

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sesuai penjabaran dan penjelasan mengenai kondisi yuridis di Indonesia dewasa ini tentang pengaturan hak atas merek terutama merek terkenal, dikaitkan dengan doktrin *passing off*, maka penulis menuliskan beberapa kesimpulan yang mencakup:

1. Berdasarkan penjelasan pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak mengenal istilah *passing off* (pemboncengan reputasi), namun hal tersebut dapat disamakan dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Perihal *passing off*, regulasinya bisa terlihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terutama pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c. Meskipun belum terdapat regulasi yang khusus dan secara eksplisit mengatur tentang merek terkenal, namun sekurang-kurangnya dalam beberapa ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal, baik dalam hukum positif di Indonesia maupun konvensi internasional, bersamaan dengan pandangan para pakar hukum telah banyak membahas ketentuan perlindungan merek-merek terkenal.
2. Dalam mempertimbangkan kasus-kasus pelanggaran merek terkait pemboncengan reputasi merek terkenal, Majelis Hakim masih sangat kurang dalam memprioritaskan dalil terkait pemboncengan reputasi yang telah diajukan oleh penggugat. Majelis Hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan gugatan penggugat yang bersifat prematur karena Monster Energy Company masih menunggu putusan dari Komisi Banding Merek terkait upaya banding atas surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentang pemberitahuan penolakan atas permohonan pendaftaran merek **MONSTER**. Padahal di lain sisi, seharusnya pendaftaran merek oleh Andrias Thamrun itu tidak terjadi sejak awal, karena Andrias Thamrun mendaftarkan merek dengan menggunakan nama merek terkenal. Monster Energy Company telah mendaftarkan merek miliknya di berbagai negara di dunia. Pelindungan hukum bagi pemilik

merek belum terlihat dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga Jkt. Pst. juncto Putusan Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015. Meskipun, Monster Energy Company telah memberikan bukti keterkenalan merek miliknya dan penggunaan merek 'MONSTER' secara aktif, putusan hakim mengakibatkan Andrias Thamrun tetap berhak sebagai pemegang hak merek 'MONSTER', sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hukum merek. Putusan hakim tetap memutuskan untuk menolak gugatan hingga permohonan kasasi dari Monster Energy Company karena alasan gugatan prematur. Namun, penulis menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Andrias Thamrun dapat dinilai sebagai perbuatan *passing off*. Terlihat dari nama merek yang didaftarkan, yaitu membonceng keterkenalan merek milik Monster Energy Company dalam kelas barang yang sama. Perangkat hukum yang ada penulis nilai belum dapat secara maksimal mewujudkan perlindungan hukum untuk pemegang merek terkenal yang memiliki keinginan berinvestasi di Indonesia dengan itikad baik.

5.2. Saran

Bersamaan dengan hasil analisis dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka penulis menilai bahwa penting untuk mengadakan regulasi khusus yang mengatur mengenai segala jenis pelanggaran merek, terutama mengenai pemboncengan reputasi. Tindakan pemboncengan reputasi cukup sering terjadi dalam permasalahan hukum merek di Indonesia, maka dari itu diperlukan juga pembaharuan hukum merek dengan tambahan pengaturan untuk melindungi merek terkenal yang belum terdaftar yang memiliki reputasi yang baik.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual penulis nilai perlu lebih cermat dalam mengabulkan pendaftaran permohonan merek di Indonesia agar merek-merek yang dimohonkan pendaftarannya tidak mengandung tindakan *passing off*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abas, Muhamad, and Helfira Citra. *Pengantar Hukum Indonesia: Pemahaman Dasar Dalam Sistem Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Dewi, Chandra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Djumhana, Muhammad, and R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Elias, Stephen, and Richard Stim. *Patent Copyright & Trademark*. Gütersloh: Arvato Services, Inc., 2003.
- Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Juwita. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2022.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rizkia, Nanda, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Karya Ilmiah Huku*. Bandung: Keni Media, 2015.

Jurnal

- Hasibuan, Khadijah, OK. Saidin, Jelly Leviza, and Chairul Bariah. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pembongcengan Reputasi (Studi Putusan No.18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 6 (2022): 333–40.
- Husnulwati, Sri. "Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil Dan Menengah." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 9, no. 1 (2012): 60–66.
- Quintina, Aurora, Syafaruddin Syafaruddin, and Elvi Zahara. "Pembongcengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum." *Jurnal Mercatoria* 2, no. 1 (2009): 9–25.

Sujatmiko, Agung. "Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek." *Yuridika* 25, no. 1 (2010): 51–69.

Zainnullah, Ahmad. "Perlindungan Hukum Pada Merek Asing Dan Terkenal (Wellknown Mark) Atas Passing Off Di Platform Marketplace Indonesia." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 3, no. 2 (2022): 201–13.

Skripsi

Ferdian, Muhammad. "Tindakan Passing-Off Dalam Penegakkan Hukum Merek Terkait Perlindungan Konsumen." Universitas Sumatera Utara, 2011.

Fransina, Maria. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Terkait Dengan Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)." Universitas Kristen Indonesia, 2022.

Tambunan, Albert Renaldi. "Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)." Universitas Negeri Semarang, 2020.

Sumber Internet

Amrikasari, Risa. "Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum Di Indonesia." *Hukum Online*, 2019. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-lt5941f01d7fa0e#_ftn1.

Boen, Hendra Setiawan. "Dapatkah Doktrin Passing Off Diaplikasikan Di Indonesia?" *Hukum Online*, 2009. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia-hol20887/?page=1#!>

DJPEN Kemendag. "99 Hak Kekayaan Intelektual." DJPEN Kemendag. Accessed January 26, 2023. http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual.

Faridah, Siti. "Mengenal Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek." *YukLegal.com*, 2022. <https://yuklegal.com/mengenal-pemboncengan-reputasi-passing-off-merek/>.

Law Teacher. "Tort of Passing-Off Project Assignment for Law of Torts." *Law Teacher*, 2019. <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/business-law/tort-of-passing-off-project-assignment-law-essays.php#ftn7>.

Wahyuni, Willa. "Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya." *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya-lt623304dc7749d/>.

———. “Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir.” Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/?page=1>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kemenkumham. *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek*, 2016.

Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung No. 122 K/Pdt.Sus /2010*, 2010.

PN Jakarta Pusat. *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 70/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga Jkt. Pst.*, 2014.

Undang-undang (UU). *Undang – Undang Tentang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014.

———. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2016.

Instrumen Hukum Internasional

Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*)

TRIPs Agreement (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights)