

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AL-ISK/S/IV/2022

**Penggunaan Doktrin *Passing Off* Terhadap Pelindungan Merek
Terkenal (Analisis Terhadap Kasus Merek ‘Monster’ Antara
Monster Energy Company Dengan Andrias Thamrun)**

OLEH

Nama Penyusun : Elizabeth Astrid Pratiwi Makoenimau
NPM : 6051901175

Dosen Pembimbing:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Penggunaan Doktrin *Passing Off* Terhadap Pelindungan Merek Terkenal (Analisis Terhadap Kasus Merek 'Monster' Antara Monster Energy Company Dengan Andrias Thamrun)

yang ditulis oleh:

Nama: Elizabeth Astrid Pratiwi Makoenimau

NPM: 6051901175

Pada tanggal: 11/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Elizabeth Astrid Pratiwi Makoenimau

NPM : 6051901175

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Penggunaan Doktrin Passing Off Terhadap Pelindungan Merek Terkenal (Analisis Terhadap Kasus Merek 'Monster' Antara Monster Energy Company Dengan Andrias Thamrun)"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()
105AJX231519502

Elizabeth Astrid Pratiwi Makoenimau

6051901175

ABSTRAK

Dalam era globalisasi seperti sekarang, persaingan bisnis di dunia perdagangan global semakin ketat karena pesatnya pemanfaatan ilmu teknologi. Merek memainkan peran yang krusial sebagai strategi bersaing oleh para pelaku usaha untuk menguasai pasar, sehingga merek terkenal kerap kali menjadi objek persaingan curang dalam konteks hak atas merek. *Passing off* merupakan tindakan pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal yang dapat merugikan pemegang hak merek. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga Jkt. Pst. juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015 mengenai kasus merek 'MONSTER' antara Monster Energy Company dengan Andrias Thamrun adalah salah satu contoh kerancuan pada perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terkenal. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal terhadap perbuatan *passing off*. Perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal seharusnya mendapat perhatian khusus guna menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan efektif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, *Passing Off* (Pemboncengan Reputasi).

ABSTRACT

In the current era of globalization, business competition in the global trade world is becoming increasingly fierce due to the rapid utilization of technological advancements. Trademarks play a crucial role as a competitive strategy for businesses to dominate the market, making well-known marks often become the subject of unfair competition in the context of trademark rights. Passing off is an act of misappropriating the reputation of a well-known marks that can harm the trademark holder. The verdict of the District Court Number 70/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga Jkt. Pst. in conjunction with the Supreme Court Decision Number 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015 regarding the 'MONSTER' trademark case between Monster Energy Company and Andrias Thamrun is an example of the ambiguity in legal protection for owners of well-known marrks. Therefore, this thesis aims to explore and analyze the legal protection for owners of well-known marks against the act of passing off. Legal protection for owners of well-known marks should receive special attention to create a healthy and effective trading environment.

Key Word: *Legal Protection, Well-Known Marks, Passing Off.*

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Penggunaan Doktrin *Passing Off* Terhadap Pelindungan Merek Terkenal (Analisis Terhadap Kasus Merek ‘Monster’ Antara Monster Energy Company Dengan Andrias Thamrun)”**. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus.**
2. **Zainul Makoenimau dan Dwi Astuti Handayani (alm.)**, kedua orang tua penulis, yang senantiasa mendoakan, mengasihi penulis dengan tulus, mendidik, memberi nasihat kepada penulis bahkan berusaha dengan kerja keras menghidupi penulis hingga saat ini. Karena itulah, penulis menjadi pribadi yang kuat, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. *Mama, I hope you're proud of me.*
3. **Mas Bevin Philip Pratama Makoenimau**, kakak laki-laki penulis yang selalu senantiasa memberi doa dan semangat yang melimpah kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi kakak yang terbaik bagi penulis.
4. **Segenap keluarga besar penulis dari keluarga Ayah dan keluarga Ibu**, terima kasih sudah selalu percaya dan turut mendoakan penulis.
5. **Kak Natalia Rosa Simanjuntak**, pacar dari kakak laki-laki penulis yang sudah seperti kakak perempuan penulis sendiri. Terima kasih sudah hadir dalam keluarga kami dan terima kasih sudah menjadi salah satu *support system* dan teman curhat yang sangat baik bagi penulis.

6. **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.**, dosen wali penulis yang telah dengan setia dan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis selama penulis menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. **Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta sabarnya untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat berguna selama penulis melakukan penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai. Terima kasih yang sangat banyak saya ucapkan kepada Ibu Ria.
8. **Pak Dadang dan teh Titin** yang telah senantiasa membantu proses pembelajaran penulis sehingga penulis dapat menuntaskan perkuliahan dan skripsi penulis.
9. **Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum.** dan **Bapak Bagus Fauzan S.H., M.H.**, selaku dosen penguji dalam sidang Seminar Penulis Hukum serta dosen Seminar Penulisan Hukum kelas K yang telah sangat banyak membantu penulis melalui nasihat, arahan, dan bimbingan. Terima kasih sangat banyak penulis ucapkan.
10. **Seluruh dosen, tenaga administrasi, pekarya, dan tenaga kependidikan Universitas Katolik Parahyangan** yang bersama-sama telah menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan studi ilmu hukum sesuai dengan harapan penulis dan orang tua penulis.
11. **Ariella Christabel, Cinira Harsaning Aziz, Clarisa Wijaya, Demas Aryo Jayapertama, Hendrik Widodo, Jan Alexander, Jauza Jawahir, Jordan Siahaya, Khalifaturachman Christianto, Lintang Kinanti Lestyanto, Maharani Delphine Dwi Haryono, Marianne Anjani Graciella, Muhammad Agung Prasetyo Sastrohutomo, Muhammad Ananda Tito Wiadi, Naza Zhaahir Hakiim, Pauline Christina Mooy, Putri Amanda Agustina Sitanggang, Risyalma Fadia Hasan, Sydna Alif Turmudi**, dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang telah senantiasa saling memberi waktu, semangat, dan kasih dalam menemani penulis melewati

masa perkuliahan melalui segala suka dan duka. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dan teman dalam berbagi keluh kesah dan canda tawa.

12. **Gatha Ghifary, Ilham Alamsyah, Ilham Nurfadil, Muhammad Asshiddiqi, Naufal Hilmi, dan Sofwan Arrahman** serta teman-teman lainnya yang telah menemani penulis di masa-masa sulit penulis. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan, dan kekuatan dalam melanjutkan kehidupan.
13. **Syifa, Edel, Cani, kak Aldi, kak Adi, mas Ryan, Agung, kak Galih, Kevin, kak Rian Jombang, Rian Ramadhan, Baim, kak Algie, Jijah, Calista, kak Megi, kak Anto, teh Bela, kak Dhevin** dan semua teman-teman kerja penulis di Fabula Social Space yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu. Terima kasih sudah menjadi rekan kerja yang sangat baik bagi penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini. Terima kasih banyak sudah senantiasa menerima penulis dengan hangat serta membimbing penulis dengan sangat baik.
14. **Teman-Teman KMPSN dan kepanitiaan** atas pengalaman-pengalaman tak terlupakan bersama teman-teman baru yang tidak mungkin penulis dapatkan di tempat lain. Penulis berterima kasih untuk pembelajaran dan pengalaman baru yang penulis dapatkan bersama rekan-rekan seangkatan, kakak tingkat, dan adik tingkat terkasih.
15. Segenap orang-orang baik lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang penulis miliki. Walaupun demikian, penulis telah berusaha menyelesaikan penulisan hukum ini secara optimal sesuai kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang ada. Kiranya, bagi pembaca, agar memaklumi apanila terdapat kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segenap pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan rekan mahasiswa pada khususnya.

Bandung, 19 Desember 2023

Elizabeth Astrid Pratiwi Makoenimau
6051901175

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT	6
1.4. METODE PENELITIAN	7
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II	11
2.1 Merek.....	11
2.1.1. Pengertian Merek.....	11
2.1.2. Pendaftaran Merek.....	12
2.1.3. Merek Terkenal.....	13
2.1.4. Perlindungan Merek Terkenal	14
2.2 Doktrin <i>Passing Off</i>	15
2.2.1. Pengertian Doktrin <i>Passing Off</i>	15
2.2.2. Sejarah Doktrin <i>Passing Off</i>	16
BAB III	19
3.1. Kasus Posisi	19
3.2. Ringkasan Putusan Pertama.....	21
3.3. Ringkasan Putusan Kasasi	22
BAB IV	23
4.1. Keberadaan doktrin <i>passing off</i> hukum merek di Indonesia	23
4.2. Implementasi doktrin <i>passing off</i> terhadap perlindungan hukum kepada Monster Energy Company sebagai pemilik merek terkenal ‘Monster’	26
BAB IV	29

5.1. Kesimpulan.....	29
5.2. Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	20
-----------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak secara hukum yang tercipta dari hasil penemuan dan kreativitas manusia¹. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi 2 kategori, yaitu Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Sedangkan hak kekayaan industri terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademark*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Lay Out Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), dan Varietas Tanaman. Apresiasi dan tingkat kemelekan terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tergolong minim karena beberapa orang beranggapan bahwa hak kekayaan intelektual bukanlah hal yang penting. Walaupun pada kenyataannya, pengusaha menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk melindungi hak merek dari penggunaan tanpa izin.³ Hak atas merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual karena hak atas merek adalah hak bagi pemilik yang menggunakan merek tersebut sebagai tanda yang membedakan produk komersial yang diproduksinya.⁴ Pemerintah memberikan hak atas merek kepada pemilik merek untuk memanfaatkan merek dan/atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut.⁵

Merek merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah perusahaan. Konsumen dapat lebih mudah mendiferensiasikan suatu produk dari produk lainnya dan lebih memberi respon yang positif terhadap produk yang memiliki merek. Oleh

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya-1t623304dc7749d/> Diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 22.42 WIB

² Republik Indonesia, *Undang – Undang tentang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

³ http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual Diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 01.54 WIB

⁴ Sri Husnulwati, 2012, *Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 9, No.1, hlm.60 - 66

⁵ Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 6

sebab itu, menciptakan produk dengan merek yang memiliki citra baik dan mampu dipopulerkan di pasaran adalah hal yang penting bagi perusahaan.⁶ Pelindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia timbul karena didaftarkan atau yang dikenal dengan sistem *first to file* apabila pemiliknya mendaftarkan merek miliknya ke kantor Direktorat Merek.⁷ Di Indonesia, ketentuan tentang merek diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) yang berbunyi: “*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.*”

Sumber hukum ialah segala hal yang menciptakan peraturan yang memiliki kekuatan memaksa, yaitu aturan yang memiliki sanksi jelas jika dilanggar. Sumber hukum di Indonesia terbagi sumber hukum formil dan materiil. Sumber hukum materiil adalah tempat atau sumber dari mana hukum itu dibuat. Ini adalah faktor yang memengaruhi isi undang-undang atau lokasi di mana undang-undang dibuat untuk membantu pembentukan hukum; elemen ini adalah faktor sosial dan idiil.⁸ Sumber hukum formil, di sisi lain, merupakan sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan berlakunya hukum secara formal. Hukum formil terdiri dari Undang-Undang, perjanjian, traktat, yurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Doktrin adalah pendapat dari pakar hukum yang terkenal di bidangnya dan sudah mendapatkan pengakuan di dunia ilmu hukum; orang-orang sering menggunakan pendapat ini sebagai dasar ilmiah untuk mengambil keputusan hukum.

Praktik perdagangan baik di dalam negeri maupun dalam skala global, seringkali kita temukan pelanggaran-pelanggaran seperti peniruan atau pemalsuan merek asing dan terkenal (*well-known mark*) demi mendapat keuntungan yang lebih

⁶ Nanda Rizkia, Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, hlm. 56

⁷ Albert Renaldi Tambunan, 2020, *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)*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, hlm. 3

⁸ Muhammad Abas, dkk., 2023, *Pengantar Hukum Indonesia: Pemahaman Dasar dalam Sistem Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 16.

besar. Hal ini disebut dengan pemboncengan reputasi merek asing dan terkenal untuk memperdagangkan produk barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan bagian dari merek tersebut. Perbuatan ini biasanya disebut dengan *passing off*.⁹ Obyek dari perbuatan *passing off* adalah merek terkenal dan umumnya unsur dari merek terkenal tersebut tidak dijiplak secara keseluruhan, tetapi hanya persamaan pada pokoknya yang menghasilkan kekeliruan atau kesan mengecoh seakan-akan merek tersebut adalah bagian dari merek terkenal yang ia jadikan objek *passing off*.¹⁰

Menurut Djumhana dan Djubaedillah, perbuatan pemdomplengan reputasi (*passing off*) adalah usaha untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan melalui segala cara dan dalih yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Perbuatan ini dilakukan dengan menjiplak merek produk lain yang telah memiliki reputasi baik.¹¹ Menurut Copinger sebagaimana dikutip oleh Djumhana dan Djubaedillah¹²:

“The action for passing off lies where the defendant has represented to the public that his goods or business are the goods or business of the plaintiff. A defendant may make himself liable to this action by publishing a work under the same title as the plaintiff’s work as to deceive the public into the belief that it is the plaintiff’s work, or is associated or connected with the plaintiff.”

(Terjemahan bebas: Perbuatan pemboncengan reputasi terlihat ketika tergugat memperlihatkan produk atau bisnisnya kepada mata publik sebagai produk atau bisnis milik penggugat. Tergugat dapat membuat dirinya bertanggung jawab atas perbuatannya yang memproduksi suatu karya dengan judul yang menyerupai produk penggugat untuk mengelabui mata publik agar percaya bahwa produknya adalah produk milik penggugat, atau berhubungan dengan penggugat).

Pada dasarnya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *passing off*, apabila memenuhi tiga elemen. Elemen pertama yaitu reputasi, yakni jika

⁹ Ahmad Zainnullah, *Perlindungan Hukum pada Merek Asing dan Terkenal (Wellknown Mark) atas Passing Off di Platform Marketplace Indonesia*, Rechtenstudent Journal, (Vol. 2, No. 3, 2022), hlm. 202.

¹⁰ Muhammad Ferdian, 2011, Skripsi: *Tindakan Passing-Off Dalam Penegakkan Hukum Merek Terkait Perlindungan Konsumen*, (Medan: USU, 2011), hlm. 13-14.

¹¹ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 265.

¹² *Ibid*, hlm. 267.

penggugat adalah seorang pebisnis yang telah memiliki reputasi sangat baik dalam bisnis atau terkenal dengan baik oleh masyarakat. Elemen kedua yaitu adanya misrepresentasi, yakni keadaan di mana keterkenalan suatu merek yang didompleng oleh pelaku usaha lain sehingga mengakibatkan masyarakat terkecoh atau terkelabui saat memilih produk oleh karena kebingungan yang ditimbulkan. Elemen yang ketiga yaitu adanya kerugian. Kerugian jelas dapat terjadi kepada pelaku usaha yang keterkenalan mereknya yang sudah ia peroleh dari bertahun-tahun pemasaran yang dibonceng oleh pelaku usaha lain.¹³

Dalam sistem hukum *Common Law*, *passing off* tergolong sebagai perbuatan persaingan curang (*unfair competition*), karena perbuatan itu menyebabkan kerugian pada pihak pemilik merek dengan adanya kecurangan dari pihak yang mendompleng pada keterkenalan dan reputasi baik mereknya demi keuntungan.¹⁴ Indonesia sebagai negara penganut sistem *Civil Law*, tidak memiliki pengaturan mengenai doktrin *passing off* secara spesifik di dalam UU MIG. Namun, UU MIG memiliki pengaturan yang mengindikasikan pelarangan pemboncengan reputasi.

Di Indonesia, ada banyak kasus sengketa merek yang disebabkan oleh upaya untuk membonceng reputasi merek (*passing off*). Salah satunya adalah kasus yang ingin dianalisis dalam penelitian ini yaitu kasus sengketa hak merek “Monster” antara Monster Energy Company dengan Andrias Thamrun. Sengketa ini berawal dari Monster Energy Company yang hendak berinvestasi di Indonesia dengan mendaftarkan merek dagang milknya yaitu **MONSTER**, namun didapati bahwa merek **MONSTER** telah didaftarkan terlebih dahulu atas nama Andrias Thamrun.

Monster Energy Company dalam Putusan nomor 70/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, bahwa ia telah menggunakan merek dagang **MONSTER** sejak tahun 1992 untuk melindungi beragam produk-produk minuman berenergi di kelas 5 yang pertama kali dipasarkan di Amerika Serikat. Di

¹³ Hendra Setiawan Boen, *Dapatkah Doktrin Passing Off Diaplikasikan di Indonesia?*, (Hukum Online, 15 Januari, 2009), diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia-hol20887/?page=1#!> pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 8:41:13.

¹⁴ Agung Sujatmiko, *Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek*, (Yuridika, Vol. 25, No. 1, 2010), hlm. 53.

sisi lain, merek **MONSTER** telah terkenal sebagai sponsor kegiatan-kegiatan olahraga tingkat internasional dan juga menjadi salah satu sponsor utama di dalam ajang balap motor tahunan berskala global. Berkat pemasaran merek **MONSTER** milik Monster Energy Company yang gencar, saat ini merek minuman berenergi terbesar kedua di dunia dan yang pertama di Amerika Serikat sebagai merek minuman berenergi pertama di Amerika Serikat dan merek minuman berenergi terbesar kedua di dunia adalah **MONSTER**.

Oleh karena merek **MONSTER** milik Andrias Thamrun telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dengan nomor agenda IDM000232502 sejak tanggal 13 Januari 2010 untuk jenis barang kelas 5. Hal ini yang melatar belakangi penolakan permohonan pendaftaran merek **MONSTER** milik Monster Energy Company karena adanya persamaan dengan merek **MONSTER** milik Andrias Thamrun. Sehingga Monster Energy Company sebagai pemegang hak atas merek **MONSTER** merasa telah dirugikan karena Andrias Thamrun atas pendaftaran nama **MONSTER** sebagai merek dagang tanpa seizin Monster Energy Company.

Pada akhir putusan pertama, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, maka gugatan Monster Energy Company bersifat prematur karena pengakuannya sendiri bahwa Komisi Banding Merek masih memeriksa permohonan banding. Begitu pula Monster Energy Company juga mengajukan kasasi, tetapi putusan Komisi Banding Merek belum keluar.

Pengaturan pendaftaran dan penggunaan merek terkenal barang dan jasa di Indonesia itu perlu memiliki kemampuan bersaing dengan pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam skala internasional. Gagasan yang melatar belakangi tujuan ini adalah bahwa pada dasarnya kekayaan intelektual merupakan milik sang pencipta. Oleh karena itu, penggunaan hak atas merek tanpa izin atau pemberian kompensasi kepada pencipta dan pemilik hak atas merek adalah tindakan yang melanggar ajaran moral yang baik. Maka dari itu, demi mewujudkan keadilan yang sejalan dengan ajaran moral, diperlukan juga hukum positif yang dapat menunjang kebutuhan tersebut. hukum positif harus selaras dengan moral.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 18-19.

Maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan memahami penerapan doktrin *passing off* dalam perlindungan merek terkenal terhadap kasus sengketa merek ‘Monster’ dan mempelajari penerapan doktrin *passing off* hukum merek di Indonesia, khususnya merek terkenal. Bersamaan dengan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin menyelidiki masalah tersebut melalui penelitian dengan judul **“PENGUNAAN DOKTRIN *PASSING OFF* TERHADAP PELINDUNGAN MEREK TERKENAL (ANALISIS TERHADAP KASUS MEREK ‘MONSTER’ ANTARA MONSTER ENERGY COMPANY DENGAN ANDRIAS THAMRUN)”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- 1.1 Bagaimana keberadaan doktrin *passing off* dalam hukum merek di Indonesia?
- 1.2 Bagaimana perlindungan hukum kepada Monster Energy Company sebagai pemilik merek terkenal ‘Monster’ berdasarkan doktrin *passing off*?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Menganalisis eksistensi doktrin *passing off* terhadap perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal.
2. Menganalisis eksistensi doktrin *passing off* dalam kasus sengketa merek ‘Monster’ antara Monster Energy Company dengan Andrias Thamrun.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak penulis peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran hukum tentang sengketa merek dagang terkhususnya merek terkenal.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan hukum bagi pemerintah dan para praktisi hukum untuk mengembangkan perlindungan terhadap merek terkenal.

1.4. METODE PENELITIAN

1.4.1 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memvalidasi suatu fenomena atau masalah dengan gambaran terinci mengenai *setting* sosial.¹⁶

1.4.2 Metode Pendekatan dan Tipologi Penelitian

Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.¹⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif melibatkan penyelidikan dan analisis sumber hukum seperti asas, norma, doktrin, aturan, teori dan kepustakaan lainnya yang bertujuan untuk menjawab problematika hukum yang dibahas.¹⁸ Tipologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian inventarisasi hukum karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan berbagai hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.¹⁹

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yakni mengumpulkan dan menelusuri peraturan

¹⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Cipta Media Nusantara: Surabaya, 2021), hlm. 45.

¹⁷ E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Keni Media: Bandung, 2015), hlm. 5.

¹⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, (Unigres Press: Gresik, 2022), hlm. 88.

¹⁹ Willa Wahyuni, *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*, (Hukum Online, 2022), diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/?page=1> pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 15:27:13.

perundang-undangan, norma hukum, dan kaidah hukum yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti.

1.4.4 Jenis dan Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan untuk memperoleh sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Instrumen hukum Indonesia
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - c. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga Jakarta Pusat
 - e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015
 - f. Putusan Mahkamah Agung No.18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021
2. Instrumen hukum Internasional
 - a. Perjanjian TIRPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)
 - b. Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*)

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer dan menguraikan bahan hukum primer.²⁰ Penelitian ini akan menggunakan literatur hukum sekunder ini adalah buku hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, konten dari *website* resmi, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum, terutama hukum kekayaan intelektual.

²⁰ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Deepublish: Yogyakarta, 2019), hlm. 62.

Bahan hukum primer dan sekunder dijelaskan dalam bahan hukum tersier untuk memberikan penjelasan lebih rinci tentang masalah yang hendak diteliti.²¹ Penelitian ini akan menggunakan kamus bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris sebagai sumber hukum tersier.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari penelitian ini akan penulis rumuskan dan bagi ke dalam 4 (empat) bab. Bab-bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisikan pendahuluan, yaitu bagian yang memuat penjabaran mengenai latar belakang yang berisi ringkasan kasus yang penulis teliti serta alasan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN DOKTRIN *PASSING OFF*

Bab II berisikan tinjauan umum mengenai doktrin *passing off*.

BAB III : TINJAUAN TERHADAP KASUS MEREK ‘MONSTER’ ANTARA MONSTER ENERGY COMPANY DENGAN ANDRIAS THAMRUN

Bab III berisikan tinjauan terhadap kasus sengketa merek ‘Monster’ antara Monster Energy Company dengan Andrias Thamrun dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga Jkt. Pst. juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

²¹ *Ibid*, hlm. 62-63.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENERAPAN DOKTRIN
PASSING OFF DALAM KASUS SENGKETA MEREK
'MONSTER'**

Bab IV berisikan analisis mengenai penerapan doktrin *passing off* dikaitkan pada kasus sengketa merek 'Monster'.

BAB V : PENUTUP

Bab V berisikan penutup yang akan menyimpulkan dari hasil penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan ini disusun berdasarkan penjelasan yang telah diberikan pada bab-bab terdahulu. Selain itu, bab ini juga memuat saran tentang permasalahan yang dikupas dalam penulisan hukum ini.