

BAB III

TINJAUAN *PASSING OFF* DI INDONESIA

A. Pengertian *Passing Off*

Dalam hukum merek Indonesia tidak mengenal adanya *passing off* karena *passing off* lebih dikenal di negara-negara penganut *Common Law* sebagai bagian dari hukum persaingan curang. *Passing Off* sering diartikan sebagai pemboncengan pada merek terkenal atau hakim biasanya mengartikan *passing off* sebagai penyerupaan atau pengelirupaan seperti pada Putusan MA No. 815 K/PDT.SUS/2012.

Dalam *Common Law Passing Off* dapat diartikan secara singkat menjadi pemboncengan reputasi dan citra sebuah merek yang sudah dahulu dan atau lebih terkenal. Hal ini dimaksudkan untuk mengecoh dan membuat bingung masyarakat umum yang mengakibatkan publik salah memilih barang yang seharusnya, bagi pihak pelaku *Passing Off* mendatangkan keuntungan tetapi pihak yang diboncengi mengalami kerugian yang tidak sedikit. Alhasil merek dagang kadang menjadi perebutan yang sengit, baik secara perdata hingga berujung penjara.

Passing Off sendiri adalah sebuah pranata hukum yang dihasilkan oleh *case law*, bukan peraturan perundang-undangan, dan menurut *case law*, *passing off* hanya dapat dituntut oleh pemegang merek, bukan publik.²⁹

Terdapat beberapa pengertian *passing off* dari berbagai sumber di antaranya:

²⁹Hukum online, "Dapatkah Doktrin *Passing Off* Diaplikasikan di Indonesia, diakses pada tanggal 1 Maret 2017 "<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-diindonesia>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Passing off* adalah suatu upaya/ tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual.³⁰
2. *Passing off* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.
3. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak yang telah memiliki reputasi baik dan cara mendompleng reputasi (*good will*) ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun bidang hak cipta.
4. Pada *TRIPs Agreement* tidak terdapat penjelasan mengenai *passing off* namun terdapat perbuatan curang (*unfair competition*) sebagaimana juga terdapat pada *Paris Convention* Pasal 10 bis yang memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan tidak jujur.

Dari pengertian di atas terdapat beberapa perbedaan pengertian sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa *passing off* adalah upaya atau tindakan dari seseorang atau beberapa orang yang mencari keuntungan dari produk terkenal melalui jalan pintas (membonceng) yang tidak mempunyai

³⁰Hukum online, “*Passing Off*”, diakses pada tanggal 11 Januari 2015 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl273/passing-off>

itikad baik dalam melakukan usahanya sehingga dapat merugikan pengusaha lain serta dapat mengelabui konsumen.

B. Klasifikasi Kemashuran Merek

Pada tindakan *passing off* sering terdapat persamaan pada pokoknya pada merek terkenal agar merek tersebut dapat terkenal dengan instan. Pengertian merek terkenal pun tidak dijelaskan pada Undang-Undang Merek Tahun 2001 namun terdapat tingkat kemashuran merek, yaitu:

1. Merek biasa (*normal mark*) Merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat “biasa” ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah.
2. Merek Terkenal (*well-known mark*) Meskipun dalam bahasa Indonesia kata asing “*well-known mark*” diterjemahkan menjadi merek terkenal begitu juga kata “*famous mark*” sehingga pengertian merek terkenal tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti “*famous mark*” dan “*well-known mark*”. Merek terkenal (*well-known mark*) merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, serta merek ini mempunyai tingkatan di atas derajat merek biasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Merek Termashur (*famous mark*) Merupakan merek yang sedemikian rupa mahsyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai “merek aristokrat dunia”.

C. Itikad Baik

Salah satu syarat terpenting dalam mendaftarkan hak merek ialah itikad baik yang telah diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Merek. Pengusaha yang melakukan *passing off* tidak mempunyai itikad baik. Itikad baik masih memiliki pengertian yang berbeda beda sehingga menyulitkan hakim dalam menentukan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan prinsip itikad tidak baik. Oleh sebab itulah beberapa ahli hukum mencoba memberikan pengertian tentang itikad baik, di antaranya :

1. Salim, H.S, berpendapat bahwa azas itikad baik merupakan azas dimana para pihak (pihak kreditur dan debitur) harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
2. Prof. Subekti, S.H., merumuskan itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Dalam kenyataannya dimasyarakat, banyak sekali kita lihat para pihak atau golongan tertentu yang memanfaatkan atau mengambil kesempatan demi

keuntungan mereka, sengaja memproduksi barang dengan menggunakan merek barang orang lain (yang sudah terkenal, tentu saja), oleh karena itu menurut mereka perbuatan ini sah-sah saja, karena berdasarkan pengalaman pada masa berlakunya Undang-undang merek 1961, yang dilarang adalah menggunakan merek barang orang lain/pihak/perusahaan lain yang sejenis.³¹

Terdapat pengaturan dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai itikad baik di antaranya:

1. Undang-Undang Merek Tahun 2001

Undang-Undang Merek mengatur mengenai itikad baik pada Pasal 4 (empat) yang berbunyi merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Penjelasan mengenai itikad baik telah tertulis pada lampiran penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek yaitu:

“Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut”.

³¹ Ok Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Beberapa ketentuan yang mengatur tentang itikad baik dalam KUHPer antara lain:

1. Pasal 530 dan 531 KUHPer

Pasal 530 menerangkan tentang penguasaan/kepemilikan atas suatu benda terdapat itikad baik atau itikad buruk. Sedangkan Pasal 531 menerangkan bahwa itikad baik merupakan tanda penguasaan yang sah atas benda, sebaliknya itikad buruk merupakan tanda penguasaan yang tidak sah atas suatu benda.

2. Pasal 575 KUHPer

Pasal ini menerangkan bahwa hak untuk menikmati kebendaan terhadap suatu penguasaan benda diberikan kepada yang beritikad baik. Merek itu sendiri termasuk benda immateril yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Hak milik intelektual memiliki sifat kebendaan yaitu mutlak/absolute dan *droite de suite* artinya hak tersebut terus mengikuti pemiliknya atau pihak yang berhak dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang. Dengan demikian merek dapat juga disebut sebagai benda yang harus dilindungi dengan pasal-pasal tersebut.

3. Pasal 1338 KUHPer

Pasal 1338 ayat (3) berbunyi bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini penting dalam kaitannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pendaftaran lisensi merek dagang dari para pihak untuk menyerahkan perjanjian lisensi.

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 menerangkan bahwa: kewajiban pengusaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga pengusaha diharuskan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk pendaftaran hak merek yang tidak bertujuan untuk membonceng reputasi merek yang telah terkenal. Dengan diterbitkannya Pasal 7 dan 8 mengenai hak dan kewajiban konsumen maka diharapkan kepada pelaku bisnis untuk melakukan peningkatan dan pelayanan sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.³²

4. Paris Convention (Konvensi Paris)

Konvensi Paris tidak mengatur kriteria itikad tidak baik secara jelas dan lengkap. Perlindungan atas suatu merek yang didaftar dengan itikad tidak baik disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (3) Konvensi Paris yang berbunyi sebagai berikut:..."no time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or uses in bad faith...".

Ketentuan mengandung maksud bahwa tidak ada jangka waktu yang ditetapkan bagi pemilik hak atas merek untuk meminta pembatalan dari merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dimana merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan yang menunjukkan itikad tidak baik.

³² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Pt. LKis Printing Cemerlang 2009)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Unsur *Passing Off*

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

1. Penggugat harus mempunyai reputasi. Jika penggugat tidak memiliki reputasi di daerah/negara tempat tindakan *passing off* terjadi, maka penggugat tidak akan berhasil dalam kasus *passing off*.
2. Adanya misrepresentasi dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh (*misleading*) atau terjadi kebingungan (*confusion*) dalam memilih produk yang diinginkan.
3. Kerugian Terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (*public misleading*).