

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindakan *Passing Off* terkait Perlindungan Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi¹ yang pada umumnya dilahirkan dengan melalui pengorbanan terhadap tenaga, waktu, dan biaya, dan hal lain yang berharga dan bernilai yang dimiliki oleh pencipta² sehingga pencipta pantas dan layak mendapatkan imbalan yang salah satunya dalam bentuk perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut.³ Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan adalah Hak Merek karena Merek selain sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda⁴, Merek juga berperan sebagai penanda reputasi usaha⁵, sebagai media promosi, sebagai strategi bisnis⁶, dan bahkan dianggap sebagai ruh.⁷

¹ Mastur, **Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten**, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012), hlm.65.

² Kesowo dalam Khoirul Hidayah, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam**, Penerbit UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm.3-4.

³ Khoirul Hidayah, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam**, Penerbit UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm.7-8.

⁴ Departemen Perindustrian Republik Indonesia, **Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum**, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Jakarta, 2007, hlm.61.

⁵ Anne Gunawati, **Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, hlm.42.

⁶ Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, **Perlindungan Bisnis Merek Indonesia Jepang**, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm.23.

⁷ Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.60.

Merek Terkenal juga membutuhkan perlindungan terhadap Hak Merek yang dimiliki oleh pemilik Merek. Konsepsi perlindungan terhadap Merek Terkenal telah ada sejak diberlakukannya beberapa undang-undang Merek di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Secara umum dalam implementasi dari perlindungan terhadap Merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak adalah Merek yang mengandung salah satu unsur dibawah ini⁸ :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum yang dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan;
2. Tidak memiliki daya pembeda karena Merek tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas;
3. Telah menjadi milik umum karena bersifat umum dan menjadi milik umum; atau
4. Merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dalam kata lain menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm.14-15.

Selain unsur-unsur diatas, Merek juga tidak dapat didaftarkan dan harus ditolak apabila⁹ :

1. Merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu sebelumnya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang telah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Untuk persamaan pada pokoknya terhadap Merek Terkenal ini di dalam undang-undang tidak ditentukan persyaratan bahwasannya Merek Terkenal tersebut telah terdaftar di Indonesia, sehingga walaupun Merek Terkenal tersebut tidak terdaftar di Indonesia namun tetap mendapat perlindungan termasuk dalam hal barang dan/atau jasa tidak sejenis;
3. Merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang telah dikenal ditengah masyarakat;
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; dan

⁹ Ahmadi Miru, *op.cit*, Hlm.16-18. Terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Indonesia (2), **Undang-Undang tentang Merek**, UU No.15 Tahun 2001, LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131, Ps.6 ayat 1 dan 3.

6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang.

Merujuk pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwasannya Merek Terkenal telah mendapat perlindungan meskipun tidak didaftarkan di Indonesia, dengan syarat mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi Merek Terkenal yang diperoleh karena promosi gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia, yang disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Jika dirasa belum cukup, pengadilan dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu Merek.¹⁰

Lebih jauh lagi ketentuan ini diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.¹¹ Menurut Ahmadi Miru, perlindungan Merek Terkenal walaupun untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis harus memperhatikan keterkaitan antara barang yang tidak sejenis tersebut.¹² Pengaturan tentang perlindungan Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut sebenarnya masih limitatif dan kurang komprehensif dalam mengatur tentang perlindungan terhadap Merek Terkenal dari pelanggaran Hak Merek yang berpotensi terjadi di Indonesia.

¹⁰ Indonesia (2), **Undang-Undang tentang Merek**, UU No.15 Tahun 2001, LN Tahun 2001 Nomor 110, TLN Nomor 4131, Penjelasan Pasal 6 ayat 1 dan 3.

¹¹ *Ibid.*, Ps. 6 ayat (2).

¹² Ahmadi Miru, *op.cit.*, hlm.17.

Negara-negara *Anglo Saxon* bahkan terdapat doktrin yang telah diejawantahkan sebagai lembaga hukum yang mengatur mengenai perlindungan Merek dari pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yaitu *Passing Off* dan *Dilution*.¹³ Menurut *Black's Law Dictionary* :

*“The act or an instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement”*¹⁴

Menurut pengertian tersebut diartikan bahwasannya *Passing Off* adalah tindakan curang dengan cara melakukan pemboncengan atau pendomplengan reputasi Merek lain yang telah memiliki reputasi untuk menipu calon konsumen. Menurut *Black's Law Dictionary* :

*“The act or an instance of diminishing a thing's strength or lessening its value. The impairment of a famous trademark's strength, effectiveness, or distinctiveness through the use of the mark on an unrelated product, usually blurring the trademark's distinctive character or tarnishing it with an unsavory association. Trademark dilution may occur even when the use is not competitive and it creates no likelihood of confusion.”*¹⁵

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud dengan *Dilution* adalah penggunaan Merek terhadap produk tidak sejenis yang mengakibatkan perusakan atau pengurangan daya pembeda suatu Merek.

Penelitian ini oleh penulis difokuskan untuk menganalisis secara yuridis ruang lingkup pengaturan tentang *Passing Off* terhadap Merek Terkenal yang terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai undang-undang yang mengatur tentang Merek, mengingat seringnya kasus *Passing Off* terhadap Merek Terkenal di Indonesia.

¹³ Anne Gunawati, **Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, hlm.235.

¹⁴ Bryan A. Garner, **Black's Law Dictionary, 9th Edition**, Penerbit West Publishing Co., Washington, 2009, hlm.1115.

¹⁵ Bryan A. Garner, *Ibid.*, hlm.523.

Kasus-kasus *Passing Off* yang pernah terjadi di Indonesia sebagian besar telah masuk ke tingkat terakhir atau ranah kasasi, karena sulitnya melakukan analisis hukum terhadap perlindungan Merek Terkenal dari *Passing Off*. Regulasi yang mengatur mengenai Hak Merek di Indonesia masih belum secara tegas mengakomodasi perlindungan terhadap Merek khususnya Merek Terkenal dari pelanggaran yang potensial terjadi seperti *Passing Off* dan *Dilution*. Meskipun telah terdapat perkembangan yang lebih luas dalam pengaturan mengenai perlindungan terhadap Merek Terkenal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun perluasan yang signifikan terlihat hanyalah tambahan pengaturan perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan.

Di dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pemilik Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan perdata terhadap tindakan curang terhadap Merek Terkenal tersebut. Kekaburan dalam norma ini adalah tidak adanya pengaturan yang lebih komprehensif dalam undang-undang *a quo* mengenai ruang lingkup perbuatan curang yang dimaksud, serta upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam meminimalisir perbuatan curang yang potensial terjadi di kedepannya. Padahal dalam pemberlakuan undang-undang mengenai Merek sebelumnya, cukup banyak kasus *Passing Off* terhadap Merek Terkenal yang terjadi. Fakta sosiologis banyaknya kasus *Passing Off* yang terjadi seharusnya dapat menjadi rujukan bagi pembuat undang-undang untuk memberi rumusan konkrit *Passing Off*.

1. Kasus yang berkaitan dengan *Passing Off* di Indonesia

Adapun beberapa kasus pelanggaran *Passing Off* terhadap Merek Terkenal yang pernah terjadi di Indonesia dan telah diputus oleh pengadilan meskipun sbelum ada pengaturan tegas mengenai *Passing Off* sebagai berikut.

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

Kasus ini merupakan kasus antara Then Gek Tjoe selaku pemohon kasasi melawan Dr. Fredi Setyawan selaku tergugat kasasi. Dr. Fredi Setyawan merupakan pemilik Merek “Natasha” yang telah berdiri sejak tahun 1999 dan telah membuka 43 cabang usaha yang tersebar di 26 kota di seluruh Indonesia serta telah melakukan promosi yang gencar. Sehingga Merek “Natasha” telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai usaha di bidang jasa salon kecantikan dan perawatan kulit di Indonesia.

Sedangkan Then Gek Tjoe merupakan pemilik Merek “Natasha Skin Care” yang juga telah terdaftar pada tahun 2008, dimana Merek “Natasha Skin Care” memiliki persamaan pada pokoknya ataupun persamaan secara keseluruhan dengan Merek “Natasha”. Dr. Fredi Setyawan yang notabene merupakan Penggugat *in casu* keberatan dengan terdaftarnya Merek “Natasha Skin Care” milik Then Gek Tjoe (*in casu* Tergugat) karena masyarakat dapat berpresepsi bahwasannya produk Merek “Natasha Skin Care” merupakan produk dari Merek “Natasha” atau setidaknya dianggap “Natasha Skin Care” berkaitan dengan Merek “Natasha” padahal faktanya merupakan dua usaha yang berbeda serta dikhawatirkan dapat merusak reputasi Merek “Natasha”.

Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus/2010 bersifat menguatkan putusan di tingkat sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang selaku *Judex Facti* yaitu Putusan Nomor 03/HAKI/M/ 2009/PN.NIAGA tertanggal 23 November 2009 yaitu memerintahkan mengabulkan gugatan Penggugat (Dr. Fredi Setyawan) secara keseluruhan, memerintahkan pembatalan sertipikat Merek Nomor IDM000185727 untuk Merek “Natasha Skin Care” dari Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI, menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek “Natasha” yang sah, dan memerintahkan Direktorat Jenderal HKI untuk mencoret sertipikat Merek Nomor IDM000185727 untuk Merek “Natasha Skin Care”.

Adapun pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan kasus baik oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang maupun Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yaitu Pasal 4 beserta penjelasannya jo. Pasal 5 huruf a jo. Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Tergugat (Then Gie Tjoe) dinilai melakukan itikad tidak baik dengan membonceng atau mendompleng Merek yang telah ada sebelumnya. Selain itu Penggugat (Dr. Fredi Setyawan) juga tidak melewati jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengajukan pembatalan. Merek “Natasha Skin Care” terdaftar secara resmi pada tanggal 25 November 2008 sedangkan gugatan Penggugat dilayangkan pada tanggal 14 Juli 2009. Mengingat undang-undang tentang Merek saat itu menerapkan sistem konstitutif, maka pendaftar Merek pertama kali memiliki hak eksklusif.

b. Kasus *Passing Off* Merek “GS” (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 020 PK/Pdt.Sus/2007)

Para pihak yang berperkara dalam kasus ini yaitu GS Yuasa Corporation yang diwakili oleh Makoto Yoda selaku President GS Yuasa Corporation yang berkedudukan di Kyoto, Jepang melawan PT Parahyangan Putra Pribumi yang berkedudukan di Tangerang, Indonesia. Sebelumnya GS Yuasa Corporation sebagai Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pihak yang kalah dalam putusan sebelum yaitu di tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Merek/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst dan dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 07 K/N/HaKI/2007. Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui dalam Daftar Umum Merek terdapat Merek “GS Goldstar” dengan daftar Nomor IDM000036617 tertanggal 16 Desember 2004 atas nama PT Parahyangan Putra Pribumi. Dimana ternyata Merek “GS Goldstar” juga mengusahakan jenis barang yang sama dengan Merek “GS” yaitu jenis barang yang termasuk dalam kelas 9 yaitu baterai, baterai kering, baterai basah, dan *accu*.

Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan dengan terdaftarnya Merek “GS Goldstar” dalam Daftar Umum Merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Merek “GS Goldstar” memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan Merek “GS”. Selain itu terdapat indikasi PT Parahyangan Putra Pribumi melakukan *Passing Off* dengan cara melakukan pemboncengan atau pendomplengan Merek “GS” yang notabene merupakan Merek Terkenal.

Di dalam keterangan Pemohon Peninjauan Kembali juga dilampirkan bahwasannya Merek “GS” telah didaftarkan di sejumlah negara seperti Jepang, Republik Rakyat Cina (RRC), Perancis, Kanada, Taiwan, bahkan Amerika Serikat. Hal ini membuktikan bahwasannya produk Merek “GS” telah diperdagangkan secara luas di berbagai negara di dunia. Produk Merek “GS” juga telah diperdagangkan secara luas di Indonesia. Selain itu, Merek “GS” telah melakukan promosi dengan gencar dengan menerbitkan iklan di berbagai media massa seperti di *Yellow Pages*, dipasang pada *Billboard*, pembuatan *pamflet* sebagai sarana pengiklanan, spanduk, *souvenir*, dan lain sebagainya. Namun ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dikesampingkan karena dilampirkan dalam bentuk *Fotocopy*.

Sehingga dalam Peninjauan Kembali ini Pemohon mencantumkan dokumen asli dan resmi sebagai *Novum* (bukti baru). Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah cukup bukti Pemohon Peninjauan Kembali dalam membuktikan bahwasannya terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan antara Merek “GS Goldstar” dengan Merek “GS”, Termohon juga dinilai melakukan itikad tidak baik dengan melakukan pemboncengan terhadap Merek yang telah memiliki reputasi. Menurut Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, beritikad tidak baik termasuk dalam ruang lingkup pengertian bertentangan dengan kepentingan umum. Sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mencabut putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Kasasi sebelumnya.

c. Kasus *Passing Off* Merek “INK” (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013)

Kasus ini merupakan kasus Merek antara Eddy Tedjakusuma selaku Termohon Kasasi (*in casu* Penggugat) melawan Andi Johan selaku Pemohon Kasasi (*in casu* Tergugat) pada Merek “INK”. Putusan ini adalah putusan di tingkat kasasi yang menguatkan putusan pada tingkat sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Merek “INK” terdaftar untuk produk jenis barang kelas 9 yaitu barang berupa segala macam topi pengaman atau sering disebut dengan helm.

Penggugat (Termohon Kasasi) keberatan dengan terdaftarnya Merek “INX” pada Daftar Umum Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan Merek “INK”. Merek “INK” pada awalnya dimiliki atas nama Tjong Lyanti Tedjakusuma alias Tjong Bui Lian yang kemudian hak kepemilikan Mereknya dialihkan kepada Eddy Tedjakusuma (Penggugat/Termohon Kasasi). Tergugat (Pemohon Kasasi) dinilai telah melakukan itikad tidak baik (*bad faith*), secara *de facto* maupun *de jure* mendaftarkan Merek “INX” dengan tujuan yang tidak jujur (*Dishonestly Purpose*) dengan cara menjiplak dan mendompleng keberadaan Merek “INK” yang telah didaftarkan terlebih dahulu serta dinilai mengambil keuntungan dengan jalan pintas (*Passing Off*) yang menciptakan iklim persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang dimaksud adalah kesamaan pada pengucapan Merek “INK” dan “INX”.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung adalah mengacu pada Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 jo. Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menitikberatkan pada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dari Merek “INX” terhadap Merek “INK”. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menegaskan bahwasannya Penggugat selaku Pendaftar Pertama (*First to File*) memiliki hak eksklusif atas Merek “INK” dengan Kelas 9. Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwasannya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dalam hal ini berbentuk persamaan pengucapan Merek “INK” yang diucapkan dengan suara “ing” dengan Merek “INX” yang diucapkan dengan suara “ings” berpotensi menyesatkan dan membingungkan masyarakat. Apalagi baik usaha Merek “INK” maupun usaha Merek “INX” merupakan usaha yang sama-sama didaftarkan dan bergerak di dalam kelas 9 yaitu segala macam topi pengaman atau yang sering disebut dengan helm.

Walaupun dijelaskan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat) bahwasannya Produk Merek “INX” memiliki perbedaan harga yang signifikan dibandingkan dengan produk yang dijual oleh Merek “INK”, namun kesamaan suara penyebutan antara “INK” dan “INX” dinilai dapat menyesatkan sehingga Merek “INX” disinyalir telah melakukan pemboncengan terhadap Merek “INK” yang memiliki reputasi. Merek “INX” mengambil jalan pintas untuk memperoleh keuntungan dengan mendaftarkan Merek dengan persamaan pokoknya seperti Merek “INK”.

d. Kasus *Passing Off* Merek “White Horse” (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)

Pihak yang berperkara dalam putusan ini adalah PT White Horse Ceramic Indonesia yang diwakili oleh Wahyudi Widjaya selaku Presiden Direktur (Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi dan Tergugat) melawan White Horse Ceramic CO. LTD. TAIWAN yang diwakili oleh Liao Jung Chu selaku Presiden Direktur (Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi dan Penggugat). Putusan ini bersifat kontradiktif dan membatalkan putusan sebelumnya di tingkat kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/Pdt.Sus/2012.

Merek “White Horse” yang merupakan produk dari White Horse Ceramic CO. LTD. telah cukup berkualifikasi sebagai Merek Terkenal karena telah mendaftarkan Mereknya secara resmi di 14 negara termasuk Indonesia. White Horse Ceramic CO. LTD. telah mengekspor produknya sejak 1990. Pada awalnya White Horse Ceramic CO. LTD. mengadakan kerjasama dengan PT White Horse Indonesia yang dulunya bernama PT Wahyunusa Wahana sebagai distributor untuk memudahkan usaha White Horse Ceramic CO. LTD. PT Wahyunusa Wahana diberi lisensi untuk menggunakan Merek “White House” untuk jangka waktu tertentu. Namun pada tahun 1997 ternyata PT Wahyunusa Wahana telah mendaftarkan Merek “White House” tanpa persetujuan dari White Horse Ceramic CO. LTD. dan karena ketidaktahuan bahwa Merek “White Horse” telah terdaftar sebelumnya, White Horse Ceramic CO. LTD. juga mendaftarkan Merek “White Horse” pada tahun 1999.

PT Wahyunusa Wahana kemudian mengganti namanya menjadi PT White Horse Indonesia setelah tidak bekerjasama lagi dengan White Horse Ceramic CO. LTD., memproduksi keramik sendiri dengan Merek “White Horse”. PT White Horse Indonesia kemudian memperpanjang Merek “White Horse” pada tahun 2009. Merek “White Horse” milik dua pihak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Logo Merek “White House” milik White Horse Ceramic CO. LTD. berbentuk kuda putih menghadap kiri dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang berwarna hijau di bagian bawah gambar kuda dan bertuliskan kata “White Horse” dengan susunan huruf berwarna putih. Sedangkan logo Merek “White Horse” milik PT White Horse Indonesia berbentuk kuda putih menghadap kiri dalam kotak berbentuk jajaran genjang latar belakang berwarna merah di bagian bawah gambar kuda dan bertuliskan kata “White Horse” dengan susunan huruf berwarna putih.

Sehingga diduga tergugat melakukan *Passing Off* dengan membonceng ketenaran Merek “White Horse” yang dimiliki oleh White Horse Ceramic CO. LTD. dan mendapat keuntungan dari reputasi Merek tersebut meskipun produk keramik yang dikeluarkan sangat beda. Pada awalnya White Horse Ceramic CO. LTD. memenangkan perkara di tingkat pertama dan tingkat kasasi. Namun Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan pengajuan pembatalan Penggugat yang melebihi tenggang waktu lima tahun setelah pendaftaran pertama (Pasal 69 ayat (1)). Selain itu juga prinsip pendaftaran konstitutif pada Pasal 3 yang menyebabkan PT White Horse Indonesia memenangkan perkara.

e. Kasus *Passing Off* Merek “Pierre Cardin” (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)

Perkara ini merupakan perkara antara Pierre Cardin selaku Penggugat dan Pemohon Kasasi melawan Alexander Satriyo Wibowo selaku Tergugat dan Termohon Kasasi. Pierre Cardin adalah *designer* terkenal yang berasal dari Perancis yang telah memulai usahanya sejak tahun 1950-an dan telah terkenal di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Penggugat bahkan telah dijuluki sebagai *Master of Invention* dan dianugerahi penghargaan *Superstar Award* oleh *Fashion Grup Internasional*. Ketika akan mendaftarkan Merek “Pierre Cardin” pada tahun 2009, ternyata Merek “Pierre Cardin” telah secara resmi didaftarkan terlebih dahulu sejak tahun 1977 oleh Wenas Widjaja, kemudian Merek tersebut berpindah ke Raimin, kemudian ke tangan Eddy Tan dan akhirnya menjadi milik Alexander Satriyo Wibowo.

Hal ini kemudian yang dipermasalahkan oleh Pierre Cardin karena terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan Merek “Pierre Cardin” milik Pierre Cardin. Dalam keterangan Penggugat disebutkan bahwasannya Penggugat menganggap kata “Pierre Cardin” tidak lazim digunakan di Indonesia sehingga terdapat indikasi pemilik Merek “Pierre Cardin” yang sebagai pendaftar pertama di Indonesia beritikad tidak baik (*bad faith*) bahkan dinilai telah mendompleng keterkenalan atau ketenaran Merek “Pierre Cardin” milik Pierre Cardin yang telah memiliki reputasi di masyarakat sehingga Pierre Cardin mengajukan pembatalan terhadap Merek “Pierre Cardin”.

Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menguatkan putusan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 15/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim beralasan Tergugat memiliki tanda pembeda dibandingkan dengan Merek “Pierre Cardin” milik Penggugat yaitu selalu tercantum tulisan “*Product by PT Gudang Rejeki*” sehingga dianggap tidak secara keseluruhan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan meskipun kata “Pierre Cardin” bukan kata yang lazim diucapkan di Indonesia namun belum tentu Tergugat Alexander Satryo Wibowo dan pemilik Merek “Pierre Cardin” terdaftar sebelumnya mendaftarkan Merek “Pierre Cardin” dengan itikad tidak baik (*bad faith*).

Selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwasannya produk Pierre Cardin tidak populer di masyarakat sehingga menurut Majelis Hakim Merek “Pierre Cardin” tidak dapat dinyatakan atau dikategorikan sebagai Merek Terkenal (*Well-known Trademarks/Famous Trademarks*) meskipun dalam pernyataannya menyatakan bahwasannya Pierre Cardin telah melakukan promosi dengan gencar serta telah mendaftarkan Merek “Pierre Cardin” di banyak negara dan bahkan sebagian dari negara-negara yang telah terdapat Merek “Pierre Cardin” terdaftar secara resmi merupakan negara-negara yang tergabung dalam *Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle* (Organisasi Dunia Hak Kekayaan Intelektual). Majelis Hakim juga mempertimbangkan daluarsa dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Komparasi pengaturan *Passing Off* dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Berdasarkan lima putusan terhadap kasus *Passing Off* Merek Terkenal diatas yaitu kasus Natasha, GS, INK, White Horse, dan Pierre Cardin secara sekilas memperlihatkan kemiripan pertimbangan hukum meskipun hasil dari putusan dan pihak yang dimenangkan berbeda-beda. Dikarenakan sampai saat ini belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) yang mengadili perkara mengenai Merek menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan mengingat undang-undang tersebut baru berusia sekitar satu tahun setelah tanggal pengesahannya (25 November 2016) maka untuk menganalisis pengaturan *Passing Off* dalam undang-undang *a quo* penulis melakukan komparasi dengan undang-undang sebelumnya melalui penerapan putusan hakim dalam mengadili perkara *Passing Off* terhadap Merek Terkenal.

a. Komparasi Pengaturan Hak Eksklusif

Majelis Hakim pada umumnya berkaca pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai rujukan awal yang secara implisit memperlihatkan sistem pendaftaran Merek menggunakan sistem konstitutif (*First to File*) artinya pemilik yang mendaftarkan Mereknya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal HKI mendapatkan hak eksklusif terhadap suatu Merek. Adapun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Jika dikomparasikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut hampir sama secara terminologi dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

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

Perbedaan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya terdapat pada tidak adanya frasa “...dalam Daftar Umum Merek...” dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek frasa tersebut terletak diantara frasa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar...” dan frasa “...untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”. Namun perbedaan nomenklatur tanpa frasa “...dalam Daftar Umum Merek...” tersebut tidak mempengaruhi sistem pendaftaran Merek di Indonesia yang saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem pendaftaran Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tetaplah menggunakan sistem konstitutif (*First to File*) sehingga yang mendapatkan hak eksklusif tetaplah pemilik pertama yang mendaftarkan suatu Merek.

b. Komparasi Pengaturan Itikad Baik

Ketentuan lain yang digunakan sebagai acuan dalam memutuskan perkara Merek juga mempertimbangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penerapan pasal untuk mengadili perkara *Passing Off* Merek Terkenal tersebut juga akan dikomparasi dengan rumusan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Apabila Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berisi mengenai hak eksklusif pendaftar Merek, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berisi tentang pendaftaran yang harus dilandasi dengan itikad baik. Adapun bunyi pasal ini adalah “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Apabila ditelaah dengan memperhatikan penjelasan dari pasal ini yang dimaksud dengan itikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan Merek dengan tidak layak dan tidak jujur dengan niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Rumusan pasal ini hampir sama dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berisi “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Adapun konteks itikad baik dalam penjelasan pasal ini yaitu pemohon yang patut diduga mendaftarkan Merek dengan niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kedua pasal tersebut memiliki persamaan secara substansial meskipun secara terminologi berbeda. Kedua pasal tersebut yang apabila dikaitkan dengan penjelasan masing-masing pasal secara tidak langsung menunjukkan bahwasannya konsepsi mengenai *Passing Off* sebenarnya telah terakomodasi secara tersirat baik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang ditandai dengan adanya frasa "...membonceng, meniru atau menjiplak..." pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan frasa "...meniru, menjiplak atau mengikuti pihak lain demi kepentingan usahanya..." pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana dikhawatirkan akan merugikan pihak lain dan menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Pasal-pasal tersebut disinyalir merupakan pasal yang multitafsir sehingga memunculkan disparitas hasil putusan hakim yang berbeda-beda karena tergantung pada penafsiran dan sudut pandang hakim yang juga variatif. Pasal tersebut pada esensinya tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikaitkan dengan pasal lain dalam undang-undang *a quo* untuk memperlihatkan rumusan yang lebih jelas mengenai konsepsi *Passing Off* terhadap Merek Terkenal yang terakomodir dalam undang-undang *a quo*. Di dalam kedua undang-undang tersebut juga telah terdapat konsepsi mengenai Merek Terkenal meskipun penerapan perlindungannya berbeda-beda

c. Komparasi Pengaturan Merek Terkenal

Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c. Pasal 6 sering menjadi rujukan bagi hakim untuk menilai kelayakan pendaftaran suatu Merek, khususnya untuk menentukan apakah suatu Merek yang telah didaftar memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal atau tidak. Pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan “Permohonan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya”.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disebutkan “Permohonan Merek ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis” dan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c disebutkan “Permohonan Merek ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu”. Perbedaan yang signifikan adalah adanya perluasan dari yang awalnya hanya untuk barang yang sejenis diperluas termasuk juga barang yang tidak sejenis. Konsepsi Merek Terkenal dalam dua pasal tersebut sama-sama memperhatikan reputasi Merek dari promosi, investasi, dan bukti pendaftaran di beberapa negara dan apabila kurang dapat dilakukan survei keterkenalan Merek oleh lembaga yang bersifat mandiri.

d. Komparasi Pengaturan Pembatalan Merek

Pasal selanjutnya yang sering menjadi rujukan bagi hakim dalam memutus perkara *Passing Off* terhadap Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah Pasal 68 yang mengatur mengenai gugatan pembatalan Merek yang telah terdaftar. Isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 68

- (1)Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6.
- (2)Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
- (3)Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (4)Dalam hal menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Definisi “pihak yang berkepentingan” dalam penjelasan Pasal 68 ayat (1) ini merujuk pada jaksa, yayasan / lembaga di bidang konsumen, dan majelis / lembaga keagamaan. Majelis Hakim umumnya terfokus kepada ayat (2) sebagai dasar legitimasi pihak yang tidak terdaftar Mereknya untuk mengajukan gugatan.

Pasal 68 ayat (2) ini menjadi salah satu rumusan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Merek Terkenal di Indonesia, yaitu pemilik yang merasa Merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek miliknya, namun pendaftaran tersebut tanpa sepengetahuannya dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Merek yang telah terdaftar tersebut. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini memiliki persamaan secara umum dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hanya saja terdapat pengurangan ayat dari yang awalnya berisi empat ayat menjadi tiga ayat.

Adapun bunyi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut :

Pasal 76

- (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 (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3)Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Maksud frasa “pihak yang berkepentingan” dalam ayat (1) tetap sama dengan maksud pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu merujuk pada jaksa, yayasan / lembaga di bidang konsumen, dan majelis / lembaga keagamaan.

Sedangkan perbedaannya selain dihapusnya Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (wilayah hukum Pengadilan Niaga yang memiliki kompetensi secara relatif untuk mengadili penggugat atau tergugat yang tidak memiliki kedudukan hukum di Indonesia) adalah ditegaskannya yang dimaksud dengan “Pemilik Merek yang tidak terdaftar” pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “Pemilik Merek yang tidak terdaftar” adalah antara lain pemilik Merek yang beritikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek Terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar. Maka dapat diartikan bahwasannya rumusan pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat menjadi acuan bagi hakim kedepannya dalam memutus perkara karena berkaitan dengan gugatan yang dapat diajukan oleh pemilik Merek Terkenal meskipun tidak terdaftar.

e. Komparasi Pengaturan Jangka Waktu Pengajuan Pembatalan Merek

Berkaitan dengan tenggang waktu pembatalan yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara *Passing Off* terhadap Merek Terkenal. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berisi :

Pasal 69

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Pasal 69 ayat (2) merupakan rujukan apabila terdapat perkara yang melibatkan Merek yang tidak terdaftar atau Merek Terkenal yang tidak terdaftar, karena dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) menafsirkan ruang lingkup dari ketertiban umum termasuk pula tindakan dengan tidak beritikad baik yang kemudian merujuk pada Pasal 4 yang mengatur mengenai permohonan pendaftaran Merek yang ditolak apabila pemohon beritikad tidak baik, yang mana ruang lingkup dari “itikad tidak baik” ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Rumusan pasal ini hampir sama dengan rumusan pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang juga mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan. Berikut merupakan isi dari pasal *a quo* :

Pasal 77

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perbedaan yang signifikan dari kedua pasal tersebut terletak pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat frasa "...unsur itikad tidak baik..." yang tidak terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan demikian, konsepsi itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek disejajarkan dengan alasan pertentangan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Padahal dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 69 ayat (2), frasa "...unsur itikad tidak baik..." tidak dituliskan secara eksplisit dalam nomenklatur pasal ini, melainkan dijelaskan dalam bagian penjelasan bahwasannya itikad tidak baik termasuk dalam ruang lingkup bertentangan dengan ketertiban umum. Selain itu pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya menyebutkan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Kemudian pada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diperluas dan ditambahkan dengan ideologi negara serta peraturan perundang-undangan. Moralitas dan agama juga dipisahkan dari yang awalnya menyatu pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sehingga dengan disetarakannya unsur itikad tidak baik (*bad faith*) dengan ketertiban umum, arah jangkauannya lebih luas dan tegas meliputi juga Merek tidak terdaftar dan Merek Terkenal tidak terdaftar sebagai pihak yang berhak memohon pembatalan Merek tanpa ada jangka waktu tertentu.

Berdasarkan komparasi norma antara norma dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang pernah dipakai dalam putusan hakim perkara tentang *Passing Off* terhadap Merek Terkenal yang dibandingkan dengan rumusan norma pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara singkat perbandingan disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 4 .Perbandingan *Passing Off* UU Merek Lama dan UU Merek Baru
Sumber : Kreasi Penulis

Hak Eksklusif	
UU No.15 Tahun 2001 Pasal 3	Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
UU No.20 Tahun 2016 Pasal 1 angka 5	Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Itikad Baik	
UU No.15 Tahun 2001 Pasal 4	Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
UU No.20 Tahun 2016 Pasal 21 ayat (3)	Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik
Merek Terkenal	
UU No.15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1)	Permohonan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
UU No.20 Tahun 2016 Pasal 21 ayat (1) huruf b&c	Permohonan Merek ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
Pembatalan Merek	
UU No.15 Tahun 2001 Pasal 68	(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6. (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.

	<p>(3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.</p> <p>(4) Dalam hal menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.</p>
UU No.20 Tahun 2016 Pasal 76	<p>(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.</p> <p>(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.</p> <p>(3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.</p>
Jangka Waktu Permohonan Pembatalan Merek	
UU No.15 Tahun 2001 Pasal 69	<p>(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.</p> <p>(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.</p>
UU No.20 Tahun 2016 Pasal 77	<p>(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.</p> <p>(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.</p>

Tabel diatas menyajikan komparasi atau perbandingan bentuk perlindungan terhadap Merek Terkenal di Indonesia dari pelanggaran Hak Merek khususnya *Passing Off* (pemboncengan atau pendomplengan Merek) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tabel tersebut ditampilkan secara horizontal berdasarkan beberapa variabel atau pembanding yaitu Hak Eksklusif, Itikad Baik, Definisi Merek Terkenal, Gugatan Pendaftaran Merek, dan Jangka Waktu Permohonan Pembatalan Merek.

Sehingga pada intinya baik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah dicabut namun telah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan hakim sebelumnya maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai norma baru yang mengatur mengenai Merek, kedua undang-undang tersebut sebenarnya mengakomodasi pengaturan tentang *Passing Off* terhadap Merek Terkenal meskipun tidak diatur secara tegas. Pengaturan mengenai *Passing Off* terhadap Merek Terkenal diterapkan oleh putusan hakim yang mengadili perkara *Passing Off*, meskipun di dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak secara langsung menyebutkan kata "*Passing Off*" namun tidak menampik keberadaan *Passing Off*.

Konsepsi *Passing Off* terhadap Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (sebagai pembanding) terdapat pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 68 dan Pasal 69 yang mana lima pasal tersebut merupakan pasal yang sering dijadikan rujukan dalam putusan hakim. Apabila kelima pasal tersebut dikaitkan satu sama lain, maka didapat konsepsi *Passing Off* yang terlihat dari perlindungan terhadap Merek Terkenal yang mana apabila ada pihak yang beritikad tidak baik mendaftarkan Merek Terkenal tersebut maka harus ditolak. Itikad tidak baik yang dimaksud termaktub dalam penjelasannya yang menyatakan memiliki niat membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Apabila terdapat Merek telah terdaftar yang diduga melakukan *Passing Off*, maka pemilik Merek Terkenal tidak terdaftar seharusnya berhak mengajukan gugatan pembatalan Merek tanpa tenggang waktu tertentu.

Sedangkan setelah dikomparasi dengan norma-norma tentang *Passing Off* dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang diterapkan dalam putusan hakim yang telah *inkracht van gewijsde*, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ternyata juga memiliki rumusan norma yang hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal yang berhubungan dengan *Passing Off* setelah diperbandingkan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah terletak pada Pasal 1 angka 5, Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Apabila kelima pasal tersebut dihubungkan maka terlihat konsepsi *Passing Off* terhadap Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Pasal 21 ayat (3) disebutkan bahwasannya pemohon yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan Mereknya, permohonannya harus ditolak. Beritikad tidak baik yang dimaksud adalah berniat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen (penjelasan Pasal 21 ayat (3)). Salah satu yang dimaksud “pihak lain” merujuk kepada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c yang menyatakan bahwasannya permohonan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal baik dalam barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Pertimbangan Merek Terkenal dilihat dari pengetahuan umum masyarakat, promosi, investasi, dan pendaftaran di beberapa negara, serta survei mandiri apabila diperlukan.

Pemilik Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek kepada Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 76 termasuk apabila pemilik Merek Terkenal tidak mendaftarkan Mereknya di Indonesia sehingga dikategorikan sebagai Pemilik Merek Terkenal beritikad baik (penjelasan Pasal 76 ayat (2)). Dikarenakan tindakan *Passing Off* merupakan perbuatan yang beritikad tidak baik, maka berdasarkan Pasal 77 Pemilik Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan kapanpun tanpa terhambat tenggang waktu tertentu. Sehingga dapat disimpulkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengakomodir pengaturan mengenai *Passing Off* meskipun tidak secara tegas mengatur mengenai *Passing Off* terhadap Merek Terkenal.

Sebenarnya tidak diaturnya pengaturan mengenai *Passing Off* memiliki implikasi yang cukup penting untuk dikaji, terutama apabila diimplementasikan dan diterapkan secara langsung dalam pertimbangan putusan hakim. Berkaca pada perkara kasus *Passing Off* terhadap Merek Terkenal, apabila dicermati terdapat inkonsistensi hasil antara satu putusan dengan putusan lainnya. Meskipun konsep *Passing Off* telah diterapkan secara tidak langsung, namun pengaturan yang tidak tegas menyebabkan pandangan tiap hakim berbeda. Di dalam putusan mengenai “Natasha vs Natasha Skin Care”, “GS vs GS Goldstar”, dan “INK vs INX”, hakim cenderung berpandangan Penggugat merupakan Pemilik Merek Terkenal dan merujuk pada kategori Pemilik Merek Terkenal tidak terdaftar dan beritikad baik sehingga perlu dilindungi haknya dan akhirnya Penggugat dimenangkan dalam perkara. Tergugat dianggap beritikad buruk dalam mendaftarkan Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Pemilik Terkenal, mengambil keuntungan dengan melakukan *Passing Off*.

Sedangkan pada putusan kasus “White Horse Ceramic CO. LTD. vs PT White Horse Indonesia” dan “Pierre Cardin vs Alexander Satrio Wibowo”, hakim cenderung melihat Tergugat sebagai pemegang hak eksklusif mengingat Indonesia menggunakan sistem pendaftaran konstitutif (*First to File*) sehingga menurut hakim Tergugat harus dilindungi haknya. Hakim bahkan menganggap suatu Merek Terkenal bukanlah Merek yang diketahui secara umum oleh masyarakat.

Implikasinya, Penggugat dianggap telah melewati tenggang waktu dalam pengajuan gugatan permohonan pembatalan Merek (lima tahun). Padahal pada saat itu, pendaftaran dengan itikad tidak baik atas Merek Terkenal merupakan tindakan yang masuk dalam ruang lingkup bertentangan dengan ketertiban umum sehingga seharusnya hakim menggunakan Pasal 69 ayat (2) yang mana tidak terdapat tenggang waktu dalam mengajukan gugatan Merek yang patut diduga melanggar moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Hakim seharusnya tidak mengacu pada Pasal 69 ayat (1) dimana terdapat tenggang waktu lima tahun untuk pengajuan gugatan pembatalan Merek biasa. Hal ini juga disebabkan ketidaktegasan dalam pengaturan mengenai *Passing Off* sehingga tidak salah apabila hakim mengacu pada sistem pendaftaran Merek konstitutif (*First to File*) yang menyebabkan Tergugat dimenangkan dalam perkara.

Maka seharusnya dalam rumusan pengaturan mengenai Merek harus ditegaskan konsepsi *Passing Off* sehingga menimbulkan kepastian hukum dan memberi petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara. Terlebih di dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diperoleh dari PPID DPR RI, *Passing Off* bahkan masuk sebagai Landasan Filosofis dan Landasan Yuridis dibentuknya undang-undang *a quo*.

Perbedaan signifikan pemahaman hakim dalam lima kasus *Passing Off* terhadap Merek Terkenal tersebut pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan pemboncengan atau pendomplengan reputasi terhadap Merek Terkenal saja, melainkan lebih jauh pada kajian sebelumnya yaitu mengenai definisi dari Merek Terkenal yang berimplikasi pada kategorisasi suatu Merek termasuk Merek Biasa atau Merek Terkenal. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal-pasal yang merujuk pada pembahasan mengenai Merek Terkenal, telah diberikan batasan mengenai Merek Terkenal itu sendiri. Khususnya dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b yang memberi pedoman atau batasan penafsiran rujukan kepada hakim dalam menentukan kategorisasi dari Merek Terkenal atau bukan.

Penentuan Merek Terkenal memperhatikan pengetahuan umum masyarakat. promosi, investasi, pendaftaran Merek di beberapa negara, dan dari hasil survey keterkenalan suatu Merek. Namun merujuk pada putusan misalnya pada kasus Pierre Cardin, penentuan keterkenalan Merek oleh hakim justru menitikberatkan pada penggunaan terminologi Merek yang mengajukan permohonan. Dikarenakan penggunaan istilah “Pierre Cardin” merupakan istilah asing, hakim cenderung menentukan bahwa Merek tersebut bukan Merek Terkenal. Padahal secara norma, telah ada batasan yang cukup jelas mengenai syarat yang memperlihatkan keterkenalan Merek. Namun dalam implementasinya, ada kemungkinan hakim melakukan penafsiran berbeda terhadap frasa “memperhatikan pengetahuan umum masyarakat”, dimana frasa tersebut kemungkinan merupakan frasa yang luas dan abstrak sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Sehingga juga perlu dirumuskan pengaturan mengenai Merek Terkenal selain *Passing Off*.

3. Tinjauan Historis Pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Secara historis, pembuat undang-undang secara tidak langsung telah mempertimbangkan aspek *Passing Off*. Hal ini terlihat dari Landasan Filosofis dan Landasan Yuridis yang tertulis dalam Naskah Akademik Undang-Undang ini.

a. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah :

“Landasan filosofis diterapkan dalam RUU Merek agar memiliki makna dan bermanfaat bagi kepentingan nasional. Meski Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, dan meratifikasi beberapa konvensi internasional dibidang HKI, serta berkewajiban melindungi kepentingan pemilik Merek yang sebenarnya, dan beritikad baik dapat melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang membonceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal sebagai barang dan jasa yang bermutu baik dan unggul.

Keseimbangan dan berkeadilan dalam mengimplementasi sistem Merek dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dalam penegakan hukumnya, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional secara umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam landasan yuridis, dan sosial yang termaktub dalam RUU Merek. Oleh karena itu, meski pemilik Merek terdaftar memiliki hak eksklusif atas pendaftaran Mereknya, namun pendaftaran Merek itu dapat dihapuskan apabila tidak digunakan setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, jangka waktu perlindungan Merek pun dibatasi selama 10 tahun, dan akan bisa digunakan dan didaftarkan oleh pihak lain apabila pemilik Merek awal itu tidak mengajukan permohonan perpanjangan atas Merek terdaftarnya.”

Frasa “...melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang membonceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal...” memperlihatkan bahwasannya telah terdapat komitmen awal untuk mengakomodasi perlindungan Merek Terkenal dari tindakan *Passing Off* karena frasa tersebut merujuk pada definisi umum dari *Passing Off*. Frasa tersebut juga ditemukan dalam Landasan Filosofis yang seharusnya menjadi makna atau hakikat yang paling esensial dari pembentukan undang-undang *a quo*.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun sayangnya Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini tidak berlandaskan secara langsung kepada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga sulit untuk menemukan benang merah antara konsepsi tidak langsung *Passing Off* yang terdapat di dalam Landasan Filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Pancasila maupun Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut :

“Dalam era perdagangan bebas, HKI merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan bebas yang adil, dimana masalah tersebut sangat memegang peranan penting, terutama untuk melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang membonceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal sebagai barang dan jasa yang bermutu baik dan unggul.”

Sama seperti pada Landasan Filosofis, di dalam Landasan Yuridis juga terdapat frasa dengan nomenklatur yang sama yaitu “...melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang membonceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal...”.

Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Landasan Yuridis adalah sebagai berikut :

“ Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. ”

Sedangkan mengenai pemboncengan, tiruan dan pemalsuan produk dari Merek yang telah memiliki reputasi merupakan norma yang dapat ditemukan dalam perjanjian internasional yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek yaitu *Trade-Related Apects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* dan Paris *Convention for The Protection of Industrial Property* yang disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris *Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Sehingga pada hakikatnya baik dari komparasi norma dengan undang-undang terdahulu melalui penerapannya dalam putusan hakim maupun secara historis dari pembentukan undang-undang *a quo* telah mengakomodasi pengaturan mengenai *Passing Off* terhadap Merek Terkenal walaupun tidak secara tegas disebutkan.

Sehingga berdasarkan paparan bahasan diatas terlihat jelas bahwa ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terdapat pengaturan mengenai *Passing Off* terhadap Merek Terkenal meskipun pengaturan tersebut belum secara eksplisit. Hal tersebut juga dikuatkan melalui landasan filosofis dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Naskah Akademik undang-undang *a quo* yang beberapa kali membahas mengenai pemboncengan atau pendomplengan Merek yang telah memiliki reputasi. *Passing Off* yang diatur secara implisit ini justru menimbulkan masalah baru, yaitu mengenai ketidakseragaman pemahaman antar hakim yang terlihat dari putusan-putusan hakim meskipun telah *Inkracht van Gewijsde*.

Hal tersebut merupakan salah satu implikasi dari kekaburan dari definisi “Merek Terkenal” yang tidak lengkap termaktub dalam undang-undang *a quo*. Sebenarnya telah banyak putusan hakim terdahulu yang memperjelas konsepsi mengenai Merek Terkenal, yang seharusnya dapat menjadi gerbang masuk untuk memperlihatkan konsepsi *Passing Off* terhadap Merek Terkenal. Namun sayangnya, pengaturan mengenai Merek Terkenal antara undang-undang Merek yang lama dan yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga tetap menimbulkan perbedaan penafsiran antar hakim yang justru berakibat pada munculnya ketidakpastian hukum. Untuk semakin memperjelas urgensi dari pengaturan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal di Indonesia, penulis tidak hanya membandingkan dengan undang-undang Merek lama dan putusan hakim yang telah *Inkracht van Gewijsde*, namun juga membandingkan dengan negara yang telah optimal menerapkan pranata perlindungan Merek dari *Passing Off*.

B. Pengaturan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal yang Seharusnya di Indonesia Merujuk pada Pengaturan di Negara Singapura dan Australia

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), maka Indonesia wajib memberlakukan pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat.¹⁶ Adapun pengaturan mengenai Merek dalam TRIPs terdapat pada bagian kedua perjanjian internasional ini yang khusus mengatur mengenai Merek. Pengaturan mengenai *Passing Off* terhadap Merek Terkenal secara implisit dapat ditemukan pada Pasal 16 ayat (1) TRIPs, yang menyatakan :

“ The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use. ”

Di dalam Pasal 16 ayat (1) TRIPs, terdapat frasa yang menyatakan bahwasannya pemilik Merek memiliki hak eksklusif yang mencegah pihak ketiga yang tidak berhak untuk menggunakan Mereknya sebagai identitas atau sejenisnya apabila terdapat kesan ketertarikan yang erat yang berpotensi dapat menyebabkan kebingungan. Kebingungan yang dimaksud apabila suatu barang dan/atau jasa yang dikeluarkan oleh pemilik Merek yang beritikad tidak baik diasosiasikan sehingga seolah-olah merupakan produk dari Pemilik Merek yang sebenarnya, sehingga berpotensi dapat merugikan pemilik Merek.

¹⁶ Ermansyah Djaja, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.ix (Prakata Penulis).

Hal tersebut juga berkaitan dengan *Passing Off* dan *Dilution* terhadap Merek khususnya Merek Terkenal yang notabene telah memiliki reputasi yang tinggi di masyarakat. Pengaturan mengenai Merek Terkenal sebenarnya telah ada dalam Konvensi Paris (*Paris Convention*) yang juga diratifikasi oleh Indonesia. Merek Terkenal atau disebut sebagai *Well-Known Marks* diatur dalam Pasal 6^{bis} ayat (1) Konvensi Paris (*Paris Convention*) yang menyatakan :

“ The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith. ”

Konvensi Paris juga menekankan pada penggunaan Merek yang telah dimiliki oleh pihak lain yang telah memiliki reputasi apabila digunakan oleh pemilik Merek yang tidak memiliki hak yang kemudian dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pada ayat 2 pasal ini menyatakan bahwasannya pembatalan dilakukan setidaknya lima tahun setelah pendaftaran suatu Merek dan tidak ada batas waktu tertentu untuk mendaftarkan atau memperbaiki Merek. Sedangkan di dalam ayat 3 pasal ini menyatakan bahwasannya tidak ada jangka waktu tertentu untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Mengenai jangka waktu ini telah diimplementasikan oleh Indonesia pada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga telah dijabarkan yang dimaksud dengan mendaftarkan Merek dengan itikad tidak baik (*bad faith*) di dalam Pasal 21 ayat (3).

Beberapa negara di Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) telah menerapkan perlindungan terhadap Merek melalui peraturan perundang-undangannya. Tercatat menurut South-Asia Intellectual Property Rights Small and Medium Enterprise, pada tahun 2017 telah terdapat 10 negara yang menerapkan regulasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual. 10 negara di Asia Tenggara tersebut meliputi Kamboja, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Setiap negara memiliki karakteristik masing-masing dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.¹⁷

Adapun negara yang menduduki posisi teratas dalam perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah negara Singapura. Di urutan selanjutnya yaitu urutan kedua dan ketiga ditempati masing-masing oleh Malaysia dan Brunei Darussalam. Kemudian disusul oleh Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.¹⁸ Melihat kenyataan bahwasannya Indonesia tidak dapat menempati posisi teratas bahkan tidak dapat menempati posisi tiga besar dalam hal perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka sepatutnya Indonesia melakukan perbandingan atau komparasi dengan kebijakan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang diterapkan di Singapura sebagai negara tetangga Indonesia. Tidak hanya di tingkat ASEAN, Singapura menduduki posisi tujuh besar negara dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terbaik secara internasional.¹⁹

¹⁷ South-East Asia IPR SME Helpdesk, **Guide to Trade Mark Protection in South-East Asia**, Intellectual Property Rights Small and Medium Enterprise, Ho Chi Minh City, 2017, hlm.2-4.

¹⁸ Bernama, **Malaysia Ranked Second in ASEAN for Intellectual Property Protection**, diakses dari www.themalaymailonline.com/malaysia/article/malaysia-ranked-second-in-asean-for-intellectual-property-protection#II2FTRWF7cLQkEpo.97, diakses pada 06 Januari 2018, jam 22.53 WIB.

¹⁹ Intellectual Property Office of Singapore, **Singapore IP's Ranking**, diakses dari <https://www.ipos.gov.sg/about-ipos/singapore-ip-ranking>, diakses pada 06 Januari 2018, jam 22.58 WIB.

1. Pengaturan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal di Negara Singapura

Di dalam *booklet* yang dirilis oleh South-East Asia IPR SME, Negara Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dideskripsikan memiliki karakteristik pengaturan mengenai *Passing Off* secara tegas dalam hukum yang mengatur perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek. Disebutkan bahwasannya di Negara Singapura, Merek yang telah didaftarkan dilindungi oleh undang-undang tambahan berdasarkan *Singapore Trade Marks Act*. Pemilik Merek terdaftar memiliki beberapa upaya.²⁰

Bahkan Negara Singapura juga sangat memungkinkan memberi perlindungan terhadap pemilik Merek yang tidak terdaftar apabila Merek miliknya terindikasi terdapat pelanggaran berupa *Passing Off*. Pelanggaran *Passing Off* terhadap Merek yang tidak terdaftar tersebut dimungkinkan untuk dilindungi oleh *Common Law* “*Tort of Passing Off*” yang telah diterapkan oleh hukum di Negara Singapura. Namun meskipun begitu, perlindungan terhadap *Passing Off* Merek tidak terdaftar juga relatif sulit diimplementasikan di Negara Singapura meskipun telah menerapkan *Common Law* “*Tort of Passing Off*” karena mengharuskan pemilik Merek membuktikan terlebih dahulu keterkenalan Merek melalui reputasi yang dimiliki dan memperlihatkan terdapat itikad baik dalam pengajuan upaya tersebut. Meskipun sekilas memiliki kondisi yang sama dengan Indonesia namun ketegasan dengan mencantumkan dalam rumusan peraturan perundang-undangan menyebabkan *Passing Off* harus diterapkan oleh hakim dalam pertimbangannya.

²⁰ “Registered trade marks enjoy additional statutory protection under the Trade Marks Act and the registered proprietor has certain remedies available to him/her in the event that his trade mark is infringed. In the absence of a registration under the Trade Marks Act, a mark which is used by a trader in the course of his/her trade may still be protected under the common law ‘*tort of passing off*’. However, as earlier mentioned, protection based on this may be especially difficult to obtain, as this would require the owner to establish goodwill and reputation.” dalam South-East Asia IPR SME Helpdesk, **Guide to Trade Mark Protection in South-East Asia**, Intellectual Property Rights Small and Medium Enterprise, Ho Chi Minh City, 2017, hlm.3.

a. Definisi Merek Terkenal menurut Hukum Negara Singapura

Singapore Trade Marks Act 1998 juga menjelaskan rumusan mengenai Merek Terkenal dengan lugas, yang terdapat pada Pasal 2 tentang “*Interpretation (Penafsiran)*” yang menjelaskan :

“*Well Known Marks Means –*

(a) Any registered trade mark that is well known in Singapore; or

(b) Any unregistered trade mark that is well known in Singapore and that belongs to a person who –

(i) Is a national of a Convention country; or

(ii) Is domiciled in, or has a real and effective industrial or commercial establishment in, a Convention country, whether or not that person carries on business, or has any goodwill, in Singapore”.

Apabila ditransliterasikan, maka yang dimaksud dengan Merek Terkenal adalah Merek terdaftar yang dikenal di Singapura atau Merek tidak terdaftar milik pihak yang mana berasal dari negara yang meratifikasi Konvensi Paris (dan anggota dari *World Trade Organization* atau WTO) atau pihak yang berdomisili atau mendirikan industri atau komersial yang nyata dan efektif di negara yang meratifikasi Konvensi, dimana pemilik Merek tidak terdaftar tersebut menjalankan usaha, dan beritikad baik menjalankan usahanya di Singapura.

Di dalam rumusan pasal tersebut memberikan pengertian dan batasan yang cukup jelas mengenai ruang lingkup perlindungan terhadap Merek Terkenal baik terdaftar maupun tidak terdaftar. Negara Singapura tidak memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal secara global. Namun Negara Singapura lebih condong memberikan perlindungan terhadap Merek Terkenal yang telah dikenal secara luas di Negara Singapura yang mana meskipun tidak terdaftar namun harus berasal dari negara yang telah meratifikasi Konvensi Paris dan merupakan anggota dari WTO dan juga Pemilik Merek Terkenal tersebut menunjukkan reputasi usahanya di Negara Singapura.

b. Perlindungan Hukum Merek Terkenal dari *Passing Off*

Perlindungan terhadap Merek Terkenal baik terdaftar maupun tidak terdaftar merupakan perlindungan khusus (*Special Protection*) yang didasarkan pada Pasal 6^{bis} Paris Convention dan WIPO *Joint Recommendations Concerning the Provisions on the Protection of Well-Known Marks* (Rekomendasi Bersama WIPO tentang Ketentuan Perlindungan Merek Terkenal). Pengaturan ini merupakan pengaturan yang bersifat publik di Negara Singapura, dimana Negara Singapura memberikan perlindungan khusus kepada pemilik Merek Terkenal dari penggunaan Merek Terkenal tidak sah yang dapat menyebabkan kebingungan. Suatu Merek yang diberikan perlindungan khusus (*Special Protection*) harus dikenali oleh masyarakat di Negara Singapura secara luas, dimana pemilik Merek dapat mempertahankan Mereknya dari suatu Merek yang identik atau serupa dengan Merek Dagang atau tanda pengenal dari Merek pemilik Merek Terkenal. Dengan catatan, asosiasi tersebut menimbulkan kebingungan dan penggunaan dari suatu Merek menunjukkan hubungan antara barang dan/atau jasa dengan pemilik Merek, yang kemungkinan akan merusak kepentingan pemilik Merek.²¹

Pemilik Merek juga dapat mengambil tindakan melalui perlindungan khusus (*Special Protection*) apabila terdapat indikasi pelanggaran penggunaan Merek dari barang dan/atau jasa yang mungkin menyebabkan *dilution* dan/atau pengambilan keuntungan secara tidak adil dari karakteristik suatu Merek dagang. Upaya ini merupakan model untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya *dilution* terhadap Merek Terkenal (*anti-dilution right*).²²

²¹ Tan Tee Jim SC dan Ng-Loy Wee Loon, **Intellectual Property Law**, diakses dari www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/commercial-law/chapter-12#section5, diakses pada 07 Januari 2018, jam 21.22 WIB.

²² Tan Tee Jim SC dan Ng-Loy Wee Loon, *Ibid.*

Apabila dikaitkan dengan perlindungan Merek Terkenal dari terkenal, maka Negara Singapura menerapkan *Common Law Action*²³ *for Passing Off* untuk menangani perkara yang berhubungan dengan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal yang masuk ke pengadilan. *Tort of Passing Off* menyediakan sistem hukum kedua untuk Merek dagang di Negara Singapura. Pada *Common Law Action for Passing Off* adalah salah satu upaya untuk menindaklanjuti tergugat (pelanggar *Passing Off*) untuk tujuan dan kepentingan usaha, bahwasannya barang dan/atau jasa tergugat adalah barang dan/atau jasa milik orang lain atau bisnis tergugat sesungguhnya merupakan bisnis milik orang lain (kasus *Excelsior Pte Ltd vs. Excelsior Sport (S) Pte Ltd*; kasus *Louis Vuitton Malletier vs. City Chin Stores (S) Pte Ltd*; dan kasus *Novelty Pte Ltd vs. Amanresorts Pte Ltd*).²⁴

Tort of Passing Off menyediakan sistem hukum kedua mengenai Hukum Merek Dagang di Singapura yang bersifat independen dan dapat digunakan berdampingan dengan perlindungan terhadap Merek dalam *Singapore Trade Marks Act 1998*. Dijelaskan juga sebenarnya pada sistem hukum lain (yurisdiksi/*jurisdiction*) khususnya dalam sistem hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental) terdapat jenis perlindungan khusus yang mirip dengan perlindungan *Passing Off* terhadap Merek dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual negara-negara *Civil Law* namun yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat.²⁵

²³ *Common Law Action* adalah tuntutan hukum yang diatur dalam prinsip-prinsip hukum umum yang berasal dari putusan pengadilan (yurisprudensi) yang dapat bertentangan dengan undang-undang. Tindakan *ex contractu*, yang timbul dari pelanggaran terhadap kontrak dan tindakan secara menyeluruh yang didasarkan pada komisi *Tort* adalah tindakan hukum yang umum dilakukan. dalam *The Free Dictionary by Farlex-Legal Dictionary*, **Common-Law Action**, diakses dari <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Common-Law+Action>, diakses pada 07 Januari 2018, jam 21.35 WIB.

²⁴ Tan Tee Jim SC dan Ng-Loy Wee Loon, **Intellectual Property Law**, diakses dari www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/commercial-law/chapter-12#section6, diakses pada 07 Januari 2018, jam 22.04 WIB.

²⁵ Tan Tee Jim SC dan Ng-Loy Wee Loon, *Ibid.*

Selain dalam *Common Law Action for Passing Off*, *Passing Off* juga dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) *Trade Marks Act* Singapura yang menyatakan :

“No proceedings shall lie to prevent or recover damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act shall affect the law relating to passing off or rights under the Geographical Indications Act.”

Apabila dicermati dari rumusan Pasal 4 ayat (2) *Trade Marks Act* Singapura tersebut, diketahui bahwasannya tidak ada tindakan apapun yang dapat dilakukan untuk mencegah ataupun memulihkan kerugian-kerugian yang terjadi dan ditanggung oleh pemilik Merek yang tidak terdaftar. Namun meskipun demikian, khusus untuk Merek yang tidak terdaftar dapat diberlakukan hukum *Passing Off* terhadap Merek dimana hukum *Passing Off* tersebut dapat diketahui dari yurisprudensi-yurisprudensi hakim pengadilan di Negara Singapura.

c. Elemen-Elemen *Passing Off*

Di dalam hukum *Passing Off* yang diberlakukan di Negara Singapura, terdapat tiga elemen yang harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwasannya tindakan tersebut merupakan tindakan *Passing Off*, yaitu Itikad Baik (*Goodwill*), Penggambaran yang Menyesatkan (*Misrepresentation*), dan Kerugian yang diderita (*Damage*). Ketiga elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁶

1) Itikad Baik (*Goodwill*)

Itikad Baik yang dimaksud dalam tindakan *Passing Off* adalah itikad baik antara pedagang dan pelanggannya. Itikad Baik harus melekat pada bisnis pemilik Merek. Sehingga pemilik Merek (atau penggugat) tidak cukup hanya membuktikan bahwasannya dia memiliki reputasi,

²⁶ Wong Michelle Hermanto, **Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan *Passing Off* dan *Dilution* dalam Hukum Merek Indonesia (Suatu Tinjauan Komparatif)**, Universitas Katolik Soegijapranata Repository, Semarang, 2017, hlm.116-118.

namun juga harus menunjukkan yurisdiksi terhadap bisnisnya dalam Itikad Baik yang melekat tersebut. Syarat ini dapat dikatakan sebagai tantangan bagi pemilik Merek yang bukan merupakan pengusaha dari Singapura yang mana Mereknya belum dapat dikategorikan sebagai Merek Terkenal. Meskipun begitu, pada umumnya pengadilan melakukan pendekatan yang berorientasi pada bisnis. Misalnya apakah penggugat telah mengadakan aktivitas pra-perdagangan seperti publikasi pra-peluncuran, dipandang merupakan upaya yang membangun Itikad Baik karena pendekatan tersebut merupakan upaya komersialisasi yang dilakukan dengan memasang iklan secara masif sebelum dimulainya perdagangan dan membiasakan masyarakat dengan barang dan/atau jasa pemilik Merek (dalam yurisprudensi kasus *CDL Hotels International Ltd vs. Pontiac Marina Pte Ltd*). Kegiatan Pra-perdagangan tersebut dinilai dapat menghasilkan *Goodwill* karena merupakan niat yang meyakinkan penggugat untuk memasuki pasar Singapura, yang telah menghasilkan kekuatan yang menarik yang akan menciptakan kebiasaan ketika bisnis di Singapura terwujud (yurisprudensi dalam kasus *Staywell Hospitality Group Pty Ltd vs. Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc*).

Pemilik Merek tidak terdaftar yang belum memiliki *Goodwill* mendapat perlindungan dari Pasal 55 TMA khusus untuk pengusaha dari negara yang telah meratifikasi Konvensi Paris dan merupakan anggota WTO. Penggugat juga harus menunjukkan bahwa Merek tersebut merupakan ciri khas bisnis pemilik Merek. Beban pembuktian *Goodwill* lebih ditujukan kepada deskripsi barang dan/atau jasa pemilik Merek.

2) Penggambaran yang Menyesatkan (*Misrepresentation*)

Bentuk *Passing Off* yang menyebabkan penggambaran menyesatkan mengenai asal barang dan/atau jasa, dimana pelanggar (tergugat) mengadopsi Merek atau mendapatkan barang dan/atau jasa yang identik atau mirip dengan milik pemilik Merek (penggugat) yang dapat menyesatkan masyarakat karena membingungkan masyarakat apakah suatu barang merupakan milik penggugat atau terdapat kaitan dengan penggugat atau tidak. Sebenarnya elemen ini tidak terlalu esensial untuk membuktikan apakah suatu tindakan merupakan *Passing Off* atau bukan. Namun keberadaan elemen ini dapat memudahkan pembuktian terdapat kebingungan yang nyata di masyarakat (yurisprudensi kasus *The Singapore Professional Golfer's Association vs. Chen Eng Waye*). Selain itu, para pihak dalam *Passing Off* tidak harus dikategorikan sebagai pihak yang saling bersaing. Barang dan/atau jasa tergugat bisa saja berbeda dengan penggugat, sehingga para pihak tidak selalu terlibat dalam persaingan usaha. Namun apabila ternyata berada pada bidang barang dan/atau jasa yang sama, maka perlu juga dijelaskan.

3) Kerugian (*Damage*)

Harus terdapat kerugian khususnya kerugian yang nyata yang berhubungan dengan *Goodwill* penggugat. Misalnya berupa berkurangnya tingkat penjualan penggugat yang diduga karena masyarakat beralih ke produk tergugat karena mengira produk tergugat berkaitan dengan produk penggugat. Kerugian lainnya misalnya ekspansi tergugat kepada penggugat mengenai bidang usaha yang saling berkaitan.

2. Pengaturan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal di Negara Australia

Pengaturan mengenai *Passing Off* terhadap Merek Terkenal tidak hanya diberlakukan di Negara Singapura. Salah satu negara tetangga Indonesia yaitu Australia juga menerapkan hukum *Passing Off* untuk melindungi Merek.

a. Pengertian Merek Terkenal menurut Hukum Negara Australia

Merek Terkenal merupakan salah satu ruang lingkup yang penting dan tidak terpisahkan dari perlindungannya. Definisi mengenai Merek Terkenal terdapat pada bagian 12 tentang *Infringement* (Pelanggaran). Sebelumnya mengenai Pelanggar, diartikan pada Pasal 120 ayat (1) yang menyatakan :

“A person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered.”

Apabila ditransliterasikan kurang lebih menyatakan bahwa seseorang melanggar Merek terdaftar apabila orang tersebut menggunakan Merek sebagai tanda yang secara substansi identik atau serupa dengan Merek yang terkait dengan barang atau jasanya berhubungan dengan Merek terdaftar. Barang atau jasa tersebut dapat sama atau memiliki hubungan yang dekat dengan Merek terdaftar.

Kemudian mengenai Merek Terkenal, dijelaskan juga pada Pasal 120 ayat (3) ini yaitu *“ A person infringes a registered trade mark if the trade mark is well known in Australia ”* atau seseorang melanggar Merek terdaftar apabila Merek tersebut merupakan Merek Terkenal di Australia. Untuk menentukan apakah suatu Merek merupakan Merek Terkenal atau bukan, dijelaskan dalam Pasal 120 ayat (4) yang intinya memperhitungkan sejauh mana Merek tersebut diketahui di sektor publik yang relevan, dan juga mempertimbangkan dari seberapa masif hasil promosi Merek tersebut atau dapat juga menggunakan alasan-alasan lain.

b. Perlindungan terhadap Merek dari Pelanggaran *Passing Off*

Pengaturan mengenai *Passing Off* diatur juga salah satu ruang lingkup perlindungan khusus (*Special Protection*) terhadap Merek Terkenal yang dapat ditemukan di dalam *Australia Trade Marks Act 1995*. Perlindungan khusus (*Special Protection*) ini juga mencakup perlindungan terhadap Merek Terkenal.

Pada Pasal 230 *Australia Trade Marks Act 1995* menyatakan yaitu :

“Passing off actions

(1) Except as provided in subsection (2), this Act does not affect the law relating to passing off.

(2) In an action for passing off arising out of the use by the defendant of a registered trade mark:

(a) of which he or she is the registered owner or an authorised user; and

(b) that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark of the plaintiff; damages may not be awarded against the defendant if the defendant satisfies the court:

(c) that, at the time when the defendant began to use the trade mark, he or she was unaware, and had no reasonable means of finding out, that the trade mark of the plaintiff was in use; and

(d) that, when the defendant became aware of the existence and nature of the plaintiff's trade mark, he or she immediately ceased to use the trade mark in relation to the goods or services in relation to which it was used by the plaintiff.”

Menilik pada rumusan Pasal 230 *Australia Trade Marks Act 1995* yang secara khusus mengatur mengenai *Passing Off*, didapat konsepsi dari *Passing Off*. *Passing Off* terjadi apabila timbul penggunaan Merek terdaftar oleh tergugat dalam posisi tergugat merupakan pemilik Merek yang terdaftar yang secara substansial identik atau serupa dengan Merek milik penggugat, dimana dalam penggunaan Merek tersebut tergugat tidak sadar dan tidak berusaha mencari tahu bahwasannya tergugat sedang menggunakan Merek milik penggugat. Apabila tergugat mengetahui eksistensi Merek penggugat, tergugat berhenti menggunakan Merek tersebut. Dan apabila terdapat kerusakan maka dibawa ke pengadilan.

Di dalam website resmi Pemerintah Australia yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, dijelaskan bahwasannya menggunakan Merek milik pihak lain (baik terdaftar maupun tidak terdaftar) merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tindakan seperti ini juga dikenal dalam hukum di Australia sebagai *Passing Off*. Pelanggaran tersebut diatur dalam *Australia Trade Marks Act 1995* dan berkaitan pula dengan *Australia Competition and Consumer Act 2010*. Dalam keadaan tertentu, Merek tidak terdaftar bahkan dinilai memiliki hak menurut *Common Law* dan undang-undang tentang perdagangan bebas di negara-negara lainnya.

Hal ini dipertimbangkan juga dari penggunaan suatu Merek oleh pemilik Merek dalam jangka waktu yang lama sehingga pemilik Merek telah berusaha membangun reputasi yang signifikan bagi Mereknya. Pemilik Merek juga dapat menghentikan penggunaan nama, logo, atau Merek Dagang oleh pelanggar terlepas dari apakah pelanggar *Passing Off* telah mendaftarkan Merek yang memiliki persamaan yang identik dengan milik Pemilik Merek atau tidak. Di dalam website tersebut, Pemerintah Australia juga menegaskan walaupun sebenarnya terdapat perlindungan terhadap Merek yang tidak terdaftar, namun perlindungan tersebut akan menyulitkan dan berpotensi memakan dana yang mahal jika terus menerus dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang kedepannya.²⁷ Rumusan dan konsepsi yang jelas diterapkan oleh Australia tersebut membuktikan bahwasannya Australia memiliki komitmen untuk memberi perlindungan Merek yang tidak terdaftar khususnya Merek Terkenal yang tidak terdaftar dari segala tindakan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal.

²⁷ Intellectual Property Australia Government, **Benefits of Registering a Trade Mark**, diakses dari <https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks/benefits-trade-marks>, diakses pada 30 November 2017, jam 00.37 WIB.

The Tort of Passing Off terjadi apabila terdapat penggambaran bahwa suatu barang dan/atau jasa dari seseorang seolah-olah merupakan barang dan/atau jasa milik orang lain. Untuk membuktikan ada atau tidaknya tindakan *Passing Off*, penggugat harus membuktikan bahwasannya terdapat penggambaran yang menyesatkan atau keliru yang dilakukan oleh pelanggar kepada konsumen atau calon konsumen yang dimaksudkan untuk menjatuhkan usaha atau niat baik penggugat yang menyebabkan penggugat menanggung kerugian.

Passing Off tidak hanya terbatas pada konsepsi konvensional dari Merek, namun juga mencakup hal-hal lain yang berhubungan dengan ciri khas bisnis seperti slogan, gambar visual, yang mana menunjukkan reputasi dari suatu barang dan/atau jasa atau Merek. Praktik *Passing Off* ini juga terdapat dalam *Australia Trade Practices Act 1974* sebagai pelengkap atau pengganti dari *Common Law Tort of Passing Off*. Dalam rumusan *Australia Trade Practices Act 1974* tersebut, dilarang melakukan tindakan yang menipu atau menyesatkan konsumen.²⁸

Di dalam konsepsi *Passing Off* yang diterapkan di Australia juga mendasarkan pada tiga elemen seperti yang diterapkan oleh Singapura. *Passing Off* didasarkan pada *The Tort of Passing Off* lama yaitu pada putusan kasus *Reddaway vs. Banham* (1896) yang pada tiga elemen yaitu Itikad Baik (*Goodwill*), Penggambaran yang Menyesatkan atau Keliru (*Misrepresentation*), dan Kerugian atau Kerusakan (*Damage or likely Outcome of Damage*).²⁹

²⁸ FindLaw Australia, **What is Passing Off?**, diakses dari www.findlaw.com.au/faqs/1126/what-is-passing-off.aspx, diakses pada 08 Januari 2018, jam 00.53 WIB.

²⁹ Peter Mustaca, **The Safety Net that Catches Unregistered Trademarks – The Old “Tort of Passing Off” and Misleading and Deceptive Conduct**, diakses dari <https://www.williamroberts.com.au/News-and-Resources/News/Articles/The-Safety-Net-That-Catches-Unregistered-Trademarks>, diakses pada 08 Agustus 2018, jam 01.05 WIB.

c. Elemen-Elemen *Passing Off*

Adapun elemen-elemen *Passing Off* di Negara Australia sebagai berikut :³⁰

1) *Reputation / Goodwill*

Merek berkaitan dengan yurisdiksi nasional, sehingga agar pemilik Merek dapat membuktikan tindakan *Passing Off*, para pihak baik penggugat maupun tergugat harus memiliki reputasi di wilayah yang sama termasuk juga dalam hal perdagangan barang dan/atau jasa. Sehingga juga harus dipertimbangkan apakah penggugat juga turut andil dalam persaingan di suatu pasar. Penggugat tidak harus merupakan pengusaha lokal, pengusaha internasional pun dapat mengajukan *Passing Off* dengan membuktikan reputasinya di area geografis tertentu dan juga membuktikan pemasaran melalui iklan di berbagai media massa seperti televisi, radio dan surat kabar cetak (yurisprudensi dalam kasus *In Conagra Inc vs. McCain Foods (Australia) Pty Ltd*).

2) *Misrepresentation*

Pemilik Merek harus dengan jelas membuktikan bahwasannya tergugat merepresentasikan atau menggambarkan produknya secara keliru atau sesat untuk menipu konsumen (yurisprudensi dalam kasus *Cadbury Schweppes Pty Ltd vs. Darrel Lea Chocolate Shops Pty Ltd*).

3) *Damage*

Pemilik Merek juga harus membuktikan bahwasannya *Passing Off* yang dilakukan oleh tergugat melalui barang dan/atau jasanya merusak atau merugikan reputasi dari pemilik Merek.

³⁰ Vee Naido, **How Can Passing Off Protect an Unregistered Trade Marks?**, diakses dari <https://legalvision.com.au/how-can-passing-off-protect-an-unregistered-trade-mark/>, diakses pada 08 Januari 2018, jam 01.21 WIB.

Meskipun Negara Australia³¹ dan Negara Singapura yang dijadikan sebagai negara pembanding dalam penelitian ini merupakan negara yang menganut sistem hukum *Common Law* (Anglo Saxon) sedangkan Indonesia lebih condong kepada sistem hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental), namun patut diperbandingkan pengaturan mengenai *Passing Off* terhadap Merek Terkenal karena pengaturan mengenai *Passing Off* sendiri masih belum termaktub dengan tegas dan jelas. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak memberikan definisi mengenai Merek Terkenal secara eksplisit khususnya di bagian Ketentuan Umum yang berisi definisi dan penafsiran sebagai pembatas ruang lingkup pengaturan peraturan perundang-undangan. Definisi Merek Terkenal di Indonesia justru sebagian besar merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung.

Padahal sebagai negara yang condong kepada sistem hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental) yang memiliki ciri kodifikasi hukum, maka karakteristik utamanya³² adalah peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi rujukan pertama hakim dalam memutus perkara. Meskipun doktrin *Passing Off* sebenarnya merupakan doktrin yang menjadi hukum umum bagi negara *Common Law*, namun negara-negara *Common Law* tersebut bahkan yang menjadi tetangga Indonesia yaitu Singapura dan Australia telah secara eksplisit memasukkan konsepsi *Passing Off* terhadap Merek tidak terdaftar di dalam peraturan perundang-undangannya yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek. Selain itu juga meskipun *Passing Off* adalah doktrin di negara *Common Law*, fakta sosiologis di Indonesia justru memperlihatkan adanya kasus-kasus yang berhubungan dengan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal.

³¹ Muhamad Sadi Is, **Pengantar Ilmu Hukum**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015, hlm.84.

³² Nurul Qamar, **Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law dan Common Law**, Penerbit Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm.40.

Sehingga menurut penulis terdapat urgensi dari pengaturan eksplisit *Passing Off* terhadap Merek Terkenal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Merek di Indonesia. Berkaca dari pengaturan *Passing Off* yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan baik di Negara Singapura maupun Negara Australia yang mana di dalam *Trade Marks Act* (TMA) di kedua negara tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwasannya terdapat mekanisme perlindungan khusus (*Special Protection*) untuk Merek dari *Passing Off*. Dikarenakan Negara Singapura dan Negara Australia merupakan negara yang condong pada sistem hukum *Common Law*, maka untuk perkara *Passing Off* karena karakteristik dari negara *Common Law* adalah *The Binding of Precedent* sehingga hakim wajib mengikuti putusan hakim terdahulu³³ bahkan *Tort of Passing Off* sebagai pertimbangan merujuk pada yurisprudensi hakim pada kasus *Reddaway vs. Banham* (1896) sebagai *Common Law of Passing Off*.

Sehingga pada esensinya, pengaturan mengenai *Passing Off* dibutuhkan terutama untuk memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam memutus perkara. Sehingga kedepannya dengan semakin maraknya kasus yang berhubungan dengan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal, Majelis Hakim tidak menampik keberadaan *Passing Off* sebagai salah satu hal yang harus diminimalisir terutama dari Merek Terkenal yang telah memiliki reputasi, investasi, dan telah melakukan promosi besar-besaran. Majelis Hakim tidak akan memposisikan Merek Terkenal sejajar dengan Merek biasa sehingga terdapat perbedaan khususnya dari segi tenggang waktu atau daluarsa gugatan permohonan pencabutan Merek terdaftar yang beritikad tidak baik.

³³ Sovia Hasanah, **Perbedaan Karakteristik Sistem Civil Law dengan Common Law**, diakses dari www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58f8174750e97/perbedaan-karakteristik-sistem-civil-law-dengan-common-law, diakses pada 08 Januari 2018, jam 03.18 WIB.

Apabila dihubungkan dengan bahasan sebelumnya yaitu mengenai pengaturan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal di Indonesia, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan negara pembanding yaitu Negara Singapura dan Negara Australia. Dari segi pengaturan terhadap Merek Terkenal, baik Singapura maupun Australia telah memiliki dasar pengaturan yang cukup komprehensif daripada definisi Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahkan tidak hanya definisi, secara eksplisit juga telah diatur mengenai kategori Merek yang dapat disebut sebagai Merek Terkenal, yaitu Merek yang dikenal dan memiliki reputasi di negaranya.

Ditinjau dari segi pengaturan Merek Terkenal dari *Passing Off*, terlihat bahwa Singapura dan Australia menempatkan *Common Action for Passing Off* sebagai perlindungan khusus (*Special Protection*) yang telah diatur secara lengkap dalam *Trade Marks Act* di kedua negara tersebut. Pengaturan *Passing Off* di kedua negara *Anglo Saxon* tersebut sama-sama menitikberatkan kepada kerugian yang mungkin dapat diderita oleh pemilik Merek Terkenal, meskipun tidak terdaftar di kedua negara tersebut.

Lebih jauh lagi, kedua negara tersebut juga memiliki pemahaman yang seragam mengenai elemen-elemen yang harus dibuktikan dalam kasus *Passing Off*, merujuk pada putusan terdahulu. Terdapat tiga elemen utama yang harus dibuktikan yaitu mengenai reputasi, penyesatan dan kerugian. Hal ini berbanding terbalik dengan pengaplikasian *Passing Off* di Indonesia, dimana hakim belum memiliki pemahaman yang disepakati mengenai pembuktian *Passing Off*. Bahkan, pelanggaran Merek dapat diputuskan hanya berdasarkan jangka waktu pembatalan Merek, yang merupakan implikasi dari kaburnya definisi tentang Merek Terkenal.

Ditinjau dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan mengenai *Passing Off* terhadap Merek Terkenal di Indonesia, tidak ada pertimbangan yang seragam dan bahkan tidak terdapat elemen yang rigid untuk membuktikan suatu *Passing Off* terhadap Merek Terkenal. Parameter yang digunakan dalam memutus perkara berbeda-beda. Untuk masalah reputasi suatu Merek, hakim cenderung telah mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam penjelasan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu membuktikan melalui promosi yang digencarkan oleh suatu Merek, investasi dari pengusaha yang memiliki Merek, serta bukti pendaftaran Merek di beberapa negara selain di Indonesia. Hakim juga terkadang dapat menilai keterkenalan Merek dari lingkup perdagangan barang atau jasa dari pengusaha, apakah telah berkontribusi dalam pasar di Indonesia atau tidak.

Namun tidak semua putusan hakim memberi pertimbangan yang serupa. Terdapat juga putusan yang menganggap suatu Merek bukanlah Merek Terkenal meskipun pemilik Merek telah berupaya membuktikan reputasinya dari promosi, investasi, dan pendaftaran Merek di sejumlah negara serta telah menunjukkan histori dari Merek tersebut dan reputasi di bidangnya. Namun dikarenakan hakim berpendapat Merek tersebut kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga hakim berpendapat bahwa Merek tersebut merupakan Merek biasa. Seharusnya pengajuan pembatalan Merek dapat dipertimbangkan tanpa masa daluarsa apabila diajukan oleh pemilik Merek Terkenal, namun karena disebut sebagai Merek biasa sehingga pengajuan pembatalan tersebut dinyatakan telah mencapai masa daluarsa. Hal tersebut tentu merugikan pemilik Merek karena Mereknya digunakan bukan olehnya dan tidak atas izinnya.

Selain itu, dalam penerapan *Passing Off* di negara Singapura dan Australia, kerugian merupakan salah satu elemen yang harus dibuktikan dalam kasus *Passing Off*. Sedangkan apabila dikaji dari pertimbangan pada kasus-kasus *Passing Off* yang melibatkan Merek Terkenal diatas, tidak ada pertimbangan hakim yang merujuk pada kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan *Passing Off*. Padahal, terdapat banyak potensi kerugian yang dapat dibuktikan sebagai akibat dari *Passing Off*, yaitu Kehilangan bisnis secara langsung; Kerusakan citra dan reputasi dari barang atau layanan inferior; Kerusakan citra dan reputasi yang timbul dari pelanggar yang secara salah menuntun masyarakat untuk percaya bahwa ada hubungan antara dua bisnis yang tidak bersaing; Paparan risiko tindakan hukum yang mungkin salah diajukan terhadap bisnis karena kebingungan dengan identitas bisnis pelanggar; Kerusakan koneksi bisnis dengan pemasok, pedagang dan pelanggan bisnis lainnya timbul dari kebingungan; Fakta bahwa kebingungan kemungkinan terjadi dan karena keadaan partikular, kerusakan pada niat baik pasti akan terjadi, walaupun tidak ada bukti kerusakan yang sebenarnya; dan Penggugat sedang dalam bisnis perizinan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual atau kerusakannya bisa dianggap sebagai hilangnya kesempatan untuk menjual lisensinya.

Sehingga disini terlihat urgensi untuk mengatur *Passing Off* sebagai suatu pelanggaran Merek secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setidaknya terdapat pemahaman umum yang disepakati dikalangan para hakim dalam memutus perkara *Passing Off* khususnya terhadap Merek Terkenal. Sehingga selain mewujudkan kepastian hukum dan melindungi pemilik Merek juga mewujudkan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.