

B A B I

P E N D A H U L U A N

A . L a t a r B e l a k a n g M a s a l a h

Merek pada umumnya diartikan sebagai nama, istilah, tanda, simbol atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Merek merupakan nama dan atau simbol (seperti logo, merek dagang atau desain kemasan) atau kombinasinya yang mengidentifikasikan suatu perusahaan.

Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), memiliki fungsi untuk membedakan antara barang dan jasa sejenis. Namun jika merek tersebut menjadi populer (*well-known*), maka fungsi tersebut, menjadi luas antara lain berfungsi sebagai modal (*goodwill*) dalam memenangi persaingan pasar yang makin kompetitif. Salah satu konsekuensi popularitas adalah pemboncengan merek (*passing off*). Persoalan *passing off* merek produk ini adalah terletak pada perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak jujur untuk mengambil keuntungan dari popularitas atau ketenaran produk perusahaan tersebut.

Merek yang notabene adalah salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual pada pokoknya merupakan suatu ekspresi karya manusia yang mempunyai nilai tinggi sehingga merek dapat dijadikan sebagai ciri kas, image dan sekaligus monopoli bagi pemiliknya, serta dapat menciptakan sumber ekonomi bernilai tinggi yang memberikan kesejahteraan ekonomis bagi pemiliknya.

Legalisasi atau pengakuan atas suatu merek sebagai bentuk monopoli adalah dengan memberikannya hak eksklusif bagi pemegang merek oleh negara sehingga pemegang merek mempunyai kekuasaan penuh untuk menggunakan mereknya. Oleh karena itu, setiap orang dilarang menggunakan merek tanpa ada izin dari pemegang merek. Mengingat pentingnya nilai

ekonomis dari suatu merek bagi kesejahteraan ekonomi, maka pemilik merek diberi hak eksklusif sehingga kemudian merek dijadikan sebagai potret dari industrialisasi yang menjadi ciri peradaban modern karena merek dikelola dengan sistem manajemen yang profesional dalam kegiatan perdagangan sehingga merek menjadi keniscayaan kebutuhan masyarakat internasional.

Oleh karena merek menjadi tuntutan masyarakat internasional, maka perlindungan hukum terhadap merek otomatis menjadi tuntutan masyarakat internasional pula sehingga Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat internasional memasukkan merek kedalam hukum positif secara berturut-turut dan telah mengalami perubahan sejak tahun 1961 (baca UU No.21/1961) yang dirubah menjadi UU No.19/1992. kemudian UU No.14/1997, UU No.15/2001 tentang merek dan terakhir UU No. 20 tahun 2016 tentang merek agar merek memperoleh perlindungan hukum yang menciptakan kepastian hukum. Sebagai orang dan atau badan hukum yang akan memulai usahanya dibidang perdagangan barang dan atas jasa, maka disarankan untuk mempersiapkan dan menciptakan secara matang untuk memilih suatu merek yang merupakan ciptaan sendiri dan tidak meniru merek orang dan atau badan hukum lain.

Merek mempunyai nilai ekonomis yang sangat signifikan didalam transaksi perdagangan karena setiap produk barang dan jasa pasti mempunyai ciri khas tertentu. Oleh karenanya merek yang notabene mempunyai ciri khas tertentu tersebut dapat memberikan kontribusi atau pengaruh yang sangat besar bagi konsumen untuk mengambil keputusan ketika hendak membeli suatu produk dagang atau jasa sehingga seringkali merek dijadikan alasan utama keputusan dari konsumen yang hendak membeli suatu produk dagang atau jasa. Pada hakekatnya, pancaran yang ditimbulkan oleh merek adalah image atau citra yang melekat pada produk barang atau jasa sehingga pemegang merek akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan image

atau citra yang positif didalam mem perkenalkan produknya terhadap calon konsumen, agar calon konsumen tersebut tertarik untuk membeli produknya.

Untuk membangun image suatu merek dagang/jasa memanglah sesuatu yang tidak mudah dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, antara lain diperlukan biaya untuk iklan dan promosi, serta pemilik merek haruslah selalu menjaga dan meningkatkan mutu dan kualitas produk atau jasa serta senantiasa memberikan layanan purna jual yang memuaskan konsumennya agar reputasi dari merek tersebut mendapatkan kesempatan baik dimata masyarakat pada umumnya dan konsumen pada khususnya, sehingga merek tersebut tetap diminati oleh konsumen. Biaya untuk memperkenalkan merek untuk menciptakan image atau citra yang positif sangatlah mahal sekali sehingga sarana yang paling objektif bagi pemegang merek untuk memperkenalkan suatu merek adalah melalui iklan-iklan, baik melalui televise, radio, ataupun surat karena iklan akan dengan cepat menyebarkan informasi atau suatu merek kepada calon konsumen.

Dampak dari merek yang sudah mempunyai image atau citra positif di mata masyarakat adalah merek tersebut menjadi merek terkenal sehingga produk dagang atau jasanya akan selalu dicari-cari oleh konsumen karena merek menciptakan prestise atau sigma tertentu sehingga seringkali kita tanpa sadar mengambil keputusan untuk membeli suatu produk barang atau jasa didasarkan pada merek yang melekat pada barang atau jasa, bukan pada produknya.

Passing off adalah *common law right* dan tidak ditentukan oleh undang undang dari Parlemen namun telah dikembangkan melalui *case law* sejak 1618 dan dapat digunakan untuk menghentikan orang lain mendapatkan manfaat dari reputasi bisnis pengusaha lain dan digunakan dalam hubungannya dengan tindakan pelanggaran merek dagang atau untuk

melindungi merek yang mempunyai reputasi tapi tidak mendapat perlindungan sebagai merek terdaftar¹

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. 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.²

Bentuk perbuatan pelanggaran perdata dalam kasus pemboncengan reputasi merek (*passing off*) adalah perbuatan melawan hukum atau pemalsuan merek ataupun perbuatan tidak jujur yang subjektif. Pembuktian tindakan penipuan atau perbuatan tidak jujur pembuktian subjektif dan akibat dari perbuatan tersebut dirasakan langsung oleh konsumen dan pemilik merek asli sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata (perbuatan melawan hukum) dan UUPK (Undang Undang Pokok Perlindungan Konsumen).

Untuk dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan *passing off* harus memenuhi tiga elemen yaitu:

- 1). Adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum.;
- 2). Adanya misrepresentasi dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh (*misleading*) atau terjadi kebingungan (*confusion*) dalam memilih produk yang diinginkan;

¹ *Passing off*, http://www.dllegal.com/index.php?option=com_, diakses pada tanggal 28 Januari 2011.

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hal. 237, dikutip dari Copinger, Skone James, Copyright, Cet.Kedua belas, (London: Sweet & Maxwell, 1980), hal.327

3). Terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (*public misleading*).³

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'.

Bentuk kerugian material yang dialami oleh pemilik merek terkenal adalah konsumen menjadi keliru memilih produk (*public misleading*). Dengan kata lain, *passing off* menyesatkan konsumen sehingga beralih pada merek yang palsu, dan merusak reputasi merek itu sendiri. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian material bagi pemilik merek dalam bentuk penurunan om set penjualan dan pendapatan.

Passing off merupakan suatu hal yang tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law*, tetapi dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum *common law*. Dalam sistem hukum *common law*, pemboncengan merek (*passing off*) merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), karena tindakan itu mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya perbuatan curang. Atas perbuatan itu, *passing off* berpotensi merugikan konsumen melalui penurunan om set penjualan dan menyebabkan kebohongan publik (*public confusion*) atau pun *misleading* (penyesatan).⁴

Ssuatu perbuatan *passing off* harus memenuhi tiga elemen yaitu:

³ Frans. H. Winata, Pemboncengan Reputasi Merek (Passing Off) sebagai Tindakan Persaingan Curang, <http://yphindonesia.org/index.php/publikasi/artikel/> diakses tanggal 23 Januari 2011

⁴ Frans H. Winarta., Implikasi TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia, Yuridika, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2000, h.412

1. Adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum .;
2. Adanya misrepresentasi dimana apabila ada pelaku usaha lain membongceng merek yang sama publik akan terjadi kebingungan (*confusion*) dalam memilih produk yang diinginkan;
3. Terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pembongcengan sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (*public misleading*).

Meskipun perlindungan hukum atas merek sudah ada, namun kenyataannya tidak ada kepastian hukum yang jelas dalam menindaklanjuti perbuatan pembongcengan reputasi (*passing off*) tersebut sehingga perlu adanya Perlindungan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Tindakan *Passing off*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek terutama pada Pasal 76 yang mengatur mengenai pengajuan gugatan apabila terjadi pelanggaran merek yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melindungi suatu merek dari tindakan pembongcengan reputasi merek (*passing off*).

Pasal 4 Bagian kesatu Undang-Undang merek No 20 tahun 2016 tentang syarat dan tata cara permohonan menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek yang akan diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftar. Berdasarkan ketentuan ini jelas bahwa suatu merek tidak dapat didaftar dan akan ditolak apabila pemiliknya beritikad buruk. Dalam hal ini, pemilik merek yang dianggap beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apapun untuk membongceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul **Pemboncengan Barang Dagang Merek Terkenal (*passing off*) Berdasarkan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tentang pemboncengan barang dagang merek terkenal tersebut diatas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Perbuatan pelanggaran hukum apakah yang timbul dalam kasus pemboncengan (*passing off*) merek menurut UU No. 20 tahun 2016 tentang merek ?
- b. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan pemilik asli merek terkenal dari kasus pemboncengan (*passing off*) merek menurut UU No. 20 tahun 2016 tentang merek?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perbuatan pelanggaran hukum yang timbul dalam kasus pemboncengan (*passing off*) merek
- b. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan pemilik asli merek terkenal dari kasus pemboncengan (*passing off*) merek

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan tentang perbuatan melawan hukum yang timbul dalam kasus pemboncengan barang dagang merek terkenal (*passing off*)

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perbuatan melawan hukum khususnya di bidang tindak pemboncengan barang dagang merek terkenal (*passing off*) yang sering terjadi