

Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pemboncengan Reputasi

(Studi Putusan No.18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

Khadijah Hasibuan¹, OK. Saidin², Jelly Leviza³, Chairul Bariah⁴.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: khadijahhsbg8@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak: Dunia perdagangan global saat ini, terutama dalam persaingan bisnis yang tidak sehat, merek memiliki peran penting. Merek memiliki peran penting dalam strategi bersaing untuk menaklukkan pasar sehingga merek terkenal menjadi target berbagai upaya untuk meniru atau menciptakan merek yang hampir identik, meniru warna, gambar, atau bunyi dari merek terkenal yang mempunyai reputasi yang baik sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang sebenarnya. Oleh karena itu, tulisan ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang dimiliki merek terkenal terhadap perbuatan *passing off* (pemboncengan reputasi). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum merek terkenal terhadap perbuatan *passing off* (pemboncengan reputasi) adalah secara substantif terminologi *passing off* (pemboncengan reputasi) merujuk pada persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dalam ketentuan Pasal 21 dan 83 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 6 *bis Paris Convention*.

Katakunci: Merek Terkenal, *Passing Off*, Perlindungan Hukum.

Sitasi: Hasibuan, K., Saidin, O., Leviza, J., & Bariah, C. (2022). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pemboncengan Reputasi: (Studi Putusan No.18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(6), 333–340. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.84>

1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi dan industri menuntut pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk baru yang berkembang dari produk sebelumnya yang memiliki kualitas berbeda. Ketika suatu produk ingin diperkenalkan dan dijual kepada konsumen, perusahaan membutuhkan merek yang tujuannya agar dikenal oleh masyarakat (Saidin, 2015). Merek sebagai bagian dari wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan suatu barang dan jasa yang perlu untuk dilindungi (Far-Far, 2014).

Merek memiliki peran penting dalam era perdagangan global saat ini terutama dalam menjaga persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha selalu terjadi dalam dunia bisnis, terutama untuk berlomba menarik konsumen, pangsa pasar, atau sumber daya yang pada akhirnya tujuan akhirnya adalah memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Merek mempunyai fungsi yang demikian strategis dalam persaingan

merebut pasar, merek terkenal menjadi incaran bagi banyak kalangan untuk meniru atau membuat merek yang hampir sama, dengan meniru warna, gambar atau bunyi yang sama atau hampir sama dengan merek terkenal yang telah ada, sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang sebenarnya. *Passing off* (pemboncengan reputasi) sangat merugikan pemilik merek terdaftar, karena akibat yang ditimbulkannya dapat menyesatkan konsumen sehingga mereka beralih pada merek yang palsu, dan merusak reputasi merek itu sendiri. Tidak heran banyak perusahaan yang mempertahankan merek perusahaannya dengan melakukan tindakan hukum, jika terjadi pelanggaran atas merek miliknya.

Seorang pengusaha yang melakukan peniruan merek, tentu meraih banyak keuntungan, karena komponen biaya promosi dan ongkos pelayanan berkesinambungan telah dibayar oleh pemilik orisinil merek tersebut. Peniruan merek juga merugikan konsumen, karena barang yang dibeli tidak diproduksi oleh perusahaan pemilik merek (Erma, 2011). Oleh karena itu, pendaftaran merek sangat disarankan agar dapat mencegah orang lain memakai merek yang sama atau yang mirip untuk barang-barang yang sejenis dengan barang yang telah didaftarkan pada merek itu (Gautama & Winata, 1993).

Perbuatan *passing off* (pemboncengan reputasi) dalam merek terkenal terjadi pada Caberg S.p.A yang merupakan perusahaan Negara Italia yang bergerak pada bidang produksi dan/atau distribusi produk-produk yang berkaitan dengan helm serta alat-alat dan/atau aksesoris berkendaraan lainnya, terutama untuk kendaraan roda dua. Caberg S.p.A telah mendaftarkan merek "CABERG" di berbagai Negara di dunia dan menggunakan secara aktif merek "CABERG" tersebut. Pada tanggal 14 Agustus 2019 Caberg S.p.A selaku penggugat mengajukan permintaan pendaftaran merek "CABERG" di Dirjen HAKI atas nama Caberg, S.p.A. pada kelas 9 untuk jenis barang : Helmet; Helm pelindung (Helmet); Kaca Helm. Penggugat menemui fakta bahwa merek "CABERG" telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Februari 2004 dan telah diperpanjang perlindungan mereknya 1 (satu) atas nama Arifin Daniel selaku tergugat pada kelas 9 untuk melindungi jenis barang: Helmet. Sehingga penggugat merasa keberatan dengan pendafaran merek "CABERG" milik tergugat karena merek "CABERG" milik tergugat terdiri dari kombinasi unsur, cara penulisan, bunyi ucapan yang sama. Berdasarkan hal tersebut merek "CABERG" milik tergugat secara langsung menunjukkan adanya suatu persamaan ucapan dengan merek "CABERG" milik penggugat. Merek "CABERG" milik tergugat juga memiliki persamaan jenis barang yang dilindungi yaitu sama-sama melindungi produk dalam kelas 9 (Helmet). Berdasarkan hasil penelusuran tersebut penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek "CABERG" milik tergugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer

diperoleh melalui Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, *Paris Convention* dan *Trip's Agreement*. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan Studi dokumen (*Documentary Research*), kemudian data yang telah terkumpul dijadikan pedoman dalam melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merek salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual, yang dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan. Tujuan merek tidak dapat beroperasi secara independen dari barang/jasa yang diperdagangkan. Oleh karena itu, setiap permohonan pendaftaran merek harus menyebutkan secara spesifik untuk jenis barang atau jasa apa saja merek tersebut akan digunakan. Dalam praktik di Indonesia, pengelompokan jenis barang atau jasa yang biasa disebut klasifikasi barang atau jasa terkait dengan pendaftaran merek menggunakan klasifikasi Internasional yang merupakan bagian dari dokumen Perjanjian *Nice* yang diadministrasi oleh WIPO. Klasifikasi *Nice* (NCL) terdiri dari berbagai macam barang dan jasa yang disusun dalam 1 hingga kelas 45 (Indriyanto & Yusnita, 2017).

Passing off (pemboncengan reputasi) merupakan suatu hal yang tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law*, tetapi dikenal dalam Negara yang menganut sistem hukum *Common Law*. *Passing off* (pemboncengan reputasi) terjadi dimana seseorang mempresentasikan barangnya seolah-olah sebagai barang milik pihak lain yang sudah terkenal dan memiliki reputasi yang baik atau setidaknya mempunyai hubungan sehingga menimbulkan kekeliruan pada khalayak umum, sehingga hal tersebut memberikan kerugian pada pihak lain.

Di Indonesia sebelumnya tindakan *passing off* belum dikenal secara luas terkait definisinya dan secara detail uraian bentuk tindakannya, akan tetapi hanya menyimpulkan bahwa *passing off* merupakan tindakan pemboncengan pada suatu merek terkenal. Namun, pada negara-negara *Common Law* seperti Inggris, Australia, Malaysia, Amerika Serikat atau lebih lanjut yakni Negara-Negara bekas jajahan kerajaan Inggris sudah lebih dulu mengenal dan mengatur apa yang dimaksud dengan *passing off* sebagai suatu bentuk tindakan persaingan curang (*unfair competition*) dalam bidang usaha perdagangan atau perniagaan (Sukro, 2016).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak secara khusus mengatur mengenai perbuatan *passing off* (pemboncengan reputasi), tetapi secara substantif disamakan dengan pendaftaran merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek menyatakan penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan

Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 279 PK/ Pdt/1992 Tanggal 6 Januari 1998, Suatu merek mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah apabila (1) Sama bentuknya (*Similiarity of Form*); (2) Sama komposisinya (*Similiarity of Composition*); (3) Sama kombinasi (*Similiarity of Combination*); (4) Sama unsur elemen (*Similiartity of Elements*); (5) Persamaan bunyi (*Similiarity of Sounds*); (6) Persamaan ucapan (*Phonetic of Similiarity*); dan (7) Persamaan penampilan (*Similar in Appearance*).

Pada umumnya pendaftaran merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya didaftarkan dengan berlandaskan itikad tidak baik dan permohonan dapat ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Berdasarkan penjelasan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis permohonan yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen (Siregar et al., 2022). Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut. Sedangkan Pasal 83 ayat (2) dan penjelasan Pasal 83 ayat (2) Undang –Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan bagi pemilik merek terkenal yang merasa dirugikan atas perbuatan *passing off* dengan mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut meskipun merek terkenal tersebut belum terdaftar dan gugatan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Perbuatan *passing off* pada umumnya terjadi terhadap merek terkenal. Suatu merek untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal harus terlebih dahulu memenuhi kriteria merek terkenal yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek menyatakan kriteria merek terkenal yang menyatakan "(1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal; (2) Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya; (3) Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungan dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat; (4) Jangkauan daerah penggunaan merek; (5) Jangka waktu

penggunaan merek; (6) Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut; (7) Pendaftaran merek atau permohonan Pendaftaran merek di Negara lain; (8) Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; dan (9) Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi merek tersebut.

Saat ini masih sering terjadi perbuatan *passing off* di Indonesia, di mana salah satunya ada pada putusan No.18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Kronologi bermula pada saat Caberg S.p.A yang merupakan perusahaan negara Italia yang ingin mendaftarkan merek CABERG miliknya di Indonesia namun saat ingin melakukan permohonan pendaftaran Caberg S.p.A menemukan fakta bahwa merek CABERG telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Arifin Daniel. merek CABERG milik Arifin Daniel selaku tergugat pertama kali diajukan pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Maret 2003 oleh Jo Harsono Bowo dan terdaftar pada tanggal 20 Februari 2004 berlaku hingga tanggal 20 Maret 2013. Pada tanggal 27 Februari 2012 merek CABERG tersebut dijual kepada Arifin Daniel selaku tergugat. Pada tanggal 03 April 2012 dilakukan perpanjangan atas nama Arifin Daniel dan berlaku hingga 20 maret 2023. Caberg S.p.A selaku penggugat yang merasa keberatan dengan hal tersebut mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 03 Februari 2020 terhadap merek "CABERG" atas nama tergugat yang mana dalam salah satu amar putusan 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pihak Caberg S.p.A Italia selaku penggugat yang tidak puas dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memenangkan "CABERG" milik Arifin Daniel pun mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Sebelum dapat dikatakan sebagai adanya perbuatan *passing off* (pemboncengan reputasi) dalam suatu sengeketa merek harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal yang memenuhi kriteria merek terkenal berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek lalu dibuktikan adanya perbuatan *passing off* (pemboncengan reputasi) yang dapat disamakan dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Caberg S.p.A dapat membuktikan bahwa merek CABERG miliknya merupakan merek terkenal dengan memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dengan bukti sebagai berikut: "(1) Tingkat pengetahuan luas masyarakat akan keberadaan produk helm dengan adanya berbagai artikel dan/atau liputan yang membahas tentang produk CABERG Penggugat, baik dalam konteks Penggugat sebagai perusahaan yang memiliki reputasi baik maupun produk-produk dengan Merek CABERG milik penggugat; (2) Mendapatkan keuntungan yang signifikan atas penjualan produk helm merek CABERG; (3) Menguasai pangsa pasar yang luas

yang menjangkau wilayah-wilayah dari berbagai negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, Tunisia, Italia, Singapura, Kanada, Perancis, Argentina, Brazil, Vietnam, serta negara-negara lain yang mewakili benua-benua di dunia; (4) Jangka waktu yang hampir selama 50 tahun merek CABERG tersebut digunakan secara berkesinambungan sejak tahun 1970-an; (5) Melakukan promosi yang gencar melalui katalog-katalog, brosur, kalender, dan pernah digunakan pada ajang Moto GP yang merupakan ajang balap motor *sport* kelas dunia yang paling bergengsi yang dalam hal ini juga disiarkan oleh stasiun televisi swasta di Indonesia setiap tahunnya yang tidak mengeluarkan dana sedikit untuk melakukan promosi tersebut; (6) Telah mendapatkan pengakuan dari berbagai negara sebagai satu-satunya pemilik sah atas merek CABERG untuk produk yang didaftarkan Kelas 9, diantaranya Amerika Serikat, Selandia Baru, Tunisia, Italia, Singapura, Kanada, Perancis, Argentina, Brazil, Vietnam, dsb. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya kepatuhan dari segi hukum untuk melindungi merek CABERG penggugat; (7) Memiliki reputasi yang sangat baik di dalam dunia perdagangan khususnya perdagangan di helm di berbagai negara dunia, baik melalui penjualan-penjualan dalam negeri (domestik) maupun secara ekspor, iklan, dan lain lain.

Berdasarkan tanggal pendaftaran merek dan Indonesia yang menganut sistem *first to file*, Arifin Daniel selaku tergugat dapat dikatakan sebagai pendaftar pertama, namun dikarenakan Caberg S.p.A merupakan merek terkenal dan terbukti memenuhi kriteria merek terkenal berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek maka merek CABERG milik tergugat dihapuskan dari daftar umum merek.

Pembuktian adanya perbuatan *passing off* (pemboncengan reputasi) yang disamakan dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang berlandaskan itikad tidak baik pada putusan No.18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yang dilakukan Arifin Daniel terhadap merek terkenal CABERG terlihat dari adanya persamaan kombinasi unsur dan cara penulisan huruf C-A-B-E-R-G yang apabila dibaca membuat bunyi ucapan CABERG yang secara langsung menunjukkan adanya suatu persamaan elemen/bunyi ucapan terhadap merek CABERG milik penggugat, adanya persamaan logo hingga persamaan kelas dan jenis barang dilindungi yaitu sama-sama melindungi produk dalam kelas 9 (Helmet). Sehingga hal tersebut telah memenuhi seluruh unsur persamaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 PK/pdt/1992. Selanjtnya Caberg S.p.A menemukan fakta bahwa sebelum terjadinya sengketa merek CABERG tersebut, Arifin Daniel lebih dulu melakukan perbuatan *passing off* (pemboncengan reputasi) terhadap merek SUOMY milik perusahaan Negara Italia yang merupakan merek terkenal. Berdasarkan hal tersebut bukan pertama kali bagi Arifin Daniel melakukan perbuatan *passing off* (pemboncengan reputasi) terhadap merek terkenal sehingga dapat dikatakan Arifin Daniel mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya. Untuk memenangkan sengketa *passing off* setidaknya – tidaknya Caberg S.p.A selaku penggugat harus membuktikan 4 (empat) hal yaitu penggugat mempunyai reputasi yang baik, adanya perbuatan *passing off* (pemboncengan reputasi) yang nyata dilakukan oleh pelaku *passing off* (pemboncengan reputasi), adanya (*misrepresentation*) atau kekeliruan yang

mengakibatkan publik kebingungan dalam memilih produk, adanya kerugian yang ditimbulkan. Caberg S.p.A selaku penggugat dapat membuktikan keempat hal tersebut yaitu : *Pertama*, dengan terbuktinya Merek CABERG milik penggugat memiliki reputasi yang baik dengan dikenal luas oleh masyarakat akan keberadaan produk helm miliknya dengan adanya berbagai artikel dan/atau liputan yang membahas tentang produk CABERG Penggugat baik dalam konteks Penggugat sebagai perusahaan yang memiliki reputasi baik maupun produk-produk dengan Merek CABERG milik penggugat. *Kedua*, adanya perbuatan nyata *passing off* (pemboncengan reputasi) yang dilakukan oleh Arifin Daniel selaku tergugat yaitu dengan terdapat persamaan pada pokoknya/keseluruhannya pada merek CABERG miliknya dengan merek CABERG milik Caberg S.p.A. *Ketiga*, adanya *misrepresentasi* atau kekeliruan yang mengakibatkan publik kebingungan dalam memilih produk yaitu dibuktikan dengan adanya konsumen yang menanyakan hubungan antara CABERG milik tergugat dengan CABERG milik penggugat. *Keempat*, adanya kerugian yang ditimbulkan yaitu dengan dibuktikan adanya perbedaan kualitas antara merek CABERG penggugat dan merek CABERG tergugat sehingga konsumen memperoleh barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas, Putusan No. 18/PK/Pdt.Sus-HKI/2021 telah memberikan Perlindungan Hukum sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 16 ayat (1) *TRIP's Agreement*, Pasal 6 *bis Paris Convention* dengan menyatakan Caberg S.P.A sebagai pemilik merek yang sah dan dinyatakan sebagai merek terkenal sehingga mengakibatkan pembatalan merek CABERG milik tergugat pada Daftar Umum Merek dan menghukum Arifin Daniel selaku tergugat untuk membayar biaya perkara. Perlindungan Hukum yang menimbulkan kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan No. 18/PK/Pdt.Sus-HKI/2021 merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis. Tugas dari hukum itu sendiri yaitu menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak mengenal istilah *passing off* (pemboncengan reputasi) namun hal tersebut disamakan dengan persamaan pada pokoknya/keseluruhannya. Pada umumnya perbuatan *passing off* (pemboncengan reputasi) terjadi pada merek terkenal dimana perbuatan *passing off* (pemboncengan reputasi) tersebut dilandaskan itikad tidak baik. Pada putusan Putusan No. 18/PK/Pdt.Sus-HKI/2021 penggugat tampak Pengadilan memberikan perlindungan hukum yang tepat dengan ketentuan yang berlaku dan dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah dan merek terkenal dan merek milik penggugat dihapuskan dari daftar umum merek. Meskipun penggugat telah mendapatkan perlindungan hukum yang tepat, akan lebih baik bilamana pemerintah

membuat aturan peralihan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan mengatur apabila merek telah terdaftar sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis berlaku harus diberhentikan saat akan melakukan perpanjangan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal sehingga dapat melindungi merek terkenal yang baru terdaftar pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis berlaku.

Referensi

- Erma, W. (2011). Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek. *YPAPI, Yogyakarta, Hlm*, 3-4.
- Far-Far, C. Y. (2014). *Tinjauan yuridis pembatalan merek dagang terdaftar terkait prinsip itikad baik (good faith) dalam sistem pendaftaran merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013)*. Brawijaya University.
- Gautama, S., & Winata, R. (1993). *Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Indriyanto, A., & Yusnita, I. M. (2017). *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Rajawali Press.
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Siregar, A., Saidin, O. K., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 161-169. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.64>
- Sukro, A. Y. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha*.
