

JURNAL

**OVERLAPPING PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAKAN PASSING OFF**



**Diajukan oleh :
Bernardus Septian Krisna Dwi Wuryadi**

**N P M : 080509816
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**OVERLAPPING PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAKAN PASSING OFF**



Diajukan oleh :
Bernardus Septian Krisna Dwi Wuryadi

N P M : 080509816
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kastowo", is written over the printed name.

Dr. C Kastowo, SH. M.H.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Satri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

I

Judul : Overlapping Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan
Tindakan Passing Off

II Nama : Bernardus Septian Krisna Dwi Wuryadi, C. Kastowo

III Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV Abstract:

This research is “ Overlapping Law Protection as the Effort Prevention of Passing Off ”. The used of mark which similar to others and the same used as those, it causes improper perception highly emerge for people. The mark violation is usually called passing off. The formulation discusses, can the mark legal provision prevent the passing off and what kind of efforts do by the Indonesian licensees to solve that. The aim of this is to explore the efficiency of legal protection where here the packaging design licensee protection should be filled by the design industry protection so that the well-known marks protection can be applied effectively by Indonesian legislation. Based on the law research analysis using juridical normative approach, which is according to correspondence research of law seconder data. The mark legislation only sets the mark etiquette protection, whereas those integrated to design packaging that there is no protection on mark legislation. That’s why an effort can be done is the mark registration should enclose and support by there is packaging design registration of a mark also area registration design industry regulated by the legislation of No. 31 Year 2000, design industry.

Keywords: Overlapping, Passing off, juridical normative approach

V Pendahuluan

kasus mengenai pelanggaran tentang merek dimana modus pelanggaran merek pada jaman sekarang ini telah bergerak ke level yang berbeda, apabila dahulu pelanggaran sebuah merek dilakukan dengan memasang merek ataupun logo persis sama dengan yang asli pada jaman sekarang modus yang dilakukan adalah di dalam mendaftarkan merek, penggunaan merek yang akan didaftar telah berbeda, akan tetapi di dalam penggunaan desain produk kemasannya mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar terutama merek yang terkenal sehingga dapat menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat dan juga kerugian di pihak produsen. Pelanggaran seperti ini biasa disebut sebagai pemboncengan reputasi merek atau dalam hal ini dapat disebut (*passing off*).

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan terhadap merek-merek terkenal yang terdaftar dapat dilindungi tidak hanya dari segi etiketnya saja, akan tetapi dari segi desain kemasannya juga dengan menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dalam hal ini dapat dicari upaya hukum lain berkenaan dengan kurang efektifnya Undang-Undang merek dalam melakukan perlindungan tersebut yaitu dengan mendekati pada konsep *passing off* dalam sistem *common law*, maka berdasarkan hal tersebut diatas perlindungan merek terkenal tidak hanya dilindungi dari segi etiket mereknya saja akan tetapi perlu di *overlapping* dengan peraturan di dalam segi desain industrinya, hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan perlindungan berkaitan dengan perlindungan merek maupun desain kemasan produknya, sehingga tidak ada lagi kasus pelanggaran merek dengan membonceng reputasi yang banyak

menimbulkan kesalahan persepsi di masyarakat yang merugikan baik bagi konsumen maupun produsen.

VI Isi Makalah

1. Pengertian Merek

Merek merupakan sebuah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Fungsi Merek

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas suatu merek memiliki fungsi sebagai daya pembeda. Undang –undang No.15 Tahun 2001 tentang merek, memberikan klasifikasi tentang suatu merek sehingga merek tersebut dapat dibedakan dalam 2 jenis merek, yaitu:

- a. merek dagang
- b. merek jasa

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat (2) UU No.15 Tahun 2001, tentang Merek). sebagai contoh merek dagang yaitu: Toyota, Nike, Levi's, Red Wing, sedangkan yang dimaksud dengan merek jasa adalah merek

yang digunakan untuk memberikan pembeda atas produk jasa pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (pasal 1 ayat (3) UU No.15 tahun 2001 tentang merek). Merek jasa dapat dicontohkan seperti halnya produk merek jasa yang beredar di Indonesia seperti JNE, TIKI, FEDEX yang bergerak pada jasa pengiriman.

Merek disamping sebagai pembeda produk merek juga dapat berfungsi sebagai hal yang sangat penting didalam dunia bisnis, yaitu merek berfungsi sebagai alat promosi, selain itu dapat juga dapat memberikan jaminan atas reputasi barang dan jasa. Ekuitas merek dapat dikatakan sebagai seperangkat aset dan liabilitas yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa bagi perusahaan ataupun pelanggan.

Merek memiliki faktor ekonomi yaitu apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, disamping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Apabila dilihat dari sudut pandang konsumen, merek juga diperlukan untuk memberikan suatu penilaian terhadap barang yang akan dibeli atau dikonsumsi. Suatu produk apabila tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal.

3. Sistem dalam Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang dikenal dalam pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Dalam sistem deklaratif titik berat perlindungan diletakkan pada pemakai merek yang pertama, siapa yang memakai dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi, sehingga kelemahan dari sistem ini adalah tidak adanya kepastian hukum. Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem konstitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001, Negara Indonesia menganut sistem konstitutif

yang artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal yang mutlak, karena merek yang tidak didaftar tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dan hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Pendaftaran merek berguna bagi perlindungan terhadap pemegang merek, oleh karena itu mengingat pentingnya pendaftaran merek dalam sistem konstitutif yang dianut Negara Indonesia sekarang ini, maka diharapkan kepada pemilik merek untuk segera mendaftarkan mereknya di Kantor Merek agar terhindar dari tuntutan hukum dari pihak lain. Pemeriksaan dalam pendaftaran merek dilakukan secara substantif dan dilakukan oleh

pemeriksa merek (*trademark examiner*) yang mempunyai keahlian dan kualifikasi sebagai pemeriksa merek. Hal ini dilakukan untuk melakukan penyaringan (*screening*) terhadap merek yang akan didaftarkan. Hasil pemeriksaan ini adalah bahwa permintaan pendaftaran merek tersebut bisa disetujui atau ditolak. Makna dari pemeriksaan substantif yang mengedepankan perihal pemeriksaan merek yang akan didaftarkan, dengan cara membandingkan merek yang akan didaftar dengan yang sudah terdaftar apakah memiliki persamaan atau tidak, maka dari proses pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah ada itikad baik atau tidak dari si pemohon merek. suatu pemeriksaan substantif tersebut meliputi pemeriksaan yang mendasarkan pada:

- a. itikad baik si pemohon (Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001). ketentuan ini sangat penting sebagaimana juga ditunjukkan dalam penjelasan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk meniru, membonceng, menjiplak reputasi merek orang lain demi kepentingan usahanya. Tindakan pendaftaran merek tanpa itikad baik diduga dapat merugikan pihak lain yang memiliki merek tersebut atau menyesatkan konsumen atau menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat. Dalam kaitan ini, itikad tidak baik terlebih karena adanya unsur

kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal atau diketahui masyarakat tersebut.

- b. pemeriksaan mengenai merek yang dimintakan pendaftaran tersebut dianggap apakah dapat didaftarkan atau tidak (pasal 5 UU No.15 Tahun 2001). Merek tidak dapat dimohonkan pendaftarannya karena mengandung unsur-unsur, sebagaimana ditentukan, antara lain tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, dianggap tidak memiliki daya pembeda (distinctiveness), telah dianggap menjadi milik umum (public domain), dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Pemeriksaan permintaan pendaftaran merek berdasarkan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang dan jasa sejenis (Pasal 6 (1) sub a UU No.15 Tahun 2001).
- d. Pemeriksaan permintaan pendaftaran merek tersebut dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal atau tidak seperti yang diatur dalam (Pasal 6 (1) sub c UU No.15 Tahun 2001).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal mengenai pendaftaran merek di atas tersebut maka pemeriksaan substantif menjadi penting untuk

kepentingan pemilik merek. Namun pada waktu melakukan pemeriksaan untuk keperluan pendaftaran terdapat sebuah kelemahan pada pemeriksaan substantif, pada umumnya pemeriksaan substantif pada merek hanya memeriksa dengan mendasarkan pada perbandingan mengenai etiket merek pada merek-merek yang sudah terdaftar dengan yang dilampirkan dan akan dimohonkan pendaftaran, pemeriksaan substantif tidak memeriksa atau membandingkan desain tampilan dari produk yang telah beredar di masyarakat dengan yang akan dimohonkan pendaftaran, dan tidak memeriksa pemakaian merek pada produk yang nyata beredar di pasaran, akan tetapi hanya memeriksa berdasarkan gambar sederhana atau dengan tulisan kata dengan huruf cetak biasa dimana hal tersebut hanya termasuk di dalam etiket mereknya saja yang dilampirkan dalam permohonan pendaftaran merek. Konsekuensi yang muncul dalam kasus pemalsuan atau pembongcengan reputasi merek tersebut adalah banyak merek yang beredar dipasaran etiket atau persamaan pada mereknya berbeda namun dilihat dari desain kemasan produknya akan mirip bahkan sama.

Sebagai buktinya maka penulis melampirkan beberapa contoh suatu bentuk pembongcengan reputasi yang nyata terjadi beredar di masyarakat luas.

Contoh:



Contoh diatas tersebut memberikan ilustrasi bahwa kasus pelanggaran yang banyak terjadi adalah merek yang beredar dipasaran memanglah berbeda dengan aslinya akan tetapi logo maupun desain kemasan menyerupai logo maupun desain kemasan

pada merek yang sudah terdaftar dan terdapat juga unsur pada pokoknya yang sama (*passing off*), akan tetapi yang dilindungi dalam hal ini hanyalah mengenai etiket merek yang dapat didaftarkan di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001, maka mengenai perbuatan pemboncengan reputasi terhadap desain kemasannya tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran di dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek, karena hal tersebut dianggap tidak melanggar dari segi etiket mereknya, hal itulah yang sering dipermasalahkan dalam kasus ini, bahwa sebuah merek seharusnya dilindungi bukan hanya terdiri dari susunan yg membentuk merek itu saja, akan tetapi suatu merek haruslah menjadi satu kesatuan dengan desain kemasan produknya. *Passing off* atau pemboncengan merek sering terjadi pada persamaan unsur garis, warna, dan desain kemasan pada suatu produk, dan dalam hal ini segala macam perlindungan pada unsur garis ,warna, dan desain kemasan pada suatu produk tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.

VII Kesimpulan

1. Pengaturan dan ketentuan-ketentuan dari hukum merek belum dapat diterapkan secara optimal, hal ini dikarenakan di dalam Undang- Undang merek hanya mengatur mengenai perlindungan secara etiket mereknya saja, sedangkan di dalam perdagangan merek tersebut menyatu dengan desain kemasannya yang di dalam permasalahan ini tidak diberikan perlindungan di dalam Undang-Undang merek. Proses pendaftaran merek hanya memeriksa

mengenai etiket mereknya saja, sedangkan di dalam prakteknya di dunia perdagangan sebuah merek diboncengi reputasinya berdasarkan desain kemasannya bukan secara etiket mereknya dimana di dalam perdagangan desain kemasan produk menjadi hal yang paling dominan. Tidak terlepas dari tidak adanya sebuah peraturan pada Undang-Undang merek mengakomodasi secara keseluruhan mengenai desain kemasan dari sebuah merek dan juga belum dapat melindungi si pemegang merek dari tindakan pemboncengan reputasi, maka praktek-praktek perbuatan curang di dalam dunia bisnis semakin marak dilakukan dengan adanya praktek-praktek pemboncengan reputasi dari sebuah merek terkenal (*passing off*).

2. Perlindungan merek di dalam Undang-Undang no.15 tahun 2001 hanya melindungi mengenai etiket merek saja, oleh karena itu maka suatu upaya yang dapat dilakukan adalah pendaftaran merek haruslah disertai juga dan diperkuat dengan adanya pendaftaran desain kemasan pada suatu merek dengan pendaftaran di dalam lingkup desain industri yang diatur pada Undang-Undang No 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri.

Dari kesimpulan tersebut penulis mengajukan saran:

1. Maka di dalam syarat pendaftaran merek di dalam Undang-Undang merek seharusnya tidak hanya secara etiket merek saja yang diperiksa akan tetapi harus ditambah dengan memeriksa secara desain kemasan produknya juga.
2. Sejauh di dalam Undang-Undang merek di Indonesia belum diubah oleh karena itu maka pendaftaran merek harus disertai dengan pendaftaran secara desain industry untuk tercapainya perlindungan yang efektif dan optimal

sehingga anggapan bahwa merek, tulisan-tulisan, desain kemasan, kesan atau indikasi barang atau jasanya tidak dapat dibonceng reputasinya oleh orang lain.

VIII DaftarPustaka

Buku

Djaja, Ermansyah, 2009, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.

Isnaini, Yusran, 2010, Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual, Ghalia Indonesia, Bogor.

Kaligis, O.C, 2012, Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta, P.T.Alumni, Bandung.

Lindsey, Tim, dkk, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T. Alumni, Bandung.

Margono,Suyud., 2011, Hak Milik Industri pengaturan dan praktik di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.

Marpaung, Leden, 1995, Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.

Purba, Achmad Zein Umar., 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's, P.T. Alumni, Bandung.

Purwaningsih, Endang, 2012, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, CV. Mandar Maju, Bandung.

Saidin, 1995, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, O.K., 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Andrian, 2009, Ha katas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.

Web site

Rahman, Saifur, 2009, [http://renaisans-unibo.blogspot.com/2009/03/aspek-perlindungan- hukum-terhadap-merek.html](http://renaisans-unibo.blogspot.com/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadap-merek.html), Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia, pada tanggal 5 april 2013, pukul 18.30 Wib.

Hukumonline.com ,Aspek Perlindungan Hukum Merek di Indonesia, pada tanggal 6 april 2013, pukul 17.00 Wib.

Oktaviano, Tino, [Http://www.investor.co.id/home/pemerintah-terus-upayakan-mal- bebaspelanggaran-merek/42313](Http://www.investor.co.id/home/pemerintah-terus-upayakan-mal-bebaspelanggaran-merek/42313), Pemerintah Terus Upayakan “Mal Bebas Pelanggaran Merek”, pada tanggal 17 April 2013, pukul 17.30 Wib.

Undang-Undang

Undang-Undang No.15 Tahun 2001, Tentang Merek

Undang-Undang No.31 Tahun 2000, Tentang Desain Industri

