



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG
TERKENAL ASING (*WELL KNOWN MARK*) DARI TINDAKAN *PASSING
OFF* (STUDI SENGKETA KASUS GS ATAS NAMA GS YUASA
CORPORATION)**

Rifky Ardian Nugroho*, Budi Santoso, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Rifkynugroho94@gmail.com

Abstrak

Tidak adanya pengaturan tentang mengenai tindakan-tindakan apasaja yang disebut sebagai tindakan *passing off* yang terdapat dalam penjelasan pasal 4 dan masih belum memadainya kriteria merek terkenal dalam pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengakibatkan munculnya masalah peniruan merek asing terkenal yang menyebabkan kerugian pada pemilik merek asing terkenal tersebut. Pada dasarnya perlindungan terhadap merek terkenal bisa menerapkan asas itikad tidak baik kepada pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena membongceng, meniru, atau menjiplak ketenaran suatu merek sehingga merugikan pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Namun, pembuktian adanya itikad tidak baik juga merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena harus dikaitkan dengan pembuktian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dalam undang-undang merek juga belum diatur secara lengkap dan jelas. Selanjutnya pembuktian adanya asas itikad tidak baik juga harus didahului dengan pembuktian keterkenalan merek tersebut. Oleh karena itu, harus ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai keterkenalan suatu merek dan mengenai peniruan merek yang mengakibatkan persaingan curang. Sehingga sengketa yang berkaitan dengan peniruan merek terkenal dapat diselesaikan atau sedapat mungkin dihindari.

Kata kunci : Merek Terkenal, Itikad Baik, *Passing Off*

Abstract

The absence of regulation stipulating what actions constituting passing off contained in the explanation of article 4 and the inadequate criteria of well-known mark which is stipulated in article 6 of Law Number 15 of 2011 concerning Trademark conduce to arousing a problem of imitation of foreign well-known mark that causes disadvantage to the owner of foreign well-known mark. Basically the protection of well-known mark can apply the principles of bad faith to an applicant who registers his/her brands dishonestly because of membongceng, imitating, or tracing the fame of the trademark that cause disadvantage to another party or arousing condition of unfair competition, deceiving or misleading the consumers. However proving the existence of bad faith is also a very hard job because it must be associated with proving the existence of the equation substantially or wholly which Law on Trademark has not clearly and completely regulated. Furthermore, proving the bad faith principles must be preceded by proving the fame of the trademark. Therefore, there must be clear rules governing the fame of a trademark and the imitation trademark resulting in unfair competition. So that disputes relating to pembongcengan well-known marks can be solved or avoided wherever possible.

Key Words : Well-known trademark, good faith, unfair competition

I. PENDAHULUAN

Dalam Perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Menurut David Aaker mengemukakan bahwa merek adalah sebuah nama ataupun simbol yang bertujuan untuk membedakan dan mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual ataupun sekelompok penjual yang merupakan pesaing mereka.¹

Hermawan Kartawijaya menyatakan bahwa Merek adalah kelengkapan produk, jadi setiap produk harus memiliki merek, sehingga konsumen tidak mengalami kesulitan dalam mencari produk kembali produk tersebut.²

Merek dalam hukum di Indonesia di atur di dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang di dalamnya secara umum mengatur tentang Pengertian Merek, Cara Mendapatkan Hak Atas Merek, Pengalihan Hak Merek, Dan Perlindungan Bagi Pemegang Hak Merek.

Dalam menentukan siapa yang berhak atas merek tergantung

sistem pendaftaran merek yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem konstitutif, yang berarti hak atas merek di berikan kepada pemilik merek yang telah terdaftar. Sistem ini akan lebih menjamin adanya kepastian hukum. Bentuk jaminan kepastian hukum ini yaitu adanya tanda bukti pendaftaran dalam bentuk Sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagi pemakai pertama merek yang bersangkutan.

Lahirnya Sertifikat Merek menandakan bahwa merek tersebut telah siap di gunakan untuk menjadi ujung tombak penjualan suatu produk yang akan dilempar ke pasaran. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran.³ Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri.

Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadi merek yang dikenal oleh masyarakat sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang

¹ Amin Widjaja, *Internal Auditing Edisi Ke-5*. Yogyakarta: BPFE. 2005, hlm 10

² Hermawan Kertawijaya, *Marketing Plus 2000, Siasat Memenangkan Persaingan Global*, (PT. Gramedia Pustaka Utama.1996) hlm. 443

³ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 78.

sangat diharapkan baik oleh produsen maupun pemilik merek. Dalam dunia perdagangan terdapat perbedaan tingkat derajat sentuhan kemashuran yang dimiliki oleh merek, tingkatan merek tersebut dimulai dari merek biasa atau *normal mark*, kemudian merek terkenal atau *well-known mark*, dan yang tertinggi ialah merek termashur atau *famous mark*. Merek produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat.

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.⁴

Terkenalnya suatu merek menjadi suatu *well-known/famous mark*, dapat lebih memicu tindakan – tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik dalam skala nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal

mengalami perluasan perdagangan melintasi batas – batas negara.

Merek terkenal sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut, seringkali menggoda pihak-pihak lain yang beritikad buruk untuk membonceng dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan dikenal dengan *Passing Off*. Dalam *passing off* terkait erat dengan apa yang disebut *goodwill*, *goodwill* sering digunakan dalam arti yang bersamaan dengan kata reputasi yaitu sebagai sesuatu yang melekat dalam merek dan selain itu kata *goodwill* sering juga diartikan sebagai “itikad baik”. Penjelasan mengenai *goodwill* adalah sebagaimana dilukiskan oleh MacNaghten sebagai berikut:⁵

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

Reputasi atau *goodwill* dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha berjuang untuk

⁴ *Ibid*, hlm. 82

⁵ Dwi Agustine Kurniasih, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari*

Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi), Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Vol. V/No. 6/Desember 2008, hlm. 45

mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada para konsumen. Kalangan pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada. Reputasi merupakan hasil aktivitas daya intelektual manusia. Oleh karena itu, di negara – negara dengan sistem *Common Law*, hukum memberikan perlindungan kepada pemilik yang berhak atas segala sesuatu yang melekat didalamnya reputasi atau *goodwill* terhadap pihak yang hendak memboceng reputasinya.⁶

Istilah *passing off* atau pemboncengan reputasi memang tidak dikenal di Indonesia, namun bukan berarti perbuatan seperti itu tidak diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya, UU Merek 2001 pada dasarnya membedakan jenis pelanggaran merek dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek milik pihak lain,
- 2) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain,

- 3) Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis dan atau indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak,
- 4) Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya.

Dari keempat jenis pelanggaran merek yang diatur dalam UU Merek 2001, bentuk pelanggaran yang kedua mengindikasikan adanya perbuatan memboceng reputasi. Pelanggaran jenis inilah yang disebut dengan peniruan. Pelaku peniruan menggunakan merek yang tidak sama tetapi terdapat persamaan dari sudut pandang (secara visual), dalam suara atau bunyi yang dapat diartikan ada persamaan walaupun sesungguhnya artinya sendiri tidak sama.

Perselisihan-perselisihan merek yang terjadi dewasa ini adalah berpangkal pada masalah itikad baik pada merek yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika masalah pemboncengan merek ini kita kaitkan dengan persaingan, pengaturan tentang persaingan di Indonesia belum efektif dalam menangani masalah sengketa merek yang timbul akibat persaingan curang terhadap merek terkenal. Kondisi persaingan curang di bidang Merek belum sepenuhnya terjangkau oleh UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

beberapa permasalahan yang perlu untuk diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan tentang merek dagang terkenal asing (*well known mark*) di dalam peraturan perundang – undangan tentang merek di Indonesia ?
2. Bagaimana Undang – Undang Merek Indonesia melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off* (studi kasus sengketa merek GS atas nama GS Corporation)?

II. METODE

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Selain itu sifat dan tujuan penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif.

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data tertulis, berupa bukti-bukti, buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah ilmiah, arsip, dan

dokumen resmi yang berkaitan dengan tema penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan–tulisan yang dikaitkan dengan perundang–undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Merek Dagang Terkenal Asing (*Well Known Mark*) Dalam Peraturan Perundang – Undangan Tentang Merek di Indonesia

1. Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia

Pengertian ataupun batasan merek terkenal dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 ditemukan hanya di dalam penjelasan salah satu pasal yaitu Pasal 6 ayat 1 huruf a yang mengatur tentang penolakan terhadap pendaftaran suatu merek. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 di atas dapat diketahui hal - hal yang berkaitan dengan merek terkenal sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan,

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), Halaman 127.

- 2) Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar – besaran,
- 3) Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya,
- 4) Merek terkenal dapat dibuktikan dengan adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

Untuk memenuhi komitmennya sebagai salah satu negara anggota Konvensi Paris dan penanda tangan Perjanjian TRIPs, pemerintah Indonesia sejak 1997 telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang – Undang Merek dan melengkapinya dengan pasal - pasal yang memberi wewenang kepada otoritas terkait yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”), dalam hal ini Direktorat Merek, untuk melindungi merek terkenal.

Perlindungan terhadap merek terkenal di dalam hukum di Indonesia tertitik pada Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan, hak merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, dengan demikian jelas bahwa sistem merek yang dipakai di Indonesia adalah sistem konstitutif (aktif) sehingga pemilik merek terdaftar adalah sebagai pemegang hak merek. Pemilik merek terdaftar sebagai pemegang merek menggunakan merek itu sendiri atau memberi ijin pihak lain menggunakannya. Itu berarti

perlindungan hukum yang di berikan disini berdasarkan sistem *first to file principle*.

Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang ‘beritikad baik’ bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.

1.1 Bentuk Perlindungan Yang Di Berikan Terhadap Merek Terkenal

Bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh pengaturan perundang – undangan tentang merek mengenai perlidungan hukum terhadap merek terkenal akan penulis uraikan sebagai berikut:

1) Perlindungan Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum.

Pasal 3 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa hak atas merek

adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkannya merek yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek maka pemilik merek terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif tersebut dapat berupa hak menikmati secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (*exclusive financial exploitation*). Selain itu, pemilik merek mendapatkan perlindungan hukum untuk merek yang telah di daftarkan. Dengan demikian, perlindungan merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Namun demikian, dimungkinkan pula perlindungan terhadap merek tidak terdaftar dengan syarat bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal.

Mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut dapat juga ditempuh melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal. Dalam Undang - Undang Merek mekanisme perlindungan merek atas inisiatif pemilik merek dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) yang apabila disimpulkan

menyatakan bahwa pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan alasan dalam Pasal 4, 5, dan 6 setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.⁸

2) Perlindungan Secara Represif

Perlindungan hukum represif yang dimaksud di sini ialah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Dalam hal ini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan kejaksaan sangat diperlukan. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan

⁸ Prasetyo Hadi Purwandoko, <https://prasetyohp.wordpress.com/problemat>

[ika-perlindungan-merek-di-indonesia/](#) di akses pada tanggal 16/05/2016, pada pukul 04:20

tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Secara singkat bentuk perlindungan represif yang pemegang hak merek dapat lakukan jika ada pihak yang melakukan praktek persaingan curang yakni dengan:

- 1) Mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan Sementara ditujukan untuk: a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak merek. Khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak merek atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importansi b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- 2) Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak mereknya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak merek (putusan sela).
- 3) Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PPNS DJ KI

Pada perlindungan merek represif, di samping adanya tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata maupun penjatuhan sanksi pidana, pemilik merek memiliki hak mengajukan pembatalan merek. Gugatan pembatalan merek ini dilakukan apabila ternyata merek yang dimiliki seseorang (termasuk merek terkenal) telah didaftarkan pada Kantor Merek. Gugatan pembatalan tersebut menurut Pasal 68 ayat (1) Undang – Undang Merek harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan seperti dimaksud Pasal 4 ayat, Pasal 5, atau Pasal 6. Gugatan Pembatalan tersebut tidak hanya dapat diajukan oleh pemilik terdaftar tetapi juga pemilik merek tidak terdaftar (termasuk merek terkenal) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal (Kantor Merek).⁹

B. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan *Passing Off* (Studi Kasus Sengketa Merek GS Atas Nama GS Yuasa Corporation)

1. Tindakan *Passing Off* Sebagai Pelanggaran

1.1 Pengertian *Passing Off*

Passing Off berkaitan dengan merek sebagai pranata yang dikenal dalam Common Law sering diartikan sebagai tindakan pemboncengan reputasi

⁹ Pasal 68 Ayat (2), Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

suatu merek untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut. *Passing off* juga diartikan adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.¹⁰ Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak yang telah memiliki reputasi baik dan cara mendompleng reputasi (*good will*) ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun bidang hak cipta.¹¹

1.2 Bentuk *Passing Off*

Passing Off merupakan pelanggaran merek yang akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sehingga perlu upaya untuk melindungi merek yang telah mempunyai reputasi tinggi. Dalam sistem Common Law pihak yang merasa dirugikan dapat mengadakan suatu aksi yang biasa dikenal dengan *the action for passing off*. Melalui gugatan atas adanya *passing off*, pihak yang dirugikan bisa menggugat pihak yang curang yaitu orang yang “membonceng” atas ketenaran dari nama, merek, orang lain yang telah diciptakan dan dibentuk dengan susah payah serta mengeluarkan banyak tenaga dan pembiayaan untuk promosi nama atau merek tersebut yang kualitasnya tinggi,

sehingga dikenal luas di masyarakat.¹²

2. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Akibat Tindakan *Passing Off* Ditinjau Dari Kasus Sengketa Merek GS Atas Nama GS Yuasa Corporation

2.1 Kasus Posisi

Sengketa Merek GS Atas Nama GS Yuasa Corporation Dengan Merek Gisi Atas Nama PT. Gramitrama Battery Indonesia. GS Yuasa Corporation merupakan perusahaan asal Jepang berkedudukan di 1, Inobaba-Cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8520, Japan. GS Yuasa Corporation merupakan perusahaan yang terbentuk pada tahun 2004 hasil peleburan antara Yuasa Storage Battery Co., Ltd. Yang berdiri sejak tahun 1918 dengan Japan Storage Battery Co., Ltd. Yang berdiri sejak tahun 1917. GS Yuasa Corporation merupakan pemegang merek GS terdaftar dengan nomor IDM000195665, IDM000195666, IDM000205166, IDM000205167, IDM000000458 perpanjangan (IDM)(Doc 2013/1859)(R 2013/449), IDM000163184, IDM000000457 perpanjangan (IDM)(Doc 2013/1863)(R 2013/451), IDMOooooo456 perpanjangan (IDM)(Doc 2013/1861)(R 2013/450),

¹⁰ Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 235.

¹¹ *Ibid.*

¹² Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Op.cit*.

IDM000000455 perpanjangan (IDM)(Doc 2013/1856)(R 2013/1856), IDM000150906 (IDM)(Doc 2014/83288)(R 2014/10689), dan IDM000421358). GS Yuasa Corporation mendaftarkan produk-produknya di Indonesia sebagai berikut: Baterai otomotif, sistem penyuplai daya, baterai industry, pencahayaan (penerangan, baterai ion litium untuk EV, baterai ion litium untuk HEV, baterai ion litium berukuran besar, charger untuk baterai ion litium. Selain di Indonesia Merek GS milik GS Yuasa Corporation juga terdaftar di beberapa Negara sebagai berikut, yaitu:

1. Jepang ;
Merek GS terdaftar dengan nomor 0580382 sejak tanggal 15 september 1969, untuk melindungi jenis – jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;
2. Republik Rakyat Cina (RRC);
Merek GS terdaftar dengan nomor 99890 sejak tanggal 27 Desember 1979, untuk melindungi jenis – jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;
3. Perancis;
Merek GS terdaftar dengan nomor 1487155 sejak tanggal 15 September 1979, untuk melindungi jenis – jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;
4. Kanada;
Merek GS terdaftar dengan nomor TMA 620,718 tanggal 27 September 2004, untuk melindungi jenis – jenis barang yang termasuk dalam kelas 9;
5. Amerika Serikat;

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

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

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

Contoh Gambar Merek Produk GS Milik GS Yuasa Corporation Dan Merek GiSi Milik PT. Gramitrama Battery Indonesia :



Merek GS milik GS Yuasa Corporation



Merek GiSi milik PT GBI

3. Analisa Perlindungan Hukum Diberikan Akibat Tindakan *Passing Off* Ditinjau Dari Kasus Sengeketa Merek GS Atas Nama GS Yuasa Corporation

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap *Passing Off* Menurut Undang-Undang Merek

Singkat kata, dalam kasus posisi yang di sajikan dalam penulisan hukum ini hakim menggunakan beberapa pasal dalam Undang – Undang Nomer 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam memperkuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan yang di keluarkannya.

Pertama, Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Pasal itu menyebutkan bahwa

“pendaftaran harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya”. Selanjutnya, Pasal 4 menambahkan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”

Pendaftaran merek GiSi menurut hakim di dasarkan dengan itikad tidak baik maka sesuai Pasal 4 Jo. Pasal 68 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 merek GiSi atas nama PT. Gramitrama Battery Indonesia harus dibatalkan karena didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Ditinjau dari aspek hukum masalah *passing off* terhadap merek terkenal menjadi sangat penting. Sehubungan dengan itu, perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang hak merek terkenal dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain.

Secara tegas pengaturan *passing off* dalam undang-undang merek Indonesia belum ada. Akan tetapi unsur - unsur *passing off* telah terdapat dalam beberapa pasal seperti adanya itikad baik, persamaan pada pokoknya maupun keseturuhannya, gugatan

Prinsip itikad baik ini merupakan masalah etika moral sehingga pemohon yang ingin memperoleh hak atas merek guna melakukan bisnis harus berlandaskan kejujuran dan tidak menghaialkan segala cara sehingga dapat membingungkan konsumen maupun merugikan pihak lain.

Mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah merupakan alasan terhadap penolakan merek oleh Ditjen HKI. Pada merek terkenal, dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain, tidak hanya berdasar pada barang sejenis dan satu kelas tetapi dapat berlain jenis dan berbeda kelas serta tidak mensyaratkan merek tersebut terdaftar atau tidak. Terdaftar atau tidak terdaftar, pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan.

Gugatan pembatalan juga merupakan bentuk perlindungan hukum hak atas merek dari perbuatan curang termasuk *passing off*. Gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar maupun pemilik merek yang belum terdaftar sebagaimana tersebut dalam Pasal 68 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap *Passing Off* Dilihat Dari Putusan Hakim

Sengketa merek GS atas nama GS Yuasa Corporation dengan merek GiSi atas nama PT. Gramitrama Battery telah dianggap selesai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

83/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 April 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 130 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 21 Januari 2015.

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

Perbuatan para pesaing melakukan jalan pintas (*free riding*) dengan membonceng keterkenalan merek pihak lain dapat dikatakan sebagai tindakan *passing off*. Tindakan tersebut harus dicegah agar terjadi persaingan yang jujur. Namun Undang - Undang Merek Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai *passing off* Undang - Undang Merek hanya mengenal jenis upaya - upaya hukum untuk melaksanakan suatu merek dimana perbuatan - perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek harus memenuhi syarat - syarat yaitu perbuatan tersebut dilakukan

tanpa hak dengan menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Apabila perkara *passing off* diselesaikan melalui Pasal 1365 KUH Perdata sebagai *lex generalis*, hal ini kurang bisa memberikan perlindungan hukum karena unsur - unsur yang ada dalam *passing off* tidak bisa diterapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Demikian juga dalam Pasal 382. bis KUHP sudah tidak mampu lagi untuk menangani perkara *passing off* karena hanya mencakup unsur - unsur yang dikategorikan sebagai persaingan curang.

Kondisi demikian mengakibatkan adanya kekosongan hukum sehingga hakim harus mengisinya dengan cara menemukan hukum atau bahkan menurut paham *legal realism*, hakim dituntut untuk membentuk hukum. Pasal 22 A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia - Ketentuan-ketentuan Umum tentang Peraturan Perundang - undangan untuk Indonesia) juga memberikan kewenangan pada hakim untuk membuat peraturan guna menyelesaikan suatu perkara. Pasal 27 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggali dan menemukan hukum sebagai dasar dalam

menjatuhkan putusannya. Oleh karenanya, jika Undang - Undang tidak memberi peraturan yang dipakai untuk menyelesaikan perkara, maka hakim harus membuat peraturan sendiri. Dengan demikian putusan perkara *passing off* dapat menggunakan yurisprudensi sebagai dasar atau dalil hukum.

Agar dapat menjadi yurisprudensi yang baik maka putusan-putusan di bidang hak kekayaan intelektual perlu dibukukan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri/Niaga maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui oleh umum dan ditelaah apakah putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersendikan pada *Moral justice* dan *legal justice*.

Dalam perkara merek, putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dilakukan banding. Upaya hukumnya adalah melalui kasasi. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara merek. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar apabila perkara merek tidak segera diselesaikan.

Putusan - putusan Pengadilan sangat berperan dalam memberikan perlindungan hukum hak atas merek. Melalui putusan Pengadilan dapat dilakukan kontrol terhadap Ditjen HKI yang telah memberikan hak atas merek. Kontrol tersebut bisa berupa

pembatalan merek. Selain itu putusan Pengadilan juga dapat digunakan sebagai pedoman terhadap putusan berikutnya melalui pertimbangan hukumnya.

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

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

Unsur lain dari *passing off* adalah adanya reputasi.

Bahwa merek sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan merek yang mempunyai reputasi tinggi. Tak dapat dipungkiri bahwa semua tindakan *passing off* bermula dari adanya merek yang telah mempunyai reputasi tinggi sehingga menjadi merek terkenal. Kondisi ini diakibatkan karena para kompetitor ingin meraih keuntungan dengan menggunakan merek terkenal.

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

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan penelitian hukum ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Perlindungan terhadap merek terkenal di dalam hukum di Indonesia tidak diatur secara khusus, namun bukan berarti merek terkenal tersebut tidak mendapatkan perlindungan

di Indonesia. Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan yang sama dengan merek pada umumnya yang di berikan di dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2001.

2. *Passing Off* belum begitu dikenal di Indonesia, oleh karena itu pengaturan tentang *passing off* belum di atur secara khusus di dalam UU No. 15 Tahun 2001. Namun, Undang - Undang Merek Indonesia dalam beberapa ketentuan pasalnya telah melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off* dengan indikasi perbuatan itu masuk kedalam perbuatan pelanggaran merek.

Prinsip itikad baik yang terkandung dalam Pasal 4 Undang - Undang Merek mempunyai pengertian bahwa pemohon yang mendaftarkan mereknya harus dilandasi kejujuran, itikad baik, dan tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek pihak lain sehingga dapat menyesatkan masyarakat. Jadi prinsip itikad baik dapat melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off* karena terkandung unsur misrepresentation. Selain itu penggunaan merek dengan dilandasi itikad tidak baik akan mengakibatkan kerugian dalam bisnis perdagangan yang dilakukan oleh pedagang. Hal ini pun merupakan unsur *passing off*.

B. Saran

Didasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah

diuraikan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Penilaian terhadap keterkenalan suatu merek sangat bergantung pada subjektifitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sedangkan pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar pengetahuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu mekanisme dan upaya untuk mengatasinya dimana keterkenalan suatu merek tidak lagi menjadi perdebatan. Penulis menyarankan agar dibuat suatu register merek-merek yang terkenal yang harus diakui oleh negara - negara anggota dan mengharuskan negara-negara anggota tersebut tunduk pada kesepakatan ini.
2. Untuk meminimalisasi terjadinya sengketa merek seperti *passing off*, penulis menyarankan agar Direktorat Merek lebih berhati-hati dalam menerima pendaftaran suatu merek dalam daftar umum merek. Sistem yang ada dalam Kantor Merek sebaiknya segera diperbaiki sehingga daftar merek yang sudah diregister dalam daftar umum merek dapat diakses dengan mudah dan cepat dan didapat informasi yang tepat sebelum menerima sebuah pendaftaran merek apakah mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar. Hal ini semata-mata untuk menghindari *precedent* buruk atas perlindungan HKI dimata dunia internasional. Perlindungan hak dan kekayaan

intelektual yang tidak baik tentu akan dapat membawa dampak yang kurang baik juga bagi bangsa dan negara kita khususnya dalam perkembangan sektor ekonomi yang sampai saat ini masih membutuhkan investasi dari para investor luar negeri.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Adisumarto, H. (1990). *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Ali, Z. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, H. Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ashsofa, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djumhana, M. (2000). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- dkk, T. L. (2011). *Hak Milik Intelektual Suatu Pengantar, cet ke-6*. Bandung: Asean Law Group Pty. Ltd bekerjasama dengan alumni.
- Gautama, S. (1994). *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Macron Uruguay (1994)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi HaKI di Indonesia Edisi Khusus*. Bandung: Peradaban.
- Harahap, M. Y. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang - Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Imam Syahputra, e. (1997). *Hukum Merek Baru Indonesia : Seluk Beluk Tanya Jawab*. Jakarta: Harvarindo.
- Kertawijaya, H. (1996). *Marketing Plus 2000, Siasat Memenangkan Persaingan Global*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurnia, T. S. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: PT. Alumni.
- Margono, S. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: CV Nuasa Aulia.
- Margono, S. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: CV Nuasa Aulia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Maulana, I. B. (1999). *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*

- Dari Masa Ke Masa.*
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana, R. (1997). *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya Di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana, R. (2014). *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya Di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- PS, D. (1996). *Pokok – Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi.* Yogyakarta: Liberti.
- Santoso, B. (2011). *HKI Hak Kekayaan Intelektual.* Semarang: Pustaka Magister.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Radjawali Pers.
- Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indopnesia.* Bandung: Alumni.
- Usman, R. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia.* Bandung: Alumni.
- Widjaja, A. (2005). *Internal Auditing Edisi Ke- 5.* Yogyakarta: BPFPE.
- Widjaja, G. (2001). *Waralaba Seri hukum Bisnis.* Bandung: Rajawali Pers.
- Winarno. (1973). *Dasar Dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah.* Bandung: CV. Tarsito.
- Winata, W. G. (1997). *Pernbaharuan Hukum Merek di Indonesia (Datum rangka WTO. TRIPS) 1997.* Bandung: Citra Aditya Sakti.
- B. Peraturan Perundang – undangan
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan *Trademark Law Treaty*
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-Hc.02.01 Tahun 1991
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486



K/Pdt/1991, Tanggal 28 November 1995
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 426 PK/Pdt/1994, Tanggal 03 November 1995

C. Artikel

Bharat Baksharti, *Enforcement of Trademark Rights in India : Recent Development*, *Trademark World*, June/July 2000 No.128

Frans. H. Winata, *Pemboncengan Reputasi Merek (Passing Off) sebagai Tindakan Persaingan Curang*, <http://yphindonesia.org/index.php/publikasi/artikel/> diakses tanggal 5 Maret 2016

Kurniasih, Dwi Agustine. *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi)*, Media HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Vol. V/No. 6/Desember 2008.

Raharjo, Satjipto. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. 1993

D. Internet

Daniel Suryana, *Sejarah dan Perkembangan Hak Kekayaan*

Intelektual

Indonesia.dansur.blogster.com/sejarah_dan_perkembangan.html - 46k di akses pada tanggal 21 april 2016 pukul 14.34 WIB

(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia>) diakses pada tanggal 22 maret 2016 pada pukul 22.15 WIB

Ratih Amalia, "*hak merek*" [HYPERLINK "https://rateymal.wordpress.com/2014/05/01/hak-merek/"](https://rateymal.wordpress.com/2014/05/01/hak-merek/) <https://rateymal.wordpress.com/2014/05/01/hak-merek/> di akses pada tanggal 18 april 2016 pada pukul 16:48

Prasetyo Hadi Purwandoko, [HYPERLINK "https://prasyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/"](https://prasyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/) <https://prasyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/> di akses pada tanggal 16/05/2016, pada pukul 04:20