



Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Vika Husnul Khotimah¹, Rani Apriani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 23 September 2022
Revised: 26 September 2022
Accepted: 29 September 2022

Trademarks are part of Intellectual Property Rights which are protected in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Legal protection of a brand is very necessary because it is closely related to the economic value attached to a brand. The economic value and reputation of a brand, especially a well-known brand, are often used by business actors with bad intentions to gain instant profits by committing brand violations in the form of passing off. To be able to provide maximum legal protection to brand owners, it is necessary to know in advance what factors caused the violation of trademark rights. Therefore, the author intends to conduct this study with the aim of knowing the factors causing the violation of brand rights related to passing off of well-known brands. The research method used in this thesis is normative juridical, using an approach through legislation as a basis for solving problems related to brand violations in the form of passing off reputations against well-known brands. From the results of this study, it can be concluded that the factors that cause brand violations related to passing off famous brands are economic factors, community cultural factors, regulatory factors, and supervisory factors.

Keywords: Brand, Trademark Violation, Reputation Pilgrimage (*Passing Off*).

(*) Corresponding Author: vikaakh25@gmail.com, rani.apriani180488@gmail.com

How to Cite: Khotimah, V., & Apriani, R. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 398-408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7243144>.

INTRODUCTION

Kreativitas, inovasi, dan ide-ide hasil pemikiran manusia atau bisa disebut dengan hasil karya intelektualitas memiliki pengaruh dan dampak yang sangat besar dalam kemajuan perekonomian dan sektor-sektor kehidupan manusia saat ini. Melihat besarnya manfaat tersebut maka hasil-hasil intelektualitas yang memiliki nilai ekonomi tersebut dinilai perlu diberikan perlindungan untuk memberikan rasa keadilan bagi pemilik haknya. Hak yang diberikan kepada pemilik karya intelektualitas tersebut seiring perkembangan zaman dan kesepakatan antar negara-negara maka dirumuskan sebagai “Hak Kekayaan Intelektual” (Donandi., 2019).

Hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya adalah hak istimewa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan atau seni dan sastra. Karya-karya ini diciptakan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan uang. Akibatnya, karya yang



dihasilkan memiliki nilai, terutama terkait dengan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh. Kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bukan tentang barang atau produk yang diproduksi, tetapi tentang hasil kemampuan intelektual dan kreativitas manusia dalam bentuk ide, inovasi atau gagasan (Atsar, 2018).

Perundingan bersama tentang perlindungan hak kekayaan intelektual disertai dengan pembentukan World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai badan internasional untuk mengatur masalah kekayaan intelektual di tingkat internasional. Pembentukan WIPO kemudian melahirkan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* dan instrumen hukum lainnya. Seiring dengan lahirnya WIPO, konsep kekayaan intelektual atau kekayaan intelektual dimaknai dalam arti yang lebih luas, salah satunya adalah *protection against unfair competition*, yang berarti perlindungan dari persaingan tidak sehat. Hal ini erat kaitannya dengan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, yaitu Merek (*Trademark*).

Merek adalah tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, skema warna, 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, 2 (dua) atau lebih unsur tersebut dimaksudkan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh perorangan atau badan hukum sehubungan dengan perdagangan barang dan/atau jasa.

Bagi setiap pelaku usaha, nama dan logo dianggap sangat penting sebagai identitas dalam pengelolaan perusahaan. Fungsi dari sebuah merek, yaitu produk barang atau jasa sejenis, dapat dibedakan asalnya, dan menjamin keaslian produk tersebut. Melalui merek, pengusaha dapat menawarkan jaminan dari kualitas barang atau jasa yang ditawarkan, barang atau jasa yang terjamin kualitasnya, mempengaruhi citra dan reputasi baik pengusaha. Dengan demikian keberadaan merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena merek-merek milik pelaku usaha satu dan lainnya pada prinsipnya tidak boleh mempunyai persamaan pada unsurnya atau keseluruhannya.

Peran pemerintah sangat penting dalam mencegah dan menekan persaingan usaha curang yang dilakukan oleh pengusaha yang beritikad tidak baik, salah satunya adalah perlindungan hak merek. Perlindungan merek di Indonesia pada awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Dagang, kemudian diperbarui dan diganti dengan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992. Kemudian ketentuan mereknya berubah total lagi yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001. Namun, kini peraturan merek di Indonesia berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau selanjutnya disebut dengan UU MIG yang berlaku sampai dengan akhir penelitian ini.

Pentingnya merek dalam perkembangan bisnis produk atau jasa ditunjukkan dengan besarnya keinginan konsumen untuk menggunakan barang atau jasa dengan merek terkenal (Novianti, 2017). Situasi ini banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui reputasi merek lain sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan produk-produk dari merek terkenal namun dengan kualitas yang sangat berbeda. *Passing Off* adalah suatu bentuk pelanggaran, seperti menggunakan merek yang sama

secara keseluruhan atau sebagian besar dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain tanpa hak. Penggunaan merek tersebut termasuk dalam kategori persaingan tidak sehat (Rosdiawati, 2006). Tindakan pemboncengan reputasi ini merupakan tindakan mencoba mencari keuntungan dengan jalan pintas dengan memanfaatkan citra merek milik pihak lain dengan meniru atau mensimulasikan elemen merek dari pihak lain yang memiliki reputasi baik.

Dalam literatur hukum Indonesia konsep "*passing off*" masih belum begitu dikenal, dalam sistem hukum common law konsep "*passing off*" lebih dikenal dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*tort*) (Laksmono dan Christine, 2020). Meskipun tidak disebutkan atau diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG mengatur tentang penolakan permohonan pendaftaran merek yang pada dasarnya bersifat atau umumnya mirip dengan merek dagang terdaftar atau terkenal untuk produk serupa.

Selanjutnya pada Pasal 100 ayat (2) UU MIG juga mengatur mengenai sanksi terhadap setiap orang yang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain untuk kelas barang/jasa sejenis, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Meskipun telah ada aturan yang membahas mengenai *Passing Off* serta sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku, pada kenyataannya dalam praktik perdagangan di Indonesia masih sering dijumpai berbagai macam produk barang dan/atau jasa yang melakukan tindakan pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut. Sebagai contoh dalam sengketa merek Gudang Garam melawan merek Gudang Baru. PT. Gudang Garam Tbk. telah lebih dulu mendaftarkan logo dan mereknya pada Tahun 1970 kepada Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang Undangan, Direktur Paten dan Hak Cipta yang selanjutnya berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI/Dirjen HKI) pada tanggal 16 Juli 1980 yang masuk dalam kategori barang dalam kelas 34. Pembaharuan pendaftaran merek ini diperbarui beberapa kali yaitu tanggal 1 April 1992, 1 April 2002 dan yang terakhir tanggal 6 Januari 2012 yang masih dalam kategori barang dalam kelas yang sama.

Meskipun PT. Gudang Garam Tbk. telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan telah memiliki hak eksklusif terhadap mereknya, namun ternyata pada tahun 2005 muncul rokok dengan merek dagang Gudang Baru yang tetap bisa mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI dengan kelas barang yang sama, meskipun pada kenyataannya merek dan lukisan Gudang Baru yang didaftarkan saat itu memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk

meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak merek atas pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek terkenal.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan sebagai dasar pemecahan masalah terkait dengan tindakan pelanggaran merek berupa pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek terkenal. Data yang dipakai yaitu data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merek (*Trademark*) merupakan salah satu kekayaan intelektual yang bukan hanya tentang nama, logo, desain, simbol, slogan atau kombinasi lain yang memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi suatu produk barang dan/atau jasa. Merek dapat memberikan jaminan kualitas dari suatu produk atau jasa, apabila melihat perilaku konsumen, sebagian besar konsumen akan lebih memilih menggunakan barang dan/atau jasa dengan merek yang kualitas dan mutunya sudah terjamin. Dengan demikian, merek berperan penting dalam keharmonisan pertumbuhan perdagangan barang dan/atau jasa pada kegiatan bisnis, karena merupakan aset ekonomi yang bernilai tinggi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar.

Melihat besarnya potensi dan manfaat yang melekat pada merek, mengakibatkan meningkatnya tindakan pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia, khususnya pelanggaran terhadap merek terkenal. Hal ini berkaitan dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal. Reputasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk, biasanya konsumen akan lebih memilih untuk membeli produk dengan merek yang memiliki reputasi baik. Kemudian ketika konsumen secara konsisten memperoleh pengalaman yang baik dengan suatu merek, maka konsumen cenderung akan loyal menggunakan produk dengan merek tersebut, hal tersebut menjadi sebuah keuntungan besar bagi pelaku usaha.

Begitu besarnya kekuatan suatu merek membawa dampak buruk di sisi lain, demi mendapatkan keuntungan yang sama besar namun dengan biaya promosi yang minim menjadikan banyak pelaku usaha yang nekat melakukan tindakan pelanggaran merek, tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan melalui jalan pintas, yaitu dengan melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum. Dari pernyataan diatas, dapat terlihat jelas bahwa yang lebih sering menjadi sasaran pelaku tindak pelanggaran merek biasanya adalah merek-merek terkenal yang sudah memiliki reputasi atau nilai tinggi.

Salah satu pelanggaran hak merek yang sering dijumpai yaitu pelanggaran merek dengan membongceng reputasi merek terkenal. Untuk dapat mengidentifikasi suatu pelanggaran merek sebagai pemboncengan reputasi (*passing off*) harus diketahui terlebih dahulu karakteristik dan ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri pemboncengan reputasi (*passing off*) yaitu yang Pertama, adanya

kekeliruan yang terjadi ditengah masyarakat mengenai asal usul suatu barang dan/atau jasa. Kedua, pelanggaran tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dalam ruang lingkup perdagangan. Ketiga, sasarannya yaitu konsumen atau pelanggan setia pelaku usaha yang dijadikan korban. Keempat, tindakan ini dianggap dapat menimbulkan konsekuensi merugikan reputasi pelaku usaha lain. Dan yang kelima, menyebabkan kerugian pada bisnis atau *goodwill* milik pelaku usaha yang dengannya tindakan tersebut dilakukan, tindakan ini biasanya dilakukan secara tersirat artinya tidak secara terang terangan meniru merek lain secara keseluruhannya.

Pemboncengan reputasi (*passing off*) merek terkenal yang dilakukan oleh pelaku tindak pelanggaran merek biasanya akan menimbulkan keambiguan di kalangan konsumen, karena persamaan pada pokoknya antara merek terkenal yang asli dengan merek milik pelaku, akan membuat konsumen mengira bahwa kedua merek tersebut berasal dari perusahaan yang sama. Hal seperti itulah yang memang diharapkan oleh pelaku, karena apabila konsumen sudah percaya bahwa kedua merek tersebut berasal dari perusahaan yang sama, konsumen cenderung akan lebih memilih salah satu dari kedua merek tersebut yang memiliki harga lebih rendah, yang artinya peluang konsumen memilih merek milik pelaku akan lebih besar, karena merek terkenal memang pada umumnya memiliki harga yang lebih tinggi. Apabila mengamati perilaku konsumen, biasanya konsumen dalam situasi tersebut memiliki kecenderungan berpikir bahwa apabila suatu merek berasal dari perusahaan yang sama, meskipun harganya berbeda, tetapi kualitasnya tidak akan terlampau terlalu jauh.

Pemboncengan reputasi (*passing off*) merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku, dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah Pasal 21 (1) UU MIG, dalam pasal ini diatur bahwa merek terdaftar tidak boleh memiliki persamaan dengan merek apapun baik serupa dalam substansi atau secara umum dengan merek dagang terdaftar lainnya dan/atau merek dagang terkenal. Apabila ternyata merek yang dimohonkan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, maka permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditolak. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui merek yang lolos pendaftaran padahal memiliki unsur persamaan dengan merek milik pihak lain.

Banyaknya sengketa merek di masyarakat yang timbul akibat pelanggaran merek dalam bentuk *passing off*, salah satunya adalah antara PT. Gudang Garam Tbk sebagai pemilik merek Gudang Garam dengan PR Jaya Makmur sebagai pemilik merek Gudang Baru. Ali Hosin, pemilik merek Gudang Baru, sebagai tergugat, mendaftarkan merek Gudang Baru+Lukisan dengan itikad buruk karena ingin memanfaatkan ketenaran merek terkenal Gudang Garam dari penggugat. Tergugat membonceng reputasi (*passing off*) dengan mendaftarkan merek dagangnya, yang sengaja dibuat serupa dengan merek dagang milik penggugat.

Sama seperti tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) pada umumnya, pelanggaran yang dilakukan Gudang Garam juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Berbeda dengan Gudang Garam yang membangun reputasinya dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga dan fikiran, dalam wujud promosi dan investasi yang besar, sehingga

mampu mendapatkan loyalitas konsumen dan mengantongi keuntungan yang besar, Gudang Baru lebih memilih untuk menggunakan jalan pintas dengan memanfaatkan hasil kerja keras pihak lain demi mengambil keuntungan yang sama besarnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh pemilik merek Gudang Baru maupun oleh pelaku pelanggaran merek pemboncengan reputasi (*passing off*) lainnya, didasarkan dan didukung oleh beberapa faktor yang antara lain:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam hal terjadinya pelanggaran merek. Hal ini disebabkan oleh melekatnya nilai ekonomi pada suatu merek, terutama merek terkenal dengan reputasi tinggi. Terdapat beberapa faktor ekonomi yang menyebabkan merek terkenal sering menjadi target pelanggaran merek.

Faktor Pertama, yaitu berkaitan dengan *goodwill*. *Goodwill* merupakan aset perusahaan yang tidak berwujud namun memiliki nilai yang berharga dan memberikan manfaat serta pengaruh besar pada perkembangan bisnis suatu perusahaan. Reputasi baik dan identitas merek (*brand image*) merupakan faktor penentu *goodwill*, semakin baik citra atau reputasi suatu perusahaan, akan semakin meningkat pula nilai *goodwill* perusahaan tersebut. Begitu pula dengan merek, semakin dikenal, digemari, dan dipercaya kualitasnya di kalangan masyarakat akan berdampak kepada meningkatkannya pendapatan perusahaan atas penjualan barang dan/atau jasa dengan merek tersebut.

Merek yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada dasarnya adalah aset *goodwill* yang berhasil diperoleh pelaku usaha melalui kemampuannya dalam mempertahankan kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan, sehingga membangun kepercayaan konsumen untuk terus berlanjut menggunakan produk dengan merek tersebut. Dalam proses membangun reputasi dan kepercayaan konsumen ini tidaklah singkat dan mudah, diperlukan banyak pengorbanan serta usaha yang keras.

Mengamati besarnya manfaat *goodwill*, namun perlu diiringi dengan usaha yang sulit serta memerlukan waktu yang lama, membuat banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memilih untuk menggunakan cara instan demi mendapatkan keuntungan yang sama besar. Salah satunya yaitu melakukan pendomplengan *goodwill* pelaku usaha lain, dengan tujuan untuk merebut pangsa pasar dari pelaku usaha tersebut. Melalui pendomplengan tersebut, penjualan menjadi meningkat karena konsumen dari pelaku usaha lain mulai beralih menggunakan barang dan/atau jasa milik pelaku pendomplengan. Hal tersebut dapat terjadi, karena pada umumnya pelaku pendomplengan menarif harga barang dan/atau jasanya jauh dibawah harga asli milik merek terkenal.

Faktor ekonomi yang kedua, yaitu berkaitan dengan kegiatan promosi dan investasi. Dalam hal membangun reputasi suatu merek agar dikenal luas di masyarakat, diperlukan adanya upaya promosi atau investasi yang memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh sebab itu, untuk menekan biaya promosi suatu merek, para pelaku pelanggaran merek pada umumnya lebih memilih menggunakan merek yang memberikan *familiar* pada masyarakat. Dengan begitu, pelaku usaha tidak perlu dibebankan biaya untuk melakukan promosi terhadap

mereknnya, karena sudah menumpang ketenaran merek terkenal milik pelaku usaha lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan kekeliruan diantara konsumen mengenai asal-usul kedua merek yang bersangkutan, konsumen cenderung dibuat percaya bahwa merek milik pelaku merupakan merek yang sama atau berasal dari produsen yang sama dengan merek terkenal yang asli. Faktor ekonomi terakhir yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran merek yaitu, selisih keuntungan yang jauh lebih besar. dari kedua faktor yang sebelumnya telah dijelaskan terdapat kesamaan tujuan, yakni sama sama bertujuan untuk meraih keuntungan secara cepat dan mudah. Dalam melakukan pelanggaran merek, para pelaku dapat menghasilkan keuntungan yang besar dengan usaha yang sangat minim. Jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tepat, keuntungan yang dihasilkan dengan cara yang tidak baik justru lebih besar, karena pelaku usaha tidak dibebankan biaya untuk promosi iklan, investasi, serta biaya riset dan pengembangan terhadap mereknya.

Apabila dikaitkan dengan kondisi faktual, kasus yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini yaitu sengketa merek antara Gudang Garam dengan Gudang Baru. Merek Gudang Garam milik PT. Gudang Garam Tbk. telah dikategorikan sebagai merek terkenal dan memiliki reputasi yang tinggi. Hal tersebut dapat dicapai oleh pemilik Gudang Garam berkat usaha yang tidak mudah yaitu dengan mengorbankan waktu, biaya, tenaga, fikiran baik dalam wujud promosi maupun investasi yang besar demi meningkatkan nilai ekonomis dari merek Gudang Garam itu sendiri. Hingga akhirnya merek Gudang Garam dikenal luas dan memiliki konsumen dari berbagai negara antara lain, Jepang, Singapura, Malaysia, Argentina, Chile, Korea Selatan, Paraguay, dll.

Melihat potensi merek Gudang Garam, Gudang Baru dengan curang mendaftarkan merek dan lukisannya yang pada dasarnya memiliki kesamaan dengan merek Gudang Garam ke DJKI, dengan tujuan menunggangi reputasi Gudang Garam yang sudah terkenal. Perbuatan ini dilakukan dengan mengelabui konsumen Gudang Garam untuk mendapatkan keuntungan. Gudang Baru mencap merek tersebut seolah-olah memiliki keterkaitan dengan merek Gudang Garam kemudian menjualnya dengan harga lebih murah untuk menarik konsumen agar menggunakan produk miliknya.

2) Faktor Budaya Masyarakat

Faktor kedua yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran merek yaitu budaya masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perilaku konsumen saat ini, yang lebih mementingkan status sosial dibandingkan dengan keaslian dan kualitas suatu produk. Perilaku tersebut diakibatkan karena hadirnya *stereotype* di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa penggunaan suatu merek tertentu, khususnya merek terkenal, dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Namun pada kenyataannya, banyak konsumen yang tidak mampu membeli barang-barang dari merek terkenal dikarenakan kisaran harganya yang cukup mahal, ketidakmampuan tersebut yang akhirnya mendorong konsumen untuk menggunakan barang-barang imitasi atau barang tiruan dari merek terkenal.

Budaya masyarakat seperti yang dipaparkan diatas yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku usaha tidak bertanggung jawab, mereka memandang keadaan tersebut sebagai peluang bisnis yang menjanjikan.

Tingginya minat konsumen terhadap merek terkenal mendorong para pelaku usaha 'nakal' untuk memproduksi produk-produk imitasi atau tiruan merek terkenal, kemudian produk tersebut dijual dengan kualitas dan harga yang jauh lebih rendah, agar lebih menarik minat konsumen untuk membeli.

Faktor budaya masyarakat selanjutnya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya suatu merek. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham tentang konsep penggunaan merek, hal ini terbukti dengan masih banyaknya penggunaan merek yang sama di tengah masyarakat, tanpa ada keberatan antara satu sama lain. Dalam hal ini, apabila terdapat beberapa usaha dengan merek yang sama, kemudian salah satu dari usaha tersebut tercemar reputasinya, maka usaha lain dengan merek yang sama juga akan menanggung dampaknya, padahal kedua merek tersebut sebenarnya tidak saling berkaitan.

Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya literasi masyarakat mengenai pentingnya suatu merek, padahal merek memiliki nilai ekonomis yang melekat, yang dapat membantu perkembangan bisnis milik pelaku usaha. Oleh karena itu, masyarakat perlu tahu bahwa diperlukan adanya daya pembeda pada setiap merek, untuk membantu konsumen mengidentifikasi asal suatu barang dan/atau jasa yang satu dengan yang lainnya.

Perilaku masyarakat pada pemaparan diatas berkaitan erat dengan faktor selanjutnya yang mendasari terjadinya pelanggaran merek. Hingga saat ini, masyarakat masih sangat awam terhadap regulasi merek, masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa perilaku penggunaan merek yang memiliki persamaan antara satu sama lain merupakan perilaku yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan merek kemudian menimbulkan masalah baru seperti contohnya ketidaktahuan masyarakat tentang cara penanganan dalam hal adanya merek yang sama seperti merek yang mereka gunakan. Padahal apabila masyarakat lebih sadar akan hukum merek yang berlaku, masyarakat dapat mengetahui bahwa pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau bahkan gugatan pembatalan pendaftaran merek apabila terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang regulasi merek inilah yang kemudian menjadi penyebab terjadinya pelanggaran merek.

Faktor ini juga muncul dalam sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru, dimana Gudang Garam lalai dan membiarkan Gudang Baru melakukan pelanggaran merek terhadap mereknya. Dalam hal ini Gudang Garam dianggap lalai dan terlambat melaksanakan haknya untuk mengajukan keberatan atau sanggahan atas permohonan pendaftaran merek baru Gudang Garam sampai dengan 3 (tiga) bulan berlalu dalam jangka waktu pemberitahuan. Menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, pemberitahuan permohonan merek tercantum dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga Gudang Garam seharusnya mengetahui tentang permohonan pendaftaran merek Gudang baru tersebut, yang pada dasarnya sama dengan merek miliknya sendiri.

Sikap “diam” Gudang Garam ini menunjukkan bahwa Gudang Garam sendiri sebagai pemegang hak merek tidak secara aktif melindungi mereknya dari upaya peniruan oleh pihak lain atau pesaing. Karena kurangnya pengetahuan dan ketelitian Gudang Garam tentang isi peraturan merek, Gudang Garam kemudian dengan secara tidak langsung memberi celah kepada pesaing untuk melakukan tindakan pelanggaran merek terhadap mereknya.

3) **Faktor Regulasi**

Pengaturan mengenai merek berperan penting dalam memberikan pengawasan terhadap penggunaan merek. Tanpa adanya pengaturan merek, akan membuka peluang besar bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat. Regulasi merek juga berguna untuk memberikan perlindungan hukum, guna melindungi hak-hak pemilik merek dari pelaku usaha pesaing yang beritikad tidak baik menggunakan merek orang lain tanpa hak.

Saat ini Indonesia memiliki pengaturan merek yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai pengertian merek, hak eksklusif atas merek, syarat pendaftaran merek, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran hak atas merek, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun sudah ada aturan mengenai merek namun pelanggaran hak atas merek masih terus terjadi, salah satu penyebabnya yaitu masih terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat limitatif dan kurang komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap merek dari tindakan pelanggaran hak merek.

Salah satu pelanggaran hak atas merek yang paling berpotensi terjadi terhadap merek terkenal yaitu tindak pelanggaran pemboncengan reputasi (*passing off*). Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi perlindungan merek terkenal dari pelanggaran *passing off*, bahkan di dalam UU MIG masih belum mengatur secara eksplisit mengenai pengertian merek terkenal, maupun pemboncengan reputasi (*passing off*). Adanya kekaburan norma-norma hukum tersebut akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, yang menyebabkan hakim kesulitan untuk memutus perkara *passing off* terhadap merek terkenal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagian besar kasus pelanggaran merek terkait pemboncengan reputasi di Indonesia telah mencapai tahap akhir (peninjauan kembali) atau setidaknya telah selesai pada tingkat kasasi. Hal ini dikarenakan peraturan yang ada saat ini masih belum jelas dan tidak tegas, sehingga sulit untuk menganalisis secara hukum tindakan yang diambil untuk melindungi merek terkenal.

Faktor regulasi yang tidak memadai juga ditemukan dalam sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Gudang Garam harus melindungi haknya melalui upaya hukum yang lama dan memakan waktu. Dalam menyelesaikan sengketa merek dengan Gudang Baru, Gudang Garam harus menempuh berbagai jalur hukum, mulai dari sidang pertama di Pengadilan Negeri, kemudian dilanjutkan dengan uji materi di kasasi, hingga ke tahap Peninjauan Kembali. Pada tingkat pertama, Hakim menerima sepenuhnya gugatan

Gudang Garam. Dalam putusan tersebut, Gudang Garam diakui sebagai merek terkenal, setelah itu hakim membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru Lukisan atas nama Ali Khosin, karena terbukti terdaftar dengan itikad buruk dan merek dagangnya pada dasarnya serupa dengan merek Gudang Garam.

Namun di tingkat berikutnya, MA mengabulkan kasasi Gudang Baru dan sekaligus membatalkan putusan tingkat pertama. Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil Gudang Baru sangat beralasan, karena pengadilan niaga permohonan sebelumnya secara keliru menemukan adanya itikad buruk dan kesamaan mendasar dalam penerapan hukum. Bertentangan dengan putusan hakim tingkat pertama, Mahkamah Agung menemukan pada tingkat kasasi bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dan material, tidak ditemukan itikad buruk dalam bilah permohonan pendaftaran merek Gudang Baru. Kemudian Mahkamah Agung juga mencatat bahwa ternyata tidak ada kesamaan bentuk, penempatan dan bunyi sehingga menimbulkan kerancuan antara merek yang disengketakan.

Selanjutnya, Gudang Garam kembali berhasil dalam tahap akhir persidangan, yaitu peninjauan kembali. Mahkamah Agung kembali mengukuhkan gugatan Gudang Garam secara lengkap dan menemukan Gudang Garam sebagai merek terkenal kemudian membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru+Lukisan karena terbukti terdaftar dengan itikad tidak baik dan memiliki kemiripan dengan merek Gudang Garam dengan tujuan untuk membonceng citra merek Gudang Garam yang sudah terkenal.

Dari ketiga keputusan di atas, terlihat adanya inkonsistensi antara hasil keputusan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas dan tegas yang dapat dijadikan dasar putusan hakim atas pelanggaran merek terkenal yang terjadi dalam sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru.

4) Faktor Pengawasan

Faktor terakhir yang menyebabkan masih sering terjadinya pelanggaran hak atas merek yaitu lemahnya pengawasan Dirjen HKI dalam hal memeriksa permohonan pendaftaran merek. Meskipun sudah ada peraturan yang jelas dan tegas, namun apabila tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya, maka peraturan tersebut tidak akan berlaku secara efektif, dan tetap akan menimbulkan permasalahan baru. Di dalam UU MIG diatur mengenai kategori merek yang tidak dapat lolos proses permohonan pendaftaran merek, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat celah sehingga pihak DJKI sering lalai meloloskan merek yang tidak seharusnya terdaftar.

Pelaksanaan pendaftaran merek masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika mengacu pada Pasal 21 UU MIG, permohonan pendaftaran merek yang didaftarkan untuk merek yang pada dasarnya atau sama sekali mirip dengan merek terdaftar atau merek terkenal milik pihak lain harus ditolak. Namun dalam praktiknya, DJKI seringkali meloloskan pendaftaran merek yang pada dasarnya sama dengan merek milik pihak lain. Kelalaian DJKI untuk meloloskan merek yang memiliki kemiripan yang signifikan atau lengkap dengan merek orang lain disebabkan oleh sistem pengumuman resmi DJKI yang masih belum bekerja secara maksimal, sehingga banyak masyarakat awam dan pemilik merek tertentu tidak mengetahui cara memantau proses pendaftaran merek yang sedang

berlangsung. Hal ini mengacu pada hak pemilik merek untuk mengajukan keberatan di mana pengumuman resmi berita merek mengungkapkan bahwa ada merek yang secara fundamental atau umumnya mirip dengan merek mereka sendiri. Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk mengamati proses pendaftaran merek yang sedang berlangsung membuat proses keberatan dan gugatan menjadi sulit. Dengan kata lain, peluang untuk lulus suatu merek yang mempunyai persamaan pada prinsipnya atau pada umumnya lebih besar. Pada tahap ini, tidak mungkin lagi untuk menghindari pelanggaran pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek terkenal.

Sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru yang melibatkan pelanggaran merek dapat dihindari jika DJKI melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap proses permohonan pendaftaran merek. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Gudang Garam sebenarnya telah mendaftarkan mereknya ke DJKI pada tahun 1979 dan secara berkala memperbarui pendaftaran mereknya. Kemudian dengan berkembangnya waktu, merek Gudang Garam menjadi merek yang cukup terkenal dan populer baik di dalam maupun luar negeri. Setelah perkembangan merek Gudang Garam yang pesat, barulah Gudang Baru mendaftarkan mereknya pada tahun 2005. Jika dicermati, pengajuan merek Gudang Baru sebenarnya sudah didasari niat curang sejak awal, hal tersebut dapat diperkuat lagi dengan adanya kesamaan antara merek Gudang Baru dengan merek Gudang Garam.

Berkaitan dengan hal di atas, sebenarnya merek Gudang Baru termasuk kedalam kategori merek yang tidak dapat lolos proses permohonan pendaftaran merek, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh DJKI dan justru malah meloloskan merek Gudang Baru sebagai merek terdaftar. Perbuatan DJKI ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, sehingga memberikan kesempatan kepada Gudang Baru untuk melakukan tindakan pelanggaran merek berupa pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek terkenal Gudang Garam.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak merek pemboncengan reputasi (*passing off*) merek terkenal, adapun diantaranya adalah:

- 1) Faktor Ekonomi, berkaitan dengan hasrat pelaku untuk meraih keuntungan secara mudah, cepat, dan tanpa mengeluarkan modal yang besar.
- 2) Faktor Budaya Masyarakat, menyangkut perilaku masyarakat yang masih belum sadar arti pentingnya merek serta pengetahuan masyarakat yang masih terbatas mengenai pengaturan merek.
- 3) Faktor Regulasi, berkaitan dengan masih belum ada pengaturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang tindakan pelanggaran *passing off*.
- 4) Faktor Pengawasan, berhubungan dengan masih seringnya ditemui kelalaian pihak DJKI dalam menerima permohonan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik.

Terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak merek atas pemboncengan reputasi (*passing off*) merek terkenal oleh pelaku usaha, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Faktor ekonomi, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih menamkan rasa kejujuran pada diri masing-masing dalam menjalankan usahanya, salah satunya yaitu dengan tidak memanfaatkan *goodwill* pelaku usaha lain untuk meraih keuntungan sepihak.
- 2) Faktor budaya masyarakat, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya suatu merek agar senantiasa dapat berupaya lebih untuk melindungi mereknya, yaitu bisa dengan memperluas literatur mengenai pengaturan merek, mengecek secara berkala berita resmi merek, sehingga dapat segera mengajukan keberatan apabila terdapat permohonan merek yang dinilai dapat menimbulkan kerugian baginya.
- 3) Faktor regulasi, untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak merek pembongcengan reputasi (*passing off*) diharapkan pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap Peraturan merek yang sudah ada, dengan menambahkan aturan yang lebih jelas, tegas, dan spesifik mengenai pembongcengan reputasi (*Passing Off*) itu sendiri.
- 4) Faktor pengawasan, diharapkan petugas DJKI yang berwenang melakukan pengecekan permohonan pendaftaran merek untuk lebih teliti dalam menjalankan tugasnya, agar memperkecil kemungkinan lolosnya permohonan pendaftaran merek yang didasarkan atas itikad tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish. Yogyakarta, 2018.
- OK Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Ed. Revisi*. Rajawali Pers. Depok, 2019.
- Olivia Laksmono dan Christine S. T. Kansil, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Puma Terhadap Pembongcengan Reputasi (Passing Off) Oleh Merek Puma dan Dikaitkan Dengan Penerapan Asas Itikad Baik*, *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 3 No. 2 (2020).
- Sujana Donandi. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta, 2019.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.