

Pelindungan Hukum Merek Terkenal atas Tindakan *Passing Off* di Indonesia Berdasarkan Doktrin *Likelihood of Confusion*

Syifa Rahmatul Ummah Arif

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Corresponding Author : syifa.rahmatulummah@gmail.com

Abstract : The legal protection of well-known trademarks in Indonesia still faces various challenges, especially in overcoming passing off actions that can harm trademark owners and mislead consumers. The doctrine of likelihood of confusion becomes the main instrument in determining the extent to which the similarity of a brand can cause confusion among consumers. This research aims to analyze the implementation of legal protection of well-known trademarks from the act of passing off in Indonesia, focusing on the Golden Goose case. The research method used is doctrinal legal research with a statute approach and case approach. The data used is secondary data obtained through a literature study of legal regulations, court decisions, and relevant academic literature. The results show that although Indonesia has adopted the doctrine of likelihood of confusion in the Trademark Law, its application still faces various obstacles. The first to file system adopted in trademark registration opens up opportunities for parties with bad intentions to register trademarks that resemble well-known trademarks. This can be seen in the Golden Goose case, where another party registered a similar mark before the legal owner registered in Indonesia, triggering a legal dispute. The court eventually canceled the mark based on significant similarity and potential consumer confusion. This study confirms that it is necessary to strengthen the legal protection mechanism of famous marks, including increased supervision in trademark registration as well as strengthening regulations to prevent passing off.

Keywords: Trademark, Act of Passing Off, and Doctrine of Likelihood of Confusion

Abstrak : Pelindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengatasi tindakan *passing off* yang dapat merugikan pemilik merek dan menyesatkan konsumen. Doktrin *likelihood of confusion* menjadi instrumen utama dalam menentukan sejauh mana kemiripan suatu merek dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelindungan hukum merek terkenal dari tindakan *passing off* di Indonesia, dengan fokus pada kasus Golden Goose. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi doktrin *likelihood of confusion* dalam Undang-Undang Merek, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Sistem *first to file* yang dianut dalam pendaftaran merek membuka peluang bagi pihak yang beritikad tidak baik untuk mendaftarkan merek yang menyerupai merek terkenal. Hal ini terlihat dalam kasus Golden Goose, di mana pihak lain mendaftarkan merek yang mirip sebelum pemilik sah melakukan pendaftaran di Indonesia, sehingga memicu sengketa hukum. Pengadilan akhirnya membatalkan merek tersebut berdasarkan kemiripan yang signifikan dan potensi kebingungan konsumen. Studi ini menegaskan bahwa diperlukan penguatan mekanisme pelindungan hukum merek terkenal, termasuk peningkatan pengawasan dalam pendaftaran merek serta penguatan regulasi untuk mencegah tindakan *passing off*.

Kunci: Merek, Tindakan *Passing Off*, dan Doktrin *Likelihood of Confusion*

1. PENDAHULUAN

Pelindungan terhadap merek terkenal di Indonesia seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal proses pemeriksaan dan pendaftaran yang kurang maksimal. Kelemahan dalam proses ini membuka peluang bagi pihak lain untuk mendaftarkan merek yang mirip dengan merek terkenal, yang pada akhirnya menciptakan kebingungan konsumen di pasar.

Fenomena ini dikenal dalam dunia merek sebagai tindakan *passing off* atau pemboncengan merek, dimana meskipun merek baru tidak identik secara langsung, kemiripan yang ada dapat menyebabkan konsumen keliru dan mengasosiasikannya dengan merek terkenal sehingga hal ini dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap merek yang sudah ada. Dalam konteks hukum, doktrin *likelihood of confusion* digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kebingungan konsumen antara dua merek yang memiliki kemiripan (Indirani & Titon, 2015). Jika suatu merek baru cukup mirip dengan merek terkenal, maka ada kemungkinan besar untuk konsumen menganggap keduanya saling berkaitan, meskipun kenyataannya tidak ada hubungan langsung di antara keduanya. Kebingungan ini dapat mengurangi nilai merek terkenal, karena konsumen yang merasa kecewa atau tertipu dapat kehilangan kepercayaan, yang berdampak pada citra dan daya saing merek tersebut di pasar.

Merek memiliki peran yang sangat penting sebagai identitas yang membedakan suatu produk atau layanan dengan kompetitor lain. Setiap barang atau jasa memerlukan penanda yang jelas agar mudah dikenali (Sri, 2012). Bagi produsen, merek menjadi simbol dari kualitas dan kemudahan penggunaan produk mereka. Sementara itu bagi penjual, merek berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar dan menarik pelanggan baru. Bagi konsumen, merek memudahkan mereka dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, merek terkenal juga menjadi aset yang sangat bernilai (*goodwill*), yang sangat penting dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Merek yang kuat tidak hanya memperkuat posisi perusahaan, tetapi juga menarik minat investor dan mitra bisnis, serta memengaruhi keputusan pembelian konsumen secara positif (Tjiptono & Fandy, 2011). Merek terkenal memiliki peranan yang lebih jauh dari sekedar identifikasi produk, namun kekuatan dan pengaruhnya dapat menciptakan asosiasi positif di benak konsumen yang berkaitan dengan kualitas, kepercayaan, dan status merek (Lovelock et al., 2007).

Kekuatan merek terkenal terletak pada kemampuannya untuk menarik perhatian konsumen dan membangun loyalitas yang kuat, sehingga konsumen cenderung memilih produk tersebut dibandingkan merek lainnya (Devi et al., 2024). Di pasar yang sangat kompetitif, merek terkenal menjadi alat yang sangat efektif untuk memperoleh pangsa pasar yang besar dan mendominasi sektor industri tertentu (Devi et al., 2024). Selain itu, merek terkenal seringkali menawarkan keuntungan tambahan, seperti perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap peniruan dan pemalsuan, serta peluang untuk memperluas jangkauan pasar melalui lisensi dan kemitraan (Rasyid et al., 2017). Merek terkenal juga meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, mempermudah peluncuran produk baru, dan memberikan daya

tawar yang lebih besar dalam negosiasi bisnis. Keberadaan merek terkenal menciptakan efek domino yang positif, memperkuat posisi perusahaan di pasar global, dan menjadikannya aset yang sangat berharga dalam ekosistem bisnis yang terus berkembang.

Kendati demikian, reputasi tinggi yang dimiliki oleh merek terkenal menjadikannya rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, baik yang terjadi di dalam negeri maupun secara internasional. Salah satu pelanggaran hukum dalam dunia merek yang paling sering ditemui adalah tindakan *passing off* (Sujatmiko, 2010). Praktik *passing off* terjadi ketika suatu pihak dengan sengaja menggunakan nama, logo, atau elemen lain yang mirip dengan merek terkenal untuk menipu konsumen, agar konsumen percaya bahwa produk atau layanan yang ditawarkan berasal dari sumber yang sama dengan merek yang sudah dikenal luas (Roisah, 2019). Dalam tindakan ini, pelaku tidak selalu menggunakan merek terkenal secara utuh, melainkan hanya mengadopsi bagian-bagian yang memiliki kesamaan signifikan, seperti desain atau kata-kata yang mudah dikenali. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan kebingungan di kalangan konsumen, sehingga mereka mengasosiasikan produk atau layanan tersebut dengan merek terkenal yang menjadi sasaran pemboncengan (Saraswati & Silalahi, 2024). Hal ini berpotensi merusak reputasi merek terkenal, karena dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan mengaburkan identitas merek yang asli. Akan tetapi pelanggaran ini sering kali sulit di deteksi, terlebih jika merek yang diboncengi sudah memiliki pengaruh besar di pasar, yang menjadikannya sangat menarik bagi pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari asosiasi tersebut.

Doktrin *likelihood of confusion* memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi merek terkenal dari praktik *passing off* yang dapat merugikan reputasi merek dan menyesatkan konsumen. Doktrin ini diatur dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) yang mengharuskan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual termasuk merek. Pada Pasal 16 ayat (1) *TRIPS Agreement*, prinsip *likelihood of confusion* ditegaskan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa merek. Ketentuan ini menggariskan bahwa jika terdapat kesamaan antara suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis, maka pemilik merek yang lebih dahulu terdaftar dapat membuktikan bahwa penggunaan merek yang mirip dapat menyebabkan kebingungan konsumen. Doktrin ini mengukur sejauh mana konsumen mungkin salah mengidentifikasi atau mengaitkan merek yang mirip, sehingga mereka berpikir bahwa kedua merek tersebut berasal dari sumber yang sama atau memiliki hubungan yang erat. Dengan demikian, doktrin ini memberikan perlindungan bagi pemilik

merek terkenal untuk menjaga reputasi merek mereka dari pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan dengan menimbulkan kebingungan di pasar.

Dasar hukum yang mengatur tentang *likelihood of confusion* dan tindakan *passing off* pada hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Pasal 21 UU MIG dengan tegas melarang pendaftaran merek yang dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat, terkhusus yang berkaitan dengan asal-usul barang atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, Pasal 6 ayat (1) UU MIG juga mengatur agar pendaftaran merek menghindari kemiripan yang dapat mengaburkan ciri khas atau reputasi merek yang sudah dikenal luas. Melalui ketentuan ini, Indonesia memberikan perlindungan terhadap merek terkenal untuk mencegah kebingungan yang bisa merugikan pemilik merek di pasar. Kendati demikian, pada praktiknya hal ini justru bertentangan dengan tujuan yang tercantum dalam UU MIG. Sebab sistem hukum merek yang dianut Indonesia ialah sistem *first to file* yang memberikan prioritas pada merek yang pertama kali terdaftar (Kusumawardhana, 2023). Sistem ini sering kali menghambat perlindungan terhadap merek terkenal, karena meskipun merek tersebut sudah memiliki reputasi yang kuat di pasar, merek yang terdaftar lebih dulu seolah memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan merek terkenal. Hadirnya doktrin *likelihood of confusion* dalam UU MIG sejatinya bertujuan untuk menghindari kebingungan konsumen, namun sangat disayangkan penerapan sistem hukum di Indonesia belum cukup efektif dalam melindungi merek terkenal.

Proses pendaftaran merek di Indonesia sering kali kurang efektif dalam mendeteksi dan mencegah pendaftaran merek yang sangat mirip, sehingga membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meniru merek terkenal (Wijayati, 2014). Meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki sistem dan penegakan hukum, tantangan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hak merek perlu ditingkatkan guna memastikan perlindungan yang lebih baik bagi merek terkenal serta menjaga integritas pasar secara keseluruhan (Saraswati & Silalahi, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap merek terkenal dapat dioptimalkan, dengan fokus pada permasalahan yang muncul akibat kelemahan dalam proses pemeriksaan dan pendaftaran merek yang seringkali tidak dapat mendeteksi kemiripan dengan merek terkenal. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya perlindungan merek terkenal di kalangan pendaftar merek, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga yang mengelola pendaftaran merek, juga turut berkontribusi pada permasalahan ini.

Problematika perlindungan merek terkenal di Indonesia hadir sebagai akibat kelemahan dalam proses pemeriksaan dan pendaftaran merek, di mana evaluasi kemiripan antara merek yang baru didaftarkan dengan merek yang sudah terkenal sering kali tidak dilakukan secara cermat. Hal ini memberikan celah bagi pendaftaran merek yang serupa, yang berpotensi menyebabkan kebingungan di pasar dan meningkatkan risiko terjadinya *passing off*. Permasalahan ini semakin diperburuk oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan merek di kalangan pelaku usaha serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pendaftaran merek. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendaftaran merek, dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan memberikan pelatihan yang lebih baik bagi petugas yang terlibat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan merek terkenal dapat diperkuat serta pasar menjadi lebih transparan dan adil. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan mengangkat judul **“Pelindungan Hukum Merek Terkenal Atas Tindakan *Passing Off* di Indonesia Berdasarkan Doktrin *Likelihood of Confusion*”**. Dengan harapan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi problematika yang ada.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal yang memfokuskan penelitiannya pada analisis doktrin sebagai sintesis dari berbagai aturan, asas, norma, panduan penafsiran, dan nilai-nilai hukum (Fahmi, 2022). Penelitian doktrinal dimulai dengan identifikasi sumber hukum yang relevan untuk diteliti, yang kemudian dilanjutkan dengan penafsiran dan analisis mendalam terhadap sumber hukum tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif (Amiruddin & Asikin, 2013). Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian yaitu pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang akan fokus pada penelaahan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan merek terkenal dan mekanisme hukum yang berlaku (Marzuki, 2007). Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk menganalisis berbagai kasus hukum, memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani di pengadilan (Mamudji, 2005).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh langsung melalui sumber-sumber yang telah ada sebelumnya seperti studi kepustakaan atau dokumentasi (Rahmadi, 2011). Data ini merupakan data sekunder

yang bersifat umum, yaitu data-data yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi, dan berbagai data lain yang dipublikasi seperti bahan hukum primer yang merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum langsung dan diakui secara resmi sebagai dasar pengaturan dalam sistem hukum (Marzuki, 2017), mencakup undang-undang peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya (Wignjosoebroto, 2013).

Data sekunder selanjutnya ialah bahan hukum sekunder yang merupakan sumber informasi yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis mengenai bahan hukum primer (Soekanto & Mamudji, 2012), yang mencakup tulisan-tulisan yang menguraikan dan membahas bahan hukum primer yang meliputi buku-buku yang membahas teori hukum artikel ilmiah yang menelaah perkembangan hukum, serta komentar dan analisis dari para praktisi dan akademisi hukum (Soekanto, 2014). Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang relevan dengan masalah penelitian (Mahmud, 2011). Penelitian ini disusun menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif yang merupakan teknik penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan analitis (Abdussamad, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Hukum dalam Memberikan Pelindungan pada Merek Terkenal atas Tindakan *Passing Off*

Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya merujuk pada merek yang memiliki kemiripan yang signifikan, baik dari segi elemen visual, konsep, maupun komponen lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen (Utama, et al., 2021). Di sisi lain, merek terkenal adalah merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan memiliki pengakuan yang substansial di pasar, baik secara nasional maupun internasional (Jened, 2015). Merek ini sering kali memiliki reputasi yang kokoh, serta menjadi simbol kualitas atau identitas tertentu dalam industri atau sektor bisnisnya (Saraswati & Silalahi, 2024).

Ciri utama dari merek terkenal adalah tingkat pengenalan yang sangat tinggi di kalangan konsumen, diikuti dengan asosiasi positif yang terbentuk melalui pengalaman, pemasaran yang efektif, dan kualitas produk yang konsisten. Mengingat statusnya yang tinggi, merek terkenal sering kali mendapat pelindungan hukum khusus untuk mencegah

pihak lain melakukan peniruan atau penggunaan yang dapat menyesatkan konsumen, serta untuk melindungi nilai dan integritas merek tersebut di pasar (Gultom, 2018).

Parameter penetapan merek terkenal mengacu pada standar yang ditetapkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang mengharuskan suatu merek untuk memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi seberapa dikenal merek di kalangan konsumen, lama penggunaan merek, serta di mana saja merek tersebut beredar. Selain itu, kegiatan promosi yang dilakukan, seperti melalui pameran dan iklan, juga menjadi pertimbangan penting. Riwayat pendaftaran merek di berbagai wilayah, rekam jejak perlindungan hukum, serta pengakuan dari pihak berwenang, juga menjadi faktor penilaian, begitu pula dengan nilai komersial yang dimiliki oleh merek tersebut (WIPO, Pasal 1 huruf (b) angka 1-6).

Lebih lanjut di Indonesia hal tersebut mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486 K/Pst/1991 tertanggal 28 November 1995, yang menggariskan bahwa sebuah merek dapat dianggap sebagai merek terkenal apabila peredarannya telah melampaui wilayah lokal dan mencapai tingkat internasional. Indikator utama untuk status tersebut adalah pendaftaran merek di berbagai negara, yang menunjukkan bahwa jangkauan merek tersebut telah berkembang melebihi batas negara asalnya.

Kesuksesan suatu merek hingga mencapai status merek terkenal seringkali mengundang berbagai bentuk pelanggaran, baik dalam skala nasional maupun internasional (Darmiwati & Rahmah, 2023). Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi pada merek adalah praktik *passing off*, dimana pelaku tidak menggunakan keseluruhan elemen merek terkenal, melainkan hanya mengadopsi unsur-unsur yang memiliki kemiripan mendasar (Utomo, 2010). Strategi ini ditujukan untuk menciptakan persepsi bahwa produk mereka berasosiasi dengan merek terkenal tersebut, sehingga konsumen beranggapan ada keterkaitan dengan produk yang sudah memiliki reputasi di pasaran (Luepke, 2008).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *passing off* merupakan tindakan hukum yang mencakup upaya pihak tertentu untuk meniru atau menggunakan merek, nama dagang, atau identitas bisnis lain dengan maksud menipu konsumen agar percaya bahwa produk atau jasa yang ditawarkan berasal dari pemilik merek yang sah (Saraswati & Silalahi, 2024). Pelaku pelanggaran ini biasanya menggunakan taktik yang halus dan tidak terlalu mencolok, seperti mendesain kemasan yang hampir serupa atau memberikan nama yang mirip dengan produk asli, yang pada akhirnya menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen (Heniasy & Gunadi, 2024).

Praktik *passing off* terbagi menjadi dua jenis, yakni *classical reputational passing off*, yang terjadi ketika seseorang menciptakan kesan bahwa produknya berasal dari pihak lain, dan *reputation piggybacking in a broad sense (passing off* yang diperluas), yaitu ketika seseorang memberikan deskripsi yang menyesatkan tentang produk atau jasanya dengan cara mengaitkan atau seolah-olah mengaitkannya dengan merek yang sudah dikenal di Indonesia (Suryaningsih, et al., 2023). Kedua jenis praktik ini bertujuan untuk memanfaatkan reputasi dan pengakuan yang telah dibangun oleh merek terkenal demi kepentingan pribadi atau bisnis pelaku pelanggaran.

Tindakan *passing off* ini dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, terutama melalui penyesatan publik yang merugikan pemilik merek asli. Salah satu akibat utama adalah terkikisnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dan layanan, yang pada akhirnya berdampak pada reputasi merek yang sah (Kurniawati & Khoirina, 2024). Praktik ini menciptakan kerugian ganda yang tidak hanya bagi pemegang merek terkenal, tetapi juga bagi konsumen yang mungkin merasa kecewa karena produk atau jasa yang mereka terima tidak memenuhi harapan atau standar yang diinginkan. Dampak lain yang muncul adalah penurunan loyalitas pelanggan, yang dapat beralih ke produk tiruan dengan harapan memperoleh kualitas yang sama, serta biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pemilik merek untuk menegakkan hak mereka dan melakukan upaya hukum untuk melindungi merek dari pelanggaran tersebut (Syafi'i, et al., 2021).

Dalam menetapkan unsur-unsur *passing off*, dibutuhkan pembuktian menyeluruh pada tiga unsur yang fundamental yaitu pertama, adanya reputasi bisnis dalam tampilan produk (bukan hanya nama merek). Kedua, penggunaan reputasi tersebut oleh pihak lain telah menciptakan kebingungan mengenai asal-usul produk di mata pembeli. Ketiga, pemilik asli merek terkenal mengalami kerugian akibat penyesatan tersebut. Meski setiap tahapan memiliki tantangannya sendiri, kebanyakan kasus terkait tampilan produk gagal di tahap awal karena sulitnya membuktikan reputasi bisnis yang dibangun semata-mata dari tampilan visual (Burbidge, 2017).

Pada dasarnya untuk menghindari adanya tindakan *passing off* pada suatu merek terkenal sejatinya telah diatur dalam perjanjian internasional khususnya dalam TRIPS *Agreement* yang merupakan bagian dari kesepakatan *World Trade Organization* (WTO). TRIPS *Agreement* memberikan kerangka hukum untuk memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk merek dagang dan menetapkan standar minimum perlindungan

yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota (Setiady, 2014). Pada *Article 16 (1) TRIPS Agreement* disebutkan bahwa: (*TRIPs Agreement, Article 16 (1)*)

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.”

Ketentuan yang tercantum dalam pasal di atas mengatur tentang hak kepemilikan eksklusif bagi pemegang merek yang telah mencapai status terkenal. Hak ini memberikan wewenang hukum kepada pemilik merek untuk mengambil langkah-langkah baik yang bersifat preventif maupun represif terhadap penggunaan merek mereka yang tidak sah. Dengan adanya kewenangan ini, pemilik merek dapat melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti pemberian peringatan atau permintaan penghentian penggunaan merek yang melanggar, serta mengajukan gugatan hukum apabila pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin resmi dari pemilik yang sah.

Mekanisme hukum pertama yang diberikan Indonesia dalam hal terjadinya *passing off* terhadap merek terkenal didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG yang berbunyi:

“(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

....

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;”

Ketentuan diatas mencerminkan upaya pencegahan terhadap praktik *passing off* sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat dimana pelaku berusaha menciptakan kesan seolah-olah produknya terkait dengan merek terkenal untuk mendapatkan keuntungan dari reputasi yang telah dibangun, sehingga dalam implementasinya memberikan dasar hukum bagi pemilik merek terkenal untuk menolak pendaftaran merek yang berpotensi menimbulkan *passing off*, sekaligus menjadi instrumen preventif untuk mencegah kerugian ekonomi dan pencemaran reputasi.

Dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG dijelaskan, pada intinya penolakan permohonan merek didasarkan pada kajian mendalam tentang kemiripannya dengan merek terkenal, mempertimbangkan pemahaman publik, aktivitas promosi, investasi global, dan bukti pendaftaran internasional. Bila diperlukan, survei independen dapat dilakukan untuk memastikan status keterkenalan merek tersebut. Apabila berkaca pada penjelasan tersebut, penilaian terhadap potensi *passing off* tidak hanya dilihat dari persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal, tetapi juga mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, yang menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *passing off*.

Lebih lanjut, reputasi merek yang dibangun melalui promosi gencar dan investasi di berbagai negara, serta bukti pendaftaran internasional menjadi pertimbangan penting dalam menilai potensi kerugian akibat tindakan *passing off*, mengingat semakin terkenal suatu merek, semakin besar potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari tindakan pemboncengan reputasi (Wiradirja, 2006). Dalam Penjelasan Pasal juga diberikan solusi konkret dengan memungkinkan Pengadilan Niaga untuk memerintahkan lembaga independen melakukan survei untuk memperoleh kesimpulan objektif tentang keterkenalan merek, yang dapat menjadi bukti kuat dalam menentukan ada tidaknya tindakan *passing off* terhadap merek terkenal tersebut.

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (3) UU MIG menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika pemohon memiliki itikad tidak baik dalam proses pendaftarannya. Dalam konteks tindakan *passing off* terhadap merek terkenal, ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme penyaring untuk mencegah penyalahgunaan hak merek sejak tahap awal registrasi. Dengan demikian, permohonan pendaftaran merek yang bertujuan untuk memanfaatkan popularitas merek terkenal dapat segera ditolak, sehingga melindungi pemilik merek dari potensi kerugian akibat pemboncengan reputasi. Pemilik merek terkenal pun juga dapat melakukan gugatan pembatalan merek yang didasarkan pada Pasal 76 Ayat (1) UU MIG yang berbunyi:

“(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.”

Ketentuan diatas telah menggariskan bahwa pemilik merek terkenal memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang di daftarkan dengan itikad tidak baik atau yang memiliki kesamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek terkenal milik mereka. Dalam hal merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia namun menghadapi tindakan *passing off*, maka ketentuan pada ayat (2) memberikan perlindungan dengan mensyaratkan agar pemilik merek terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada menteri sebelum mengajukan gugatan pembatalan.

Dalam hal merek terkenal mengalami kerugian akibat penyalahgunaan oleh pihak lain, pemiliknya pun turut memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan meminta penghentian pemakaian merek yang melakukan *passing off* terhadap merek terkenal dengan langkah hukum yang telah diatur dalam Pasal 83 UU MIG yang menyebutkan:

“(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat 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:

a. gugatan ganti dan/atau

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, hak diberikan secara jelas kepada pemilik merek terdaftar serta penerima lisensi untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek dengan kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tanpa izin, untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Dalam hal ini, terkait dengan tindakan *passing off*, pemilik merek berhak menuntut kompensasi atas kerugian ekonomi yang timbul akibat pemboncengan reputasi mereknya, serta meminta agar seluruh perbuatan yang berhubungan dengan penggunaan merek tersebut dihentikan untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Secara khusus, ayat (2) semakin memperkuat posisi pemilik merek terkenal dengan memberikan hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan.

Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap nilai ekonomi dan reputasi yang melekat pada merek terkenal, serta pentingnya perlindungan hukum terhadap praktik *passing off* yang berpotensi merusak reputasi tersebut. Gugatan yang dimaksud dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Mengingat bahwa merek terkenal biasanya melibatkan pihak asing dengan reputasi

internasional dan terdaftar di berbagai negara, apabila salah satu pihak berdomisili di luar wilayah NKRI, maka gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pemilik merek terkenal dapat mengambil tindakan lebih lanjut dengan menghentikan semua aktivitas yang menggunakan mereknya secara tidak sah dan meminta penyerahan produk yang menggunakan merek tersebut. Tuntutan ini didasarkan pada Pasal 84 UU MIG yang berbunyi:

“(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

(2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, hal ini memberikan kesempatan bagi pemilik merek terkenal untuk segera menghentikan kerugian yang disebabkan oleh tindakan *passing off* dengan mengajukan permohonan kepada hakim agar kegiatan produksi, peredaran, dan penjualan barang yang menggunakan merek tanpa izin dihentikan, bahkan selama proses pemeriksaan masih berjalan. Jika tindakan *passing off* telah mengakibatkan kerugian materiil, maka hakim berwenang untuk memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang yang menggunakan merek tanpa hak setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga memberikan kepastian bagi pemilik merek terkenal untuk memulihkan kerugian ekonomi yang timbul akibat tindakan tersebut (Assa, 2019).

Pelindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia diatur dengan tegas dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu bentuk pelindungan yang diberikan adalah adanya ketentuan yang memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar tanpa hak atau yang memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek terkenal mereka. Hal ini mencakup tindakan *passing off*, dimana pihak lain berusaha menciptakan persepsi bahwa produk mereka terkait dengan merek terkenal, padahal produk tersebut tidak ada hubungannya. Dalam hal ini, pemilik merek terkenal berhak untuk menuntut ganti rugi dan penghentian segala bentuk penggunaan merek yang dapat merugikan reputasi mereka, bahkan sebelum proses hukum selesai.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU MIG memberikan mekanisme pencegahan awal dengan menetapkan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila diajukan dengan itikad tidak baik, seperti dalam kasus *passing off*. Ketentuan ini berfungsi sebagai filter untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan merek terkenal yang sudah terdaftar, dengan memastikan bahwa pihak yang mendaftar tidak memiliki niat untuk membonceng reputasi merek yang lebih dikenal. Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada pengadilan niaga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengenalan publik terhadap merek dan bukti aktivitas promosi yang telah dilakukan sebelumnya.

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (2) UU MIG pun memberikan tambahan perlindungan dengan memperkenalkan prosedur khusus bagi pemilik merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Dalam kasus ini, pemilik merek dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek terlebih dahulu kepada Menteri sebelum melakukan gugatan pembatalan. Hal ini memperkuat posisi merek terkenal yang sudah memiliki reputasi di pasar internasional. Dengan langkah-langkah ini, hukum Indonesia berupaya memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik merek terkenal agar dapat menghindari kerugian materiil dan pencemaran reputasi yang disebabkan oleh *passing off* serta memastikan hak eksklusif atas merek mereka tetap terlindungi.

Implementasi Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Golden Goose

Salah satu tindakan *passing off* yang dilakukan oleh pengusaha atas merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia ialah sengketa yang diajukan oleh Golden Goose S.P.A atas merek logo yang diduga mengalami tindakan pemboncengan oleh Kim Sung Soo yang mengeluarkan produk serupa dengan merek logo dan jenis yang sama dengan merek logo yang dikeluarkan oleh Golden Goose. Melalui gugatan yang diajukan oleh Golden Goose pada tanggal 15 Maret tahun 2024 telah menjadi jalan permulaan Golden Goose untuk memperoleh hak atas merek terkenalnya yang pada praktiknya telah di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJKI) oleh pihak lain. Golden Goose sebagai Penggugat dan juga pemilik atas merek terkenal dalam kasus ini menuntut Kim Sung Soo selaku Tergugat yang mendaftarkan merek logo dan DJKI selaku Turut Tergugat yang mengesahkan merek milik Tergugat.

Dalil hukum yang disebutkan oleh Penggugat dalam Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst telah menjadi kekuatan Penggugat dalam membatalkan merek yang telah diajukan oleh Tergugat. Golden Goose sebagai perusahaan multinasional

terkenal asal Italia yang telah berdiri sejak tahun 2000 dan dikenal sebagai penghasil produk-produk fashion mewah global yang memiliki spesialisasi dalam pengadaan, desain, dan distribusi produk ikonik terutama untuk alas kaki – khususnya sepatu kets – serta pakaian siap pakai, tas, dan aksesoris lainnya buatan Italia yang dikenal memiliki kualitas dan berbahan mutu tinggi telah melakukan investasi secara besar-besaran di berbagai negara. Pengembangan bisnis yang dilakukan oleh Golden Goose pun tidak hanya melakukan promosi secara langsung kepada konsumen, namun Penggugat juga melakukan pendaftaran merek internasional logo milik Penggugat melalui Madrid Protokol dengan nomor pendaftaran internasional: 1370788 di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Oleh karenanya, Penggugat hendak membuka gerai baru di Indonesia namun tertunda karena adanya merek terdaftar milik Tergugat yang diduga meniru merek terkenal Penggugat.

Secara implementasi merek logo milik Penggugat sejatinya telah terdaftar atas nama Penggugat di berbagai negara seperti halnya Bulgaria, Spanyol, Ceko, Jerman, Perancis, Italia, Latvia, Lithuania, Kroasia, Hungaria, Malta, Belanda, Polandia, Portugal dan beberapa negara lainnya sebagai sebuah merek logo dalam kelas 18, 16, dan 25. Pemakaian merek logo dimulai oleh Penggugat sejak tahun 2000 untuk menandai produk *sneakers*, dan sampai kini Penggugat masih gencar melakukan promosi secara besar-besaran di tahun-tahun selanjutnya. Dengan demikian, merek Golden Goose milik Penggugat telah menjadi merek yang diakui secara luas dalam sektor industri manufaktur pada kategorinya dan juga oleh masyarakat umum. Meskipun begitu, dalam implementasinya merek milik Penggugat dari tahun 2000-an hingga pertengahan 2024 belum terdaftar di DJKI sebagai merek yang sah dimiliki oleh Penggugat atau Golden Goose. Situasi ini mengakibatkan terjadinya penjiplakan oleh pihak Tergugat yang memanfaatkan popularitas logo merek milik Penggugat dengan cara tidak beritikad baik mendaftarkan logo berbentuk bintang sebagai mereknya sendiri.

Berdasarkan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dapat dilihat bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran atas mereknya dengan nomor permohonan M0020221370788 pada tanggal 04 Maret 2022 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 18 dan 25 seperti koper dan tas kulit, payung hujan, kaus kaki, sepatu, jaket atau mantel bulu, dan lainnya. Dasar gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat dalam hal ini didasarkan pada fakta merek kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000780751 tertanggal 10 Juli 2020 atas nama Kim Sung Soo selaku Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat. Lebih lanjut, untuk memperjelas kemiripan antara merek milik Penggugat dan merek yang terdaftar atas nama Tergugat, kemiripan tersebut akan dijelaskan secara rinci melalui tabel berikut yang

menggambarkan perbandingan elemen, desain, simbol serta pengaruh konsep visual yang digunakan dalam kedua merek dibawah ini:

Merek Tergugat	Merek Terkenal Penggugat
	

Berdasarkan perbandingan kedua merek milik Tergugat dan Penggugat diatas memiliki unsur dominan berupa logo bintang yang dua sisinya terpotong baik dari segi tampilan, bentuk maupun konsep, yakni:

1. Segi Visual/Tampilan

Jika dilihat secara visual kedua merek tersebut, kesan pertama yang terlihat ialah kesamaan berupa logo bintang yang dua sisinya terpotong sebagai unsur yang dominan digambarkan secara miring ke kiri untuk merek Tergugat dan miring ke kanan untuk merek Penggugat. Dimana merek Tergugat terlihat sebagai cerminan dari merek Penggugat. Lebih lanjut secara tampilan jika diperbandingkan antara kedua merek tetap terlihat sama jika diaplikasikan pada produk Sepatu sebagaimana divisualisasikan seperti dibawah ini. Kesamaan merek yang sangat sulit dibedakan ini pada akhirnya membuat konsumen akan kesulitan untuk membedakan kedua produk.

Merek logo bintang No. IDM000780751 milik TERGUGAT yang diajukan pertama kali tahun 2016  Merek TERGUGAT	Merek logo bintang milik PENGGUGAT dipublikasikan dan diajukan pertama kali di dunia tahun 2000  Merek PENGGUGAT
--	---

2. Bentuk

Secara bentuk kedua merek milik Penggugat dan Tergugat sama-sama menggunakan dan menonjolkan bentuk logo bintang dengan masing-masing memiliki 5 sisi yang dua sisinya di potong digambarkan miring ke kiri untuk merek Tergugat dan ke kanan untuk merek Penggugat.

3. Konseptual

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dituangkan dalam putusan disebutkan bahwa konsep logo merek Penggugat mengandung arti kusus yang bersesuaian dengan nilai-nilai yang tertuang dalam bisnis Penggugat yang tidak pernah terpikirkan oleh pihak lain manapun kecuali pihak-pihak yang terinspirasi atau berniat mendompleng merek Penggugat.

Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan antara kedua merek, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan yang signifikan baik dari segi visual, bentuk, maupun konsep. Kedua merek memiliki unsur dominan berupa logo bintang yang dua sisinya terpotong, dengan perbedaan kecil dalam arah miringnya. Secara visual, kesamaan ini sangat jelas, terutama jika diterapkan pada produk seperti sepatu, yang menunjukkan bahwa konsumen mungkin akan merasa kesulitan membedakan antara kedua produk tersebut. Meskipun merek milik Tergugat didaftarkan setelah merek Penggugat menjadi terkenal, desain dan konsep yang digunakan memiliki kesamaan yang sangat signifikan dengan merek milik Penggugat yang sudah lebih dahulu dikenal secara luas. Sehingga hal ini mengarah pada potensi kebingungan di kalangan konsumen yang dapat merugikan reputasi dan eksklusivitas merek Penggugat.

Kesamaan barang dan kelas perlindungan antara merek Penggugat dan Tergugat semakin memperburuk potensi kebingungan di kalangan konsumen. Sebab, kedua merek terdaftar dalam Kelas 25, yang mencakup produk-produk seperti pakaian dan alas kaki seperti sepatu kets, yang merupakan produk dengan daya tarik dan pasar yang sangat besar. Dengan adanya kesamaan ini, konsumen mungkin akan mengira bahwa produk yang dijual oleh Tergugat berasal dari atau berhubungan dengan Penggugat, terlebih jika melihat kesamaan desain logo yang sangat signifikan. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya kerugian bagi Penggugat, karena merek yang telah dikenal luas bisa dengan mudah disalahartikan, sehingga konsumen dapat membeli produk Tergugat dengan harapan yang keliru akan kualitas dan reputasi yang seharusnya menjadi ciri khas produk Penggugat.

Di sisi lain, reputasi dan keterkenalan merek Penggugat yang telah mendapatkan pengakuan internasional semakin memperkuat posisi hukum merek tersebut. Golden Goose, sebagai merek yang telah berinvestasi secara signifikan dalam berbagai aspek bisnis, seperti pengembangan produk, promosi yang luas di tingkat global, serta distribusi yang meluas ke berbagai negara, termasuk Indonesia, telah memperoleh status sebagai merek terkenal yang dilindungi secara hukum. Pelindungan ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG, yang memberikan hak khusus kepada merek yang telah dikenal luas di pasar internasional, guna menghindari pemanfaatan yang tidak sah dari pihak lain yang dapat merugikan nama baik dan reputasi merek tersebut.

Dalam hal ini keberadaan merek yang telah memiliki pengaruh besar di pasar global, sejatinya perlu dilindungi agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak lain yang mencoba mendompleng popularitas merek tersebut (Roisah & Setiyono, 2019). Tindakan Tergugat yang mengajukan pendaftaran merek dengan desain yang sangat mirip dengan milik Penggugat, baik dari segi elemen visual maupun konsep, berpotensi memberikan dampak buruk yang signifikan bagi Penggugat. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian finansial yang bisa timbul akibat kebingungan konsumen, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen yang selama ini menjadi fondasi bagi keberhasilan dan pertumbuhan merek Penggugat. Ketika konsumen merasa bingung atau salah membeli produk yang mereka anggap berasal dari merek terkenal, seperti Golden Goose, hal ini berisiko merusak citra merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun melalui upaya yang konsisten dan besar.

Tindakan membonceng reputasi atau dikenal dengan istilah "*passing off*" yang dilakukan pihak Tergugat dapat digolongkan sebagai praktik kompetisi bisnis yang tidak sehat. Di samping itu, konsekuensi lain dari perbuatan Tergugat tersebut dipastikan akan mengakibatkan kekeliruan di kalangan konsumen yang akhirnya menciptakan kerancuan publik terkait sumber produk baik milik Penggugat maupun Tergugat (Arif, 2023). Praktik *passing off* yang dilakukan Tergugat terhadap merek terkenal Penggugat, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf b UU MIG, mengindikasikan bahwa merek milik Tergugat wajib ditolak pendaftarannya atau dibatalkan karena memiliki persamaan pokok dan/atau keseluruhan dengan merek terkenal Penggugat. Tindakan Tergugat mendaftarkan merek logo bintang patut diduga terinspirasi dari keinginan untuk kemudian memperoleh hak atas logo tersebut di DJKI, sebuah upaya yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara membonceng popularitas merek logo bintang milik Penggugat.

Sistem pendaftaran first to file dalam regulasi merek Indonesia nyatanya telah dimanfaatkan Tergugat, mengingat hingga saat Tergugat mulai mengajukan pendaftaran merek logo bintang, pemilik sah merek terkenal tersebut belum mendaftarkan mereknya dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Situasi ini kemudian diambil sebagai peluang oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek logo bintang di DJKI. Tindakan pendaftaran terhadap merek terkenal yang secara legitimasi dimiliki Penggugat namun didaftarkan Tergugat tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada Penggugat mengindikasikan bahwa langkah yang diambil Tergugat merupakan tindakan yang didasari oleh itikad tidak baik (Durianto, et al., 2011).

Berdasarkan pemaparan tersebut, merek yang dimiliki Tergugat dengan nomor registrasi IDM000780751 sudah sepatutnya dibatalkan oleh institusi yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU MIG yang dengan jelas menyatakan bahwa "permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik". Langkah untuk mengajukan permohonan pembatalan merek merupakan salah satu hak yang dimiliki Penggugat selaku pemilik merek yang telah dikenal luas dan sekaligus pihak yang memiliki kepentingan dalam perselisihan merek pada kasus ini. Merujuk pada aturan dalam Pasal 76 ayat (1) UU MIG yang menegaskan bahwa "*gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21*". Ketentuan hukum tersebut kemudian menjadi landasan yuridis bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan agar merek milik Tergugat dibatalkan dengan berpijak pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG.

Berdasarkan doktrin *likelihood of confusion*, terdapat kemungkinan yang sangat besar bahwa konsumen yang melihat logo dan produk milik Tergugat akan mengira bahwa produk tersebut berasal dari Penggugat atau setidaknya memiliki hubungan komersial dengan Penggugat. Doktrin ini menjelaskan bahwa apabila ada kesamaan pada elemen visual dan konsep antara dua merek, maka dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen (Aqilla & Ramli, 2022). Dalam kasus ini, kesamaan yang jelas antara logo bintang yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dapat mempengaruhi persepsi konsumen, yang mungkin merasa bahwa produk Tergugat adalah bagian dari atau terkait dengan produk yang sudah dikenal luas milik Penggugat. Hal ini, pada gilirannya, dapat menurunkan nilai merek Penggugat dan merusak reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Pelanggaran terhadap prinsip perlindungan merek terkenal ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Indonesia, khususnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak atau dibatalkan apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terkenal yang telah terdaftar. Dalam hal ini, merek milik Penggugat yang telah dikenal luas dan memiliki reputasi internasional jelas dapat dianggap sebagai merek terkenal yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, merek milik Tergugat yang memiliki kesamaan yang sangat mencolok dengan merek Penggugat berpotensi membingungkan konsumen, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan merek terkenal yang dimaksud dalam UU tersebut.

Lebih lanjut, secara teori doktrin *likelihood of confusion* tidak hanya melindungi hak atas merek terkenal, tetapi juga di rancang untuk melindungi konsumen dari kebingungan yang dapat terjadi akibat kesamaan yang membingungkan antara merek yang sudah ada dan merek yang baru. Pelindungan ini tercermin dalam Pasal 76 ayat (1) UU MIG, yang memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Penggugat, untuk mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek yang dapat menimbulkan kebingungan di pasar. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap merek milik Tergugat dengan alasan adanya persamaan yang dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Oleh karena itu, pengajuan pembatalan merek Tergugat melalui dasar *likelihood of confusion* menjadi langkah yang sah dan diatur dalam hukum untuk melindungi kepentingan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal.

Berkaca pada Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga Jkt.Pst yang membatalkan merek milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000780751 di kelas 25 dengan dalil merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat, sejatinya telah sejalan dengan doktrin *likelihood of confusion*. Karena keputusan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari kebingungan yang dapat timbul akibat adanya kesamaan yang signifikan antara merek milik Penggugat dan Tergugat. Dalam Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga Jkt.Pst, Majelis Hakim mempertimbangkan dampak dari kesamaan merek yang dapat membingungkan konsumen yang mengira bahwa produk milik Tergugat berasal dari atau memiliki hubungan dengan Penggugat. Perintah pembatalan merek tergugat yang diberikan Pengadilan kepada DJKI menjadi langkah yang tepat untuk memastikan bahwa konsumen tidak tertipu dan dapat

dengan mudah membedakan antara produk yang memiliki reputasi dan yang tidak, sehingga pada akhirnya mampu melindungi kepentingan konsumen di pasar.

Melalui Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga Jkt.Pst sejatinya juga bertujuan untuk menjaga hak eksklusif Penggugat sebagai pemilik merek terkenal yang telah lama membangun reputasi dan nilai komersial atas mereknya. Pelindungan terhadap merek terkenal sangat penting untuk menjaga integritas dan eksklusivitasnya yang merupakan hak hukum yang harus diberikan oleh negara. Dengan membatalkan pendaftaran merek Tergugat, pengadilan memastikan bahwa pihak yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membonceng merek terkenal milik Penggugat tidak dapat merusak reputasi dan posisi merek tersebut di pasar. Sehingga keputusan ini sejatinya memperkuat prinsip hukum yang melindungi merek terkenal agar tidak disalaggunakan oleh pihak lain yang bertindak dengan itikad tidak baik. Dengan demikian, keputusan pengadilan tersebut menjadi langkah penting dalam menegakkan pelindungan hukum bagi pemilik merek terkenal, memastikan bahwa reputasi dan hak eksklusif yang telah dibangun tidak dapat dengan mudah diganggu gugat oleh pihak lain yang beritikad tidak baik. Keputusan ini juga memberikan sinyal tegas bahwa negara akan selalu mendukung upaya pemilik merek untuk mempertahankan integritas dan nilai komersialnya, sekaligus memberikan pelindungan kepada konsumen agar tidak tertipu oleh produk atau jasa yang membingungkan terkait asal-usulnya.

4. KESIMPULAN

Pelindungan hukum terhadap merek terkenal atas tindakan *passing off* di Indonesia telah diatur dalam UU MIG, khususnya melalui penerapan doktrin *likelihood of confusion*. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena sistem *first to file* yang memungkinkan pihak dengan itikad tidak baik mendaftarkan merek terkenal tanpa izin. Meskipun regulasi seperti Pasal 21 dan Pasal 76 UU MIG memberikan dasar hukum untuk menolak atau membatalkan merek yang beritikad tidak baik, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan pendaftaran merek, yang membuka celah bagi tindakan *passing off*.

Kasus *Golden Goose vs. Kim Sung Soo* menunjukkan bagaimana kelemahan sistem pendaftaran merek di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Meskipun *Golden Goose* adalah merek terkenal dengan reputasi internasional, pihak lain berhasil mendaftarkan merek serupa di Indonesia terlebih dahulu. Pengadilan akhirnya membatalkan pendaftaran merek tersebut berdasarkan kesamaan pada pokoknya dan potensi kebingungan konsumen, sesuai dengan doktrin *likelihood of confusion* yang diterapkan dalam

UU MIG. Kasus ini menegaskan bahwa perlindungan merek terkenal di Indonesia masih perlu diperkuat agar tindakan *passing off* dapat dicegah sejak awal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diambil beberapa saran yakni, untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari tindakan *passing off* di Indonesia, diperlukan reformasi kebijakan dalam sistem pendaftaran merek, khususnya terkait penerapan sistem *first to file* yang sering kali merugikan pemilik merek terkenal. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dalam proses pendaftaran merek, termasuk menerapkan standar pengakuan merek terkenal yang lebih ketat sesuai dengan kriteria *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Selain itu, transparansi dan aksesibilitas data merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) harus ditingkatkan agar pemilik merek terkenal dapat lebih cepat mendeteksi dan menggugat pendaftaran merek yang beritikad tidak baik.

Harmonisasi regulasi dengan standar internasional juga perlu dilakukan, sehingga merek terkenal yang telah memiliki reputasi global dapat diakui pelindungannya tanpa harus melalui prosedur pendaftaran ulang di Indonesia. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha dan penegak hukum terkait pentingnya doktrin *likelihood of confusion* dalam mencegah kebingungan konsumen akibat tindakan *passing off*. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perlindungan merek di Indonesia dapat lebih efektif dalam menjaga reputasi dan hak eksklusif pemilik merek terkenal, serta menciptakan persaingan usaha yang lebih adil di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Perjanjian Internasional

World Intellectual Property Organization (WIPO). (2000). *Joint recommendation concerning provisions on the protection of well-known marks*. Geneva: Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of WIPO.

World Trade Organization (WTO). (1994, April 15). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2013). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Durianto, D., Sugiarto, & Sitinjak, T. (2011). *Strategi menaklukkan pasar melalui riset ekuitas perilaku merek*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Fahmi, I. C. (2022). *Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Jened, R. (2015). *Hukum merek: Trademark law dalam era global integrasi ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lovelock, C., & Wreight, L. K. (2007). *Manajemen pemasaran jasa*. Jakarta: Indeks.
- Mahmud. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mamudji, S. (2005). *Metode penelitian hukum dan penelitian hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cet. 13). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjiptono, F. (2011). *Manajemen dan strategi merek*. Yogyakarta: Andi.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak kekayaan intelektual (HKI) di era global: Sebuah kajian kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum, konsep, dan metode*. Malang: Setara Press

Tugas Akhir

- Arif, S. R. U. (2023). *Perlindungan hukum merek terkenal "Type R" atas tindakan passing off: Studi putusan nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Jakarta.

Artikel Ilmiah

- Aqilla, A., & Ramli, T. A. (2022). Adaptasi *Likelihood of Confusion* dalam pengaturan persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 1205. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2903>
- Assa, B. J. (2019). Pengaturan penyelesaian pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, 7(2), 82. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25893>
- Burbidge, R. (2017). Protecting product get-up via passing off: An IPEC update. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 12(4), 274–276.
- Darmiawati, & Rahmah, S. (2023). Tindakan passing off dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Das Sollen*, 9(2), 714–734. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2946>
- Devi, S. N. R., & Sulisty, A. Q. P. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing yang terkenal dari pelanggaran di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 262. <https://doi.org/10.31933/abavev36>
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek. *Jurnal Warta*, 56, 3. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.14>
- Heniasy, V., & Gunadi, A. (2024). Perlindungan hukum *well-known mark* dari tindakan *passing off*: Upaya menjaga reputasi dan hak. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2), 1249–1255. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3275>
- Husnulwati, S. (2012). Pemanfaatan merek untuk usaha kecil dan menengah. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 9(1), 61. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v9i1.4211>
- Kurniawati, A. A., & Khoirina, N. (2024). Upaya perlindungan dan penegakan hukum atas tindakan *passing off* dan *trademark dilution* pada merek terkenal di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 11(2), 205. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/21663>
- Kusumawardhana, R. F. A. (2023). Efektivitas prinsip *first to file* pada sistem pendaftaran merek dalam melindungi hak merek. *Jurnal Privat Law*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.47322>