

Perlindungan Hukum Merek Terkenal atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan UU Merek dan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)

M. Raihan Rizqy Adzkie, Tatty Aryani Ramli

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

rizqyadzkie@gmail.com, tattyramli@gmail.com

Abstract— Brands have a very important function in maintaining healthy business competition. Later the brand plays a role for the community so that they can determine their choice of a product that has a brand. In Indonesia, the protection of well-known marks is slightly different from that of other trademarks, where trademark protection is generally based on a registered trademark. This difference is a legal exception that should be followed by proof of the famous brand's recognition and proof of bad faith. In this thesis, it will be discussed about how the legal protection for the owner of a registered famous mark from the use of a mark without permission by other parties is reviewed not only from the Trademark Law but from the point of view of passing off. Seeing this situation, the existence of a well-known brand Grab is used by parties with bad intentions to imitate the well-known brand. Grab as a company that was already well known and had a reputation that was trusted by the public compared to Grab Toko which was just born and not long after that Grab Toko was accused of fraud. The research method used in writing this thesis is a normative juridical research method where the primary legal material used is Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Based on legal research that has been carried out on the case between Grab and Grab Toko, it can be concluded that the behavior carried out by the Grab Toko is an act of imitation of a brand that has similarities in essence with the famous brand Grab, not only based on the Trademark Act, the actions of Grab Toko can be categorized as acts. ride on reputation (*Passing off*) because it was proven in bad faith to ride a reputation owned by Grab to be used by his party and because until now Grab itself has not taken legal action, Grab as the injured party can take legal steps through the Commercial Court in the form of a civil lawsuit, namely compensation and/or termination of Grab Toko's production activities.

Keywords— *Famous Brand, Legal Protection, Reputation Pilgrimage (Passing off)*

Abstrak— Merek memiliki fungsi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Nantinya merek berperan bagi masyarakat agar bisa menentukan pilihannya kepada suatu produk yang memiliki sebuah merek. Di Indonesia perlindungan bagi merek terkenal sedikit berbeda dengan merek pada umumnya dimana perlindungan merek pada umumnya adalah berdasarkan merek yang didaftarkan terlebih dahulu. Perbedaan tersebut merupakan sebuah pengecualian hukum yang patut diikuti dengan adanya pembuktian keterkenalan merek terkenal tersebut serta

pembuktian adanya itikad tidak baik. Dalam skripsi ini akan dibahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal terdaftar dari penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain yang ditinjau tidak hanya dari Undang-Undang Merek melainkan dari sudut pandang pemboncengan reputasi (*Passing off*). Melihat situasi ini eksistensi sebuah merek terkenal Grab dimanfaatkan oleh pihak beritikad tidak baik untuk melakukan peniruan terhadap merek terkenal tersebut. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak Grab Toko yang meniru merek Grab agar mendongkrak keberadaannya dengan cepat. Grab sebagai perusahaan yang lebih dulu sudah terkenal dan memiliki reputasi yang dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan Grab Toko yang baru saja lahir dan tidak lama dari itu Grab Toko dituding melakukan penipuan. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilakukan terhadap kasus antara Grab dengan Grab Toko maka dapat disimpulkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh pihak Grab Toko merupakan perbuatan peniruan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Grab tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Merek perbuatan Grab Toko dapat dikategorikan perbuatan pemboncengan reputasi (*Passing off*) karena terbukti dengan itikad tidak baik membonceng reputasi yang dimiliki oleh Grab untuk dimanfaatkan pihaknya dan karena sampai saat ini pihak Grab sendiri belum melakukan upaya hukum pihak Grab sebagai pihak yang dirugikan bisa mengambil langkah upaya-upaya hukum melalui Pengadilan Niaga berupa gugatan secara perdata yakni ganti rugi dan/atau penghentian aktivitas produksi Grab Toko.

Kata Kunci— *Merek Terkenal, Perlindungan Hukum, Pemboncengan Reputasi (Passing off)*

I. PENDAHULUAN

Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UU Merek. 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.

Merek terkenal (Well-Known Marks) memiliki sebuah kekuatan identitas yang tinggi, sehingga jenis barang apapun yang dihasilkan oleh merek terkenal akan dengan mudah dikenali oleh masyarakat. Melihat situasi ini eksistensi sebuah merek terkenal seringkali dimanfaatkan oleh pihak beritikad tidak baik untuk melakukan peniruan terhadap merek terkenal tersebut. Peniruannya beragam baik dari segi penamaan yang sama, visual yang sama atau pengucapan nama yang sama yang berakibat akan membingungkan konsumen untuk membedakan. Mungkin peniruan untuk barang sejenis akan mudah untuk membedakannya, namun untuk barang tidak sejenis akan menyebabkan sebuah pemahaman konsumen bahwa barang tersebut merupakan sebuah merek terkenal pula. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak yang meniru merek terkenal agar mendongkrak keberadaannya dengan cepat.

Perilaku pemboncengan reputasi (Passing off) adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi ini bahkan bisa terjadi tidak hanya pada bidang merek, namun pada bidang lainnya seperti paten, desain industri dan hak cipta.

Salah satu contoh kasus penggunaan merek terkenal tanpa izin saat ini terlihat pada kasus yang menyediakan layanan jasa yaitu Grab dan Grab Toko. Meskipun keduanya merupakan merek dengan klasifikasi kelas merek yang berbeda, banyak dari masyarakat di Indonesia mengetahui bahwa Grab adalah perusahaan yang sudah terkenal tidak hanya di Indonesia, melainkan di negara-negara seperti Malaysia, Filipina dan masih akan terus berkembang.

Banyak yang tidak menyadari bahwa kedua merek tersebut sebenarnya berasal dari perusahaan yang berbeda. Sekilas kedua merek tersebut memiliki kemiripan, seperti yang khalayak ketahui pihak Grab memiliki layanan-layanan yang di dahului dengan kata Grab seperti, Grab Bike, Grab Food, dan masih banyak lagi.

Fakta yang terjadi di masyarakat, konsumen yang kurang teliti akan menganggap kedua produk tersebut sama dan memberikan pemahamannya bahwa kedua merek tersebut saling berhubungan. Grab sebagai perusahaan yang lebih dulu sudah terkenal dan memiliki reputasi yang dipercaya oleh masyarakat dibanding dengan Grab Toko yang baru saja lahir.

Hal lainnya yang terjadi Grab Toko memanfaatkan kesamaan pada merek terkenal tersebut sebagai alat untuk melakukan tindak penipuan kepada konsumen yang sudah barang tentu sangat merugikan pemilik merek terkenal baik secara materiil maupun immateril.

Permasalahannya adalah ada pihak yang menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar bahkan lebih jauh pihak tersebut

memanfaatkan kesamaan pada merek terkenal tersebut sebagai alat untuk melakukan tindak penipuan kepada konsumen yang sudah barang tentu sangat merugikan pemilik merek terkenal baik secara materiil maupun immateril. Tindakan ini membuka peluang untuk ditinjau dari dua perspektif yaitu pelanggaran merek atau pemboncengan reputasi (Passing off) sehingga diperlukan kepastian hukum untuk kemudian pihak yang dirugikan bisa mengambil langkah upaya-upaya hukum yang tepat.

Maka dari itu akan ada dua alternatif yang bisa dilakukan oleh pihak Grab untuk mengajukan gugatan yaitu pelanggaran merek terkenal dari persepektif Undang-Undang Merek dan konsep teori Passing off

Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek terkenal atas penggunaan tanpa izin ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan konsep teori pemboncengan reputasi (Passing off)?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang tepat yang dapat diajukan oleh Grab sebagai pemilik merek terkenal kepada pihak Grab Toko sebagai pihak yang melakukan pelanggaran merek ?

II. LANDASAN TEORI

Kekayaan Intelektual melindungi pemakaian ide, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia.

Indonesia sendiri menganut sistem First to File dalam memberikan hak atas merek, artinya adalah pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Untuk itu pemilik merek, termasuk merek terkenal harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif adalah hak atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Penjelasan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut

Persamaan pokoknya baik persamaan bunyi, arti atau tampilan dapat mengakibatkan sebuah konsep A Likelihood of Confusion yaitu suatu merek yang memiliki "persamaan pada pokoknya" menimbulkan semacam persamaan membingungkan (a likelihood of confusion) atau menimbulkan persamaan asosiasi (likelihood of association)

antara produsen yang terkait dengan merek tersebut, sehingga memiliki potensi menyesatkan masyarakat konsumen. Oleh konsumen, seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang atau jasa milik orang lain. Suatu tanda yang menimbulkan a-likehood of confusion,

dianggap sebagai pelanggaran merek. Dalam hal ini dianut standar. :

1. Merek tidak harus memiliki persamaan secara keseluruhan atau identik
2. Barang atau jasa tidak perlu bersaing
3. Tidak harus membingungkan semua konsumen

Merek terkenal dalam Pasal 1 Keputusan Menteri RI No.M.03-HC.02.01 Tahun 1991 berbunyi :

“Yang dimaksud merek terkenal dalam keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan baik wilayah Indonesia maupun luar negeri”

Jadi perilaku *passing off* mencegah orang-orang melakukan dua hal :

1. Menampilak/menyebabkan anggapan bahwa barang/jasanya adalah barang/jasa orang lain dan
2. Meimbulkan anggapan bahwa barang atau jasanya ada hubungan dengan barang/jasa orang lain.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal atas penggunaan tanpa izin ditinjau dari UU Merek*

UU Merek belum mendefinisikan secara konkrit, baik pengertian ataupun kriteria merek terkenal itu sendiri dan ternyata ada aturan yang relevan dengan UU Merek ini yaitu dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 terkait mekanisme permohonan pendaftaran merek.

kriteria merek terkenal juga terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Nomor 1486 K/Pdt/1991, tanggal 28 November 1995, yang secara tegas telah memberikan kriteria: “Suatu merek termasuk *Well-known Marks* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai kepada batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah didaftar di banyak negara di dunia, maka dikwalifisir sebagai merek terkenal karena telah terdaftar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.”

Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur dalam pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan penjelasan pasal 83 ayat (2).

Perlindungan secara represif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas

pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum

Pelanggaran atas Merek Terkenal di Indonesia dapat dimasukan sebagai kasus kriminal (pidana) maupun perdata. Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain, yaitu pihak yang secara sengaja dan tanpa hak menggunakan/meniru Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan barang dan atau jasa Merek Terkenal.

Grab sebagai perusahaan layanan *on demand* yang sudah berdiri sejak 2012 di negara Singapura yang didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling. Perusahaan Grab ini berawal dari layanan transportasi hingga kini sudah memiliki layanan lain seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi *mobile*. Tidak hanya di Indonesia, perusahaan Grab sendiri sudah dikenal di sebagian negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina.

Pada tahun 2020 muncul *platform* jual beli online yang bernama Grab Toko, perusahaan ini merupakan perusahaan asal Indonesia milik Yudha Manggala Putra yang bergerak dalam industri *e-commerce*. Ketika pertama kali perusahaan ini muncul, Grab Toko langsung menawarkan barang-barang dengan merek ternama namun dijual dengan harga yang begitu jauh di bawah harga normalnya dan dengan cepat memasarkan mereknya baik melalui iklan di setiap sudut jalan. Indonesia sendiri menganut sistem *First to File* dalam memberikan hak atas merek, artinya adalah pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek.

Grab sendiri sudah mendaftarkan mereknya lebih dahulu ke Ditjen. HKI dengan nomor pendaftaran IDM000691530 yang di dalamnya terdaftar sebagai merek yang salah satunya sebagai jasa menyediakan informasi transportasi dan perjalanan melalui peralatan dan perangkat telekomunikasi *mobile* Secara reputasi perusahaan Grab tergolong dalam merek terkenal, karena perusahaan Grab sudah dikenal baik di Indonesia dan beberapa negara di bagian Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia. Perusahaan Grab sudah memenuhi aspek-aspek yang ada di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang di dalamnya terdapat penilaian kriteria merek terkenal. Grab sendiri sudah terdaftar dari tahun 2015 di negara Malaysia dan sisanya menyusul pada tahun-tahun berikutnya di negara Indonesia, Singapura dan Filipina.

Maka dari itu berdasarkan reputasi, pangsa pasar, nilai promosi yang dimiliki pihak Grab sudah barang tentu perusahaannya masuk kedalam kategori Merek Terkenal. Sedangkan merek Grab Toko pangsa pasarnya hanya terbatas di negara Indonesia.

Dalam kasus antara Grab dan Grab Toko ini, Unsur yang menentukan merek Grab Toko memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Grab adalah “penambahan

kata dari suatu merek". Dalam merek Grab dan merek Grab Toko ada unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan antara lain adanya persamaan bunyi ucapan dari penambahan kata.

Penjelasan Pasal 21 ayat 1 menyatakan "kemiripan yang di sebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

B. Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal atas Penggunaan Tanpa Izin Ditinjau dari konsepsi teori Pemboncengan Reputasi (*Passing off*)

Pengaturan mengenai *Passing Off* ini sendiri terdapat dalam peraturan-peraturan negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, hukum tentang persaingan curang. Namun pengaturan mengenai pemboncengan reputasi yang berlaku di negara dengan sistem hukum umum (*Common Law*) tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia, hal ini disebabkan Indonesia menganut *Civil Law system* (disebut juga *Eropa Kontinental*) yaitu hukum yang berlaku adalah berupa peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pembuat undang-undang bukan berdasar pada pendapat hakim (hakim berperan aktif menemukan hukum atas suatu perkara di pengadilan).

Karena tidak adanya undang-undang yang khusus mengenai persaingan curang, maka Dirjen HKI hanya menangani kasus *Passing Off* yang juga terindikasi pelanggaran merek. UU Merek tidak menjelaskan pengaturan *Passing Off*. Namun *Passing Off* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek karena pada umumnya *Passing Off* memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, salah satu unsur *Passing Off* adalah itikad tidak baik.

Unsur yang diperlukan agar *Passing Off* dapat digunakan adalah :

1. Reputasi: yaitu apabila seorang pelaku usaha selaku penggugat memiliki reputasi bisnis yang sangat baik di mata publik atau sudah dikenal publik. Grab sebagai merek terkenal yang sudah terbukti memiliki reputasi yang baik dimana mereknya tidak hanya dikenal di Indonesia melainkan sampai ke luar negeri.
2. Misrepresentasi: dengan terkenalnya merek yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama, maka publik yang relevan dengan merek tersebut dapat terkecoh dan khilaf atau tertipu. Dengan penamaan merek Grab Toko, mengakibatkan munculnya penafsiran oleh konsumen bahwa Grab Toko merupakan bagian dari Grab.
3. Kerugian: unsur kerugian jelas dapat ditimbulkan oleh merek mendompleng terhadap reputasi yang telah dibangun oleh merek yang didompleng. Grab

Toko sebagai pihak yang mendompleng reputasi yang dimiliki pihak Grab akan berakibat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateril. Meskipun secara materiil kerugian yang dialami oleh Grab belum terlihat secara nyata, namun kerugian secara immateril yaitu berupa tercorengnya nama baik Grab dapat disebut pula kerugian secara materiil, karena dalam promosi yang dilakukan oleh Grab tidak lepas dari nilai ekonomi yang sudah dikeluarkan.

Karena tidak adanya undang-undang yang khusus mengenai persaingan curang, maka Dirjen HKI hanya menangani kasus *Passing Off* yang juga terindikasi pelanggaran merek. UU Merek tidak menjelaskan pengaturan *Passing Off*. Namun *Passing Off* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek karena pada umumnya *Passing Off* memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, salah satu unsur *Passing Off* adalah itikad tidak baik.

C. Upaya Hukum

Sebagai pemilik merek terdaftar, UU Merek memberikan perlindungan hukum karena adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar. hingga saat ini pihak Grab belum melakukan upaya hukum apapun. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa merek pihak Grab bisa mengambil jalur hukum berupa gugatan ganti rugi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 83 UU Merek.

Maka dari itu upaya hukum melalui pengadilan khusus, Pengadilan Niaga adalah upaya hukum yang sesuai dan tepat, sesuai dengan pasal 83 UU Merek:

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:

1. Gugatan ganti rugi; dan/atau
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut

Sesuai dengan asas *Nemo Judex Sine Actore*, Hakim dalam hukum acara penyelesaian sengketa kekayaan intelektual bersifat menunggu, yaitu menunggu datangnya perkara, jika tidak ada perkara tidak ada persidangan. Inisiatif untuk mengajukan perkara ke pengadilan sepenuhnya terletak pada para pihak yang berkepentingan atau bersengketa. Maka dari itu pihak Grab yang perlu lebih dahulu mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai Merek Terkenal di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

terutama dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Perlindungan hukum merek terkenal yang diberikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang bersifat preventif yakni berkaitan dengan pendaftaran merek sudah sesuai sebagaimana yang ditentukan Pasal 21 ayat (1) mencakup perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa baik sejenis maupun bukan. Dan yang bersifat represif terdapat dalam pasal 83 ayat (2) dimana gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
3. Ditemukan aturan yang juga relevan dengan Undang-Undang Merek terkait mekanisme permohonan pendaftaran merek yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang di dalamnya menyebutkan penentuan penilaian persamaan pada pokoknya dan kriteria penentuan Merek Terkenal.
4. Berdasarkan UU Merek perilaku Grab Toko termasuk dalam pelanggaran merek terkenal terkait perlindungan preventif yaitu di dalam permohonan pendaftaran merek dan perilaku tersebut merupakan tidak beritikad baik karena merek Grab Toko dengan sengaja melakukan persamaan pada pokoknya dengan merek Grab dan melahirkan kebingungan publik dimana masyarakat dan konsumen tetap Grab beranggapan bahwa Grab Toko merupakan bagian dari perusahaan Grab yang sebenarnya tidak berkaitan.
5. Berdasarkan konsep Passing off perilaku Grab Toko termasuk ke dalam perbuatan persaingan curang yang dapat dikaitkan dengan pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan melawan hukum. Passing off juga erat kaitannya dengan perilaku itikad tidak baik. Hanya saja penerapan Passing off ini tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia karena belum ada aturan yang khusus mengatur mengenai Passing off. Oleh karena itu jika nantinya perusahaan Grab mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Niaga hakim hanya akan melihatnya sebagai pelanggaran merek sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dikaji oleh penulis yaitu pemerintah perlu mengeluarkan aturan khusus mengenai

doktrin Passing off bisa diadaptasi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 guna memberikan perlindungan yang kokoh di dunia perindustrian yang sudah berkembang pesat ini, karena kejadian pembongcengan reputasi sering terjadi dan akan banyak pihak beranggapan bahwa tanpa perlu mendaftarkan mereknya ke Dirjen. HAKI. pihaknya bisa menggunakan reputasi yang dimiliki oleh pemilik Merek Terkenal baik dengan melakukan persamaan pada pokoknya pada mereknya baik sebagian atau seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Majalah Keadilan. 2014." Passing off dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek sebagai upaya perlindungan terhadap pemegang merek terkenal yang tidak terdaftar di indonesia". Jurnal Majalah Keadilan, 14(2) Desember,
- [2] Imas Wiradirja. 2006." Pembongcengan Reputasi (Passing off) atas merek kaitannya dengan praktek persaingan usaha tidak sehat dan akibat hukumnya terhadap pembangunan ekonomi dalam era globalisasi". Syiar Madani, 8(3) November
- [3] Pacific Patent Multiglobal.hukumonline.com. "Penolakan Merek yang Berbeda pada Kelas Berbeda." 31 Desember 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/penolakan-merek-yang-berbeda-pada-kelas-berbeda>.
- [4] Rami Jened. Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- [5] Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [6] Majalah Keadilan. 2014." Passing off dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek sebagai upaya perlindungan terhadap pemegang merek terkenal yang tidak terdaftar di indonesia". Jurnal Majalah Keadilan, 14(2) Desember,
- [7] Goldameir Gaol, Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan embongcengan Reputasi (Passing Off), Skripsi, Universitas Jember, 2017
- [8] Wardhani Karenina Aulery Putri. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 21-31