentu dan yan diberi kewenangan untuk itu

Pasal 68

1. Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasa 53 ayat (3), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
2. Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
3. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
4. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
5. Pembatalan dan pecoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagaian jenis barang yang sama.
6. Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
7. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi.

Pasal 69

1. Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakaian Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.
2. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak

Bertitik belakang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar regulasi perlindungan merek terkenal (*well-known or famous mark*) terhadap Tindakan *passing off*, sehingga memuat 3 ketentuan sebagai dasar pijakan kerangka pikiran. Diantara dasar pijakan kerangka

pikiran tersebut yakni, pertama adanya unsur persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya sehingga menimbulkan penyesatan pada masyarakat tentang asal barang, kedua, merek yang ditiru adalah merek terkenal yang telah mempunyai reputasi dan, ketiga adalah peniruan tersebut menimbulkan kerugian pada pemilik merek sesungguhnya dan dilandasi dengan iktikad tidak baik dari pelaku usaha dalam kaitannya pada aktivitas bisnis.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Passing Off Di lihat Dari Putusan hakim

Sengketa merek GS atas nama GS Yuasa corporation dengan merek GiSi atas nama PT. Gramitrama Battery telah di anggap selesai dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.pst pada tanggal 3 April 2013 yang di kuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 21 januari 2015.

Pendaftaran merek GiSi oleh PT. Gramitrama Battery Indonesia juga di nilai adanya itikad tidak baik yang ingin membonceng keterkenalan Merek GS mulik GS Yuasa Corporation dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya secara tidak selaknya.

Perbuatan para pesaing melakukan jalan pintas (free riding) dengan membonceng merek pihak lain dapat dikatakan sebagai Tindakan Passing off. Tindakan tersebut harus dicegah agar terjadi persaingan yang jujur. Namun Undang-Undang Merek Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai Passing Off Undang-Undang Merek hanya mengenal jenis upaya-upaya hukum untuk melaksanakan suatu merek dimana perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek harus memenuhi syarat-syarat yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dengan menggunakan merek untuk baran dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Apabila prakara passing off diselesaikan melalui pasal 1365 KUH Perdata sebai Lex Generalis, hal ini kurang bisa memberikan perlindungan hukum karena unsur-unsur yang ada dalam passing off tidak bisa di terapkan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Demikian juga dalam pasal 382 bis KUHP sudah tidak mampu lagi untuk menangani perkara passing off karena hanya mencakup unsur-unsur yang dikategorikan sebagai persaingan curang.

Kondisi demikian mengakibatkan adanya kekosongan hukum sehingga hakim harus mengisinya dengan cara menemukan hukum atau bahkan menurut paham legal realism, hakim dituntut untuk membentuk hukum. Pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia – Ketentuan-ketentuan Umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia) juga memberikan kewenangan pada hakim untuk membuat peraturan guna menyelesaikan suatu perkara. Pasal 27 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggali dan menemukan hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya. Oleh karenanya, jika Undang-Undang tidak memberi peraturan yang dipakai untuk menyelesaikan perkara, maka hakim harus membuat peraturan sendiri. Dengan demikian putusan perkara passing off dapat menggunakan yurispudensi sebagai dasar atau dalil hukum.

Agar dapat menjadi yurispudensi yang baik maka putusan-putusan di bidang hak kekayaan intelektual perlu dibukukan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri/Niaga mupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketehaui oleh umum dan ditelaah apakah putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan besendikan pada *moral justice* dan *legal justice*. Dalam perkara merek, putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dilakukan banding. Upaya hukumnya adalah melalui kasasi. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara merek. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar apabila perkara merek tidak segera diselesaikan.

Putusan-putusan Pengadilan sangat berperan dalam memberikan perlindungan hukum ha katas merek. Melalui putusan Pengadilan dapat dilakukan control terhadap Ditjen HKI yang telah memberikan ha katas merek. Control tersebut bisa berupa pembatalan merek. Selain itu putusan Pengadilan juga dapat digunakan sebagai pedoman terhadap putusan berikutnya melalui pertimbangan hukumnya.

Bertitik tolak dari putusan pengadilan tersebut di atas ternyata dapat memberikan perlindungan hukum atas merek terhadap Tindakan passing off. Pertimbangan hukum putusan pengadilan dalam kasus merek tersebut dapat disebutkan pertama adanya unsut persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya sehingga menimbulkan penyesatan pada masyarakat tentang asal barang. Kedua merek yang ditiru adalah merek terkenal yang telah mempunyai reputasi dan ketiga adalah bahwa peniruan tersebut menimbulkan kerugian pada pemilik merek sesungguhnya.

Persamaan pada pokoknya sering dibuat oleh para pihak yang ingin mengeruk keuntungan dengan jalan pintas sehingga masyarakat terkecoh yaitu dengan membuat atau meniru merek pihak lain untuk membonceng reputasi merek lain. Masyarakat akan bingung atas penggunaan merek tanpa hak karena masyarakat akan menyimpulkan bahwa pemilik merek tersebut saling berhubungan atau barang/jasa berasal dari pihak yang sama atau setidak-tidaknya dilisensikan.

Unsur lain dari passing off adalah adanya reputasi. Bahwa merek sebagaimna tersbut di atas adalah merupakan merek yang mempunyai reputasi tinggi. Tak dapat dipungkiri bahwa semua Tindakan passing off bermula dari adanya merek yang telah mempunyai reputasi tinggi sehingga menjadi merek terkenal. Kondisi ini diakibatkan karena para competitor ingin meraih keuntungan dengan menggunakan merek terkenal.

Penggunaan merek terkenal tanpa hak merupakan penipuan pada masyarakat karena merek akan mengira dan menggambarkan bahwa merek tersebut bermutu baik. Padahal barangnya bukan berasal dari pemilik merek terkenal sesungguhnya. Penggunaan merek terkenal tanpa hak juga akan membawa kerugian tidak hanya kepada pemilik merek itu sendiri tetapi juga kepada masyarakat luas, kerugian tersebut juga tidak hanya mengenai hasil penjualan tetapi juga kehilangan penggunaan hak ekslusif atas suatu merek.

KESIMPULAN

1. Terkait Tindakan Passing *Off* yang pernah terjadi di Indonesia yakni, sengketa gugatan tentang Tindakan Passing *Off* sebelumnya sudah pernah ada di Indonesia dengan gugatnya produk Aki dengan merek dagang "GiSi" buatan PT

Gramitrama Battery Indonesia (PT GBI) oleh PT GS Yuasa Corporation dengan Merek dagang "GS". Gugatan tersebut dimenangkan oleh PT GS Yuasa Corporation pada tahun 2012 oleh pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim mengabulkan gugatan PT GS Yuasa Corporation dengan Putusan No. 83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 3 april 2013 dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 pada tanggal 21 januari 2015.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis setidaknya terdapat 2 fungsi yang dapat dijalankan oleh apparat penegak hukum, fungsi tersebut diantaranya fungsi preventif dan fungsi repersif. Fungsi preventif berupa penolakan pendaftaran dari otoritas yang berwenang yakni Ditjen HKI atas pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan berdasarkan iktikad tidak baik sebagaimna yang telah di atur dalam pasal 21, dan fungsi refresif terdapat dalam pasal 66, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

SARAN

1. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam perlindungan Merek lebih di perbanyak sosialisasi – sosialisasi dan penyeluhan – penyeluhan khususnya para pemilik merek atas Tindakan Passing *Off* di lingkungan persaingan usaha.
2. Perlunya penegaan hukum tegas dan memberi sanksi pidana atau perdata bagi pelanggar merek agar pelaku merasakan efek jera dan tidak akan terulang kembali, sehingga menyadari akan pentingnya persaingan usaha secara sehat dan baik dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action for Passing Off. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *27*(2), 538-553.

Bafadhal, T. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, *1*(1), 21-41.

Fauziah, A. N., & Hermono, B. (2021). Penempatan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Pada Lembaga Jaminan Fidusia. *Novum: Jurnal Hukum*, 11-20.

Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(1), 70-83.

Sari, M. Y. A. R. (2014). Passing off Dalam Pendaftaran Merek. *Jurnal Yudisial*, *7*(3), 255-272.

Sudjatmiko, A. (2010). Prinsip hukum penyelesaian pelanggaran passing off dalam hukum merek. *Yuridika*, *25*(1), 51-69.

Sugeng, A. S. B. (2013). Monopoli Pada Lisensi Merek Terkenal dan Kaitannya Dengan Persaingan Usaha. *Masalah-Masalah Hukum*, *42*(2), 225-235.

Sugiarti, Y. (2016). Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Jurnal Jendela Hukum*, *3*(1), 32-41.

Sukro, A. Y. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(1), 1-24.

Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *3*(1), 42-53.