

## Tantangan Positivisasi Passing Off di Indonesia

Fatihani Baso

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

[fatihanibaso@iainkendari.ac.id](mailto:fatihanibaso@iainkendari.ac.id)

Iswandi

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Redita Septia Sari. H

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

### Abstrak:

Hingga saat ini, Indonesia belum mengatur mengenai *passing off*. Padahal jika melihat fakta di lapangan, banyak sekali produk atau jasa yang dipasarkan meniru produk atau jasa lain yang telah terdaftar. Masalah yang akan dibahas adalah bagaimana urgensi pengaturan khusus *passing off* dalam sistem hukum Merek di Indonesia serta bagaimana dampak ketidakhadiran aturan *Passing Off* dalam sistem hukum Indonesia dibandingkan dengan sistem *Common Law*. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual. Secara regulasi, Indonesia yang menganut *Civil law system* belum mengatur mengenai *passing off*, melainkan hanya mengatur perlindungan terhadap merek yang telah didaftar. Sedangkan pengaturan *passing off* tidak hanya melindungi merek yang telah terdaftar, akan tetapi juga melindungi merek yang belum terdaftar. Mengenai apakah *passing off* dapat diberlakukan di Indonesia, hal itu akan sulit karena perbedaan sistem hukum. *Passing off* merupakan *common law* sedangkan Indonesia menganut *civil law*. Sehingga, *passing off* tidak tepat jika diadopsi dalam Undang-Undang Merek di Indonesia.

Kata Kunci : Positivisasi; Passing Off; Hak atas Merek.

**Abstract:**

*Until now, Indonesia has not regulated passing off. In fact, if we look at the facts on the ground, there are many products or services that are marketed that imitate other products or services that have been registered. The problem that will be discussed is how urgent the special regulation of passing off is in the Trademark legal system in Indonesia and how the impact of the absence of Passing Off rules in the Indonesian legal system is compared to the Common Law system. The research was conducted using a legislative approach combined with a conceptual approach. In terms of regulation, Indonesia, which adheres to the Civil law system, has not regulated passing off, but only regulates protection for registered brands. Meanwhile, the regulation of passing off not only protects registered brands, but also protects brands that have not been registered. Regarding whether passing off can be implemented in Indonesia, it will be difficult because of the differences in the legal system. Passing off is common law while Indonesia adheres to civil law. Thus, passing off is not appropriate if adopted in the Trademark Law in Indonesia.*

*Keywords:* . Positivisation; Passing Off; Trademark Rights.

Submitted: 06/04/2025 | Reviewed: 15/05/2025 | Accepted: 20/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## **I. PENDAHULUAN**

Tindakan meniru sebuah merek untuk mendompleng reputasi merek sendiri demi mendapatkan keuntungan sedang marak terjadi. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pemilik brand asli. Bentuk kerugian yang muncul karena faktor persaingan yang kurang sehat dipraktikkan oleh pengusaha baik usaha menengah maupun maupun usaha kecil. Sehingga akibat tersebut dapat menimbulkan dampak kerugian usaha sudah memiliki nama besar.<sup>1</sup> Akibat lain yang muncul karena

---

<sup>1</sup> Imas Rosidawati Wiradirdja, "Pemboncengan Reputasi (Passing Off) atas Merek Kaitannya dengan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Akibat Hukumnya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Era Globalisasi" (2006) VIII:3 Syiar Madani Jurnal Ilmu Hukum.

pemboncengan reputasi adalah munculnya kebingungan masyarakat yang terkecoh dengan merek yang sama di pasaran.

Adapun sengketa pemboncengan reputasi yang pernah gempar juga adalah kasus sengketa Merek Pierre Cardin Prancis vs Indonesia di mana putusan pengadilan tingkat 1 dan 2 serta kasasi hingga peninjauan kembali memenangkan Indonesia sebagai pemilik merek Pierre Cardin dan menyatakan Pierre Cardin Indonesia berbeda dengan Pierre Cardin Prancis.<sup>2</sup> Sementara itu, hal serupa juga terjadi pada putusan kasasi 1105K/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek Superman dari DC Comics VS Superman PT Marxing Fam Makmur. Putusan ini pun mengesampingkan pemboncengan reputasi dan memenangkan tergugat sebagai pihak yang melakukan pemboncengan reputasi terhadap merek Superman DC Comics.<sup>3</sup> Selain itu, kasus selanjutnya yang terbukti melakukan pemboncengan reputasi adalah “PUMADA” terhadap merek terkenal “PUMA”. Pendomplengan nama tersebut berdasarkan fakta visual bahwa telah memenuhi unsur *passing off* jika merujuk teori *The Classical Trinity Theory*.<sup>4</sup>

Artikel ini menyoroti kekosongan hukum terkait *passing off* dalam sistem hukum merek Indonesia yang menganut asas *first to file*. Berbeda dari studi sebelumnya, artikel ini mengkaji perlindungan terhadap merek tidak terdaftar yang bereputasi melalui pendekatan normatif dan studi kasus aktual. Dengan menganalisis kelemahan KUHPerdara dan UU Persaingan Usaha serta merujuk pada *The Classical Trinity Theory*, artikel ini menawarkan solusi yuridis berupa pengakuan eksplisit terhadap *passing off* untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan mendorong persaingan usaha yang sehat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pengaturan khusus *Passing Off* dalam sistem hukum Merek di Indonesia serta bagaimana dampak ketidakhadiran aturan *Passing Off* dalam sistem hukum Indonesia dibandingkan dengan sistem *Common*

---

<sup>2</sup> Kennedy Wijaya dan Jeane Neltje, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis VS Indonesia)” (2020) 18:1 Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

<sup>3</sup> Romatua Nuzulia Kumala Sari, “Perlindungan Merek Terkenal Superman terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off” (2021) 1:1 Journal of Economic & Business Law Review.

<sup>4</sup> Christine ST Kansil Olivia Laksmono, “Pelindungan Hukum Merek Terkenal Puma terhadap Pemboncengan Reputasi (Passing Off) oleh Merek Pumada dikaitkan dengan Penerapan Asas Itikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.NiagaJkt.Pst.)” (2020) 3:2 445–469.

*Law*. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual. Kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan cara membangun argumentasi hukum guna menjawab isu hukum dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan merek, terutama dalam UU Merek, KUHPerdara, dan UU Persaingan Usaha, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *passing off* dalam sistem common law dan relevansinya dengan sistem hukum Indonesia. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi pustaka dan telaah kasus-kasus aktual guna membangun argumentasi hukum dan merumuskan urgensi pengaturan *passing off* secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia.

## II. URGENSI PENGATURAN KHUSUS PASSING OFF DALAM SISTEM HUKUM MEREK INDONESIA

*Passing off* adalah suatu tindakan dalam hukum *common law* di mana seorang pelaku usaha meniru elemen-elemen identitas komersial (seperti nama, kemasan, desain, suara) dari merek lain yang telah terkenal atau memiliki reputasi (*goodwill*), dengan maksud atau akibat menyesatkan konsumen agar mengira produknya adalah produk asli. Tindakan ini melibatkan tiga elemen utama: keberadaan goodwill pada merek asli, adanya misrepresentation (representasi palsu) yang menimbulkan kekeliruan, dan kerugian nyata atau potensial terhadap goodwill pemilik merek. Secara ringkas, *passing off* mencegah pelaku usaha tidak menggunakan identitas merek lain untuk keuntungan sendiri, meskipun merek tersebut tidak terdaftar secara resmi.<sup>5</sup>

Negara Common Law menganut pranata Passing Off atau pemboncengan reputasi. Pemboncengan reputasi merupakan praktik persaingan kurang sehat pada negara yang menerapkan sistem *common law*. Namun, Indonesia belum mengatur mengenai *passing off* ini. Padahal jika melihat fakta di lapangan, banyak sekali produk atau jasa yang dipasarkan yang meniru produk atau jasa lain yang telah terdaftar.

---

<sup>5</sup> Nissa Dayu Suryaningsih, Darminto Hartono Paulus, & Yunanto, "Implementation of the Passing Off Doctrine as a Legal Discovery by Judges in Indonesia" (2023) 2:6 EJPOLITICS 28–37.

Kasus pemboncengan reputasi terbaru di Indonesia yang masih hangat diperbincangkan adalah kasus persetujuan brand MS Glow dan PS Glow yang tertuang dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

Aturan mengenai *passing off* belum diatur dalam aturan merek Indonesia. Jika ditemui kasus serupa *passing off* masih ditangani dengan aturan yang ada dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) yang mengatur mengenai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya. Persamaan itu ada dua, pertama persamaan untuk seluruhnya jadi sama persis. Kedua, persamaan pada pokoknya, yang diatur dalam Pasal 21. Itu salah satu alasan untuk menggugat atau menolak suatu permohonan. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan dari suatu merek karena ada unsur yang menonjol. Jadi kesannya sama. Apakah persamaan pada bentuknya, apakah cara penempatannya, apakah cara penulisannya atau kombinasi terhadap unsur, termasuk bunyi ucapan. Produknya harus sejenis. Kecuali merek terkenal tidak harus sejenis. Contoh merek Toyota itu untuk kendaraan, seseorang mendaftarkannya untuk kacang, ditolak meskipun tidak sejenis tetapi karena Toyota adalah merek terkenal.

Hak merek melarang adanya kesamaan terkait pokok-pokok yang tertuang pada merek seperti kesamaan dengan merek pesaingnya baik unit usaha yang sama maupun tidak sama, karena merek memiliki “persyaratan tertentu”. Lebih mengenai yang dimaksud “persyaratan tertentu” tidak dijelaskan lebih lanjut. Sehingga tidak adanya penjelasan konkret terkait persyaratan tersebut menimbulkan sengketa antar pihak baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Maka ketika terjadi kemiripan merek yang sama berdasarkan ketentuan hukum bukan bagian masalah substansial sehingga seseorang dapat melakukan modifikasi sesuai kebutuhan mereka.<sup>6</sup>

Terkait Pasal 21 ayat (3) UU Merek dijelaskan bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Melihat kedudukan pada Pasal 21 ayat (3) UU Merek, yaitu: bahwa bahwa adanya larangan meniru dan menjiplak merek tersebut dan dianggap tidak beretikad baik. Menyerupai merek lain untuk usahanya dengan menciptakan kondisi persaingan usaha tidak sehat untuk tujuan

---

<sup>6</sup> Fatihani Baso, Andi Novita Mudriani Djaoe & Redita Septia Sari H, “The Socio-Juridical Dimensions of Passing Off in Indonesia” (2023) 15:1 di 113–127.

mengecoh atau menipu konsumen. Misalnya, permohonan merek berupa tulisan, lukisan, logo atau susunan warna yang identik dengan merek atau merek pihak lain yang telah dikenal selama bertahun-tahun ditiru sehingga menyerupai substantif atau memiliki kesamaan dengan merek dagang terkenal tersebut. Berdasarkan contoh tersebut, pemohon menunjukkan sikap itikad tidak baik, karena setidaknya-tidaknya harus diketahui bahwa ada niat untuk meniru suatu merek yang bereputasi.

Peneliti kemudian menganalisis alasan mengapa menjadikan UU Merek lebih khusus Pasal 21 ayat (3) sebagai aturan dengan *passing off* di Indonesia jelas kedudukannya pada pasal tersebut bahwa Permohonan akan ditolak apabila terdapat itikad tidak baik. *Passing off* adalah tindakan penipuan dimana konsumen dapat tersesat atau tertipu oleh pengusaha yang menyamarkan mereknya seolah-olah merek terkenal. Karena tidak ada aturan *passing off* yang rinci dan spesifik di Indonesia, maka sudah selayaknya Pasal 21 ayat (3) UU Merek dapat digunakan untuk mengatur tindakan *passing off* ketika terjadi kasus *passing off* di Indonesia.

Langkah *Passing Off* dalam penyelesaian sengketa tidak pernah digunakan sebagai dasar untuk mengatasi masalah sengketa perdata. Akan tetapi, metode tersebut memungkinkan digunakan di Indonesia dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 Huruf (a) Kewajiban pelaku usaha adalah, itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”. Untuk menghindari *passing off* setiap pemilik merek terkenal diberikan perlindungan yang seharusnya dijelaskan dan/atau dimuat pada UU Persaingan Usaha maupun dalam UU Merek oleh pemerintah Indonesia. Itikad tidak baik pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya tersebut berniat untuk menjiplak, meniru, atau mengikuti merek pihak lain yang sudah dikenal sejak lama dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sehingga dapat mengecoh, menyesatkan konsumen ataupun menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat.

Dalam perkembangan hukum merek secara global, konsep *passing off* menempati posisi penting dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap pelaku usaha. Konsep ini tidak hanya melindungi merek yang telah terdaftar, tetapi juga melindungi elemen-elemen identitas komersial lainnya seperti kemasan, gaya pemasaran, getaran estetika produk, hingga suara dan warna yang telah melekat pada reputasi bisnis tertentu. Di banyak negara yang menganut sistem

*common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan India, *passing off* telah menjadi doktrin yurisprudensial yang mapan dan menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan bisnis serta mencegah persaingan curang. Sebaliknya, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *civil law* belum memiliki pengaturan hukum tertulis yang secara eksplisit mengatur atau mengadopsi prinsip-prinsip *passing off*, sehingga menimbulkan celah perlindungan dalam hukum merek yang berlaku.

Ketidakhadiran pengaturan khusus mengenai *passing off* dalam hukum merek Indonesia menimbulkan persoalan mendasar bagi pelaku usaha, terutama dalam konteks ekonomi yang semakin kompetitif dan global. Ketika suatu pelaku usaha menciptakan identitas dagang yang unik dan membangun reputasi pasar, elemen-elemen tersebut menjadi bagian dari nilai ekonomi yang disebut sebagai *goodwill*. Nilai ini sering kali tidak tergambar secara formal dalam pendaftaran merek, tetapi sangat menentukan dalam pengambilan keputusan konsumen. Tanpa perlindungan hukum terhadap *goodwill*, pelaku usaha menjadi rentan terhadap tindakan peniruan yang tidak serta-merta melanggar merek terdaftar, tetapi tetap menimbulkan kerugian substansial baik dari segi keuangan maupun reputasi. Di sinilah konsep *passing off* menjadi relevan dan diperlukan.

Indonesia sejatinya telah memiliki beberapa instrumen hukum yang bersinggungan secara tidak langsung dengan semangat perlindungan terhadap *passing off*, misalnya Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, serta ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, pendekatan-pendekatan ini bersifat terlalu umum dan tidak memberikan kepastian hukum yang spesifik terhadap fenomena penjiplakan identitas dagang non-merek. Selain itu, proses pembuktiannya kerap kali rumit karena tidak adanya tolok ukur legal yang memadai. Akibatnya, pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh praktik *passing off* tidak memiliki sarana hukum yang efektif untuk menuntut keadilan atau menghentikan tindakan tersebut.

Dalam praktik di lapangan, tidak sedikit produk di Indonesia yang meniru tampilan visual produk terkenal secara keseluruhan tanpa melanggar merek terdaftar. Peniruan ini menciptakan kebingungan di kalangan konsumen dan mengalihkan pangsa pasar secara tidak adil. Namun, karena hukum positif Indonesia belum mengenal *passing off*, tindakan ini sering kali tidak dapat dihentikan melalui jalur hukum.

Kondisi ini tidak hanya merugikan pelaku usaha yang asli, tetapi juga melemahkan sistem persaingan usaha yang sehat. Ketika pelaku usaha yang kreatif dan inovatif tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai atas reputasi bisnisnya, maka insentif untuk terus berinovasi dan menciptakan produk unggulan pun menurun. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak negatif terhadap daya saing industri nasional dan iklim investasi di Indonesia.

Perlindungan terhadap *passing off* juga sangat penting untuk menjamin kepercayaan konsumen. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan dalam memilih produk atau jasa. Ketika suatu produk meniru elemen visual dari produk yang telah memiliki reputasi baik, konsumen dapat dengan mudah terkecoh dan membeli produk tiruan tersebut dengan asumsi bahwa produk tersebut berasal dari produsen asli. Akibatnya, ketika kualitas produk tiruan tidak sebanding dengan produk asli, maka yang dirugikan bukan hanya konsumen, tetapi juga reputasi produsen asli yang namanya tercoreng oleh persepsi yang keliru di mata publik. Oleh karena itu, pengaturan hukum tentang *passing off* tidak hanya relevan dalam konteks perlindungan pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian integral dari perlindungan konsumen yang bermartabat.

Perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa keberadaan aturan tentang *passing off* mampu memberikan fleksibilitas hukum dalam menanggapi dinamika pasar yang kompleks. Di Inggris, misalnya, hukum *passing off* memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pelaku usaha untuk menggugat pihak lain atas dasar *misrepresentation*, *goodwill*, dan *damage*, tanpa memerlukan bukti pendaftaran merek. Bahkan, dalam sistem *common law*, gugatan *passing off* sering kali menjadi pilihan utama ketika perlindungan merek belum tersedia secara formal. Hal serupa juga dapat ditemukan dalam sistem hukum Malaysia dan Singapura, yang meskipun mengadopsi pendekatan hukum campuran, tetap menjadikan *passing off* sebagai bagian penting dari perlindungan hukum dagang. Dengan demikian, Indonesia sebenarnya dapat mengambil inspirasi dari negara-negara ini untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih adaptif dan progresif.

Urgensi pengaturan khusus mengenai *passing off* juga didorong oleh perkembangan e-commerce dan digital branding. Di era digital, batas antara identitas merek formal dan elemen estetika non-merek menjadi semakin kabur. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM,

membangun branding melalui media sosial, kemasan unik, hingga estetika visual tertentu yang belum tentu didaftarkan secara resmi sebagai merek. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap *passing off* menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka dari ancaman peniruan digital yang cepat dan masif. Tanpa regulasi yang jelas, pelaku usaha kecil justru akan menjadi pihak yang paling terdampak, karena mereka tidak memiliki sumber daya hukum untuk menuntut keadilan dalam sistem yang tidak memberikan perlindungan secara eksplisit.

Selain itu, secara teoritis, pengaturan *passing off* sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan ekonomi dan kepastian hukum. Pasal 33 UUD 1945 menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berkeadilan dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Dalam praktiknya, keadilan ekonomi tidak dapat terwujud jika hukum hanya melindungi mereka yang memiliki kekuatan administratif seperti pendaftaran merek, sementara pihak lain yang membangun reputasi bisnis melalui kerja keras dan inovasi kreatif tidak mendapatkan perlindungan yang setara. Pengakuan terhadap *passing off* akan memperluas spektrum keadilan hukum di bidang niaga dan mendorong terciptanya pasar yang fair, transparan, dan berorientasi pada kualitas.

Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia mempertimbangkan penyusunan pengaturan hukum khusus mengenai *passing off* dalam sistem hukum merek nasional. Pengaturan ini dapat diintegrasikan ke dalam revisi Undang-Undang Merek, atau dikembangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur secara khusus perlindungan terhadap identitas komersial non-merek dan *goodwill*. Pengaturan tersebut perlu mencakup elemen dasar *passing off*, seperti adanya reputasi yang telah melekat pada produk, tindakan penyesatan yang dilakukan oleh pihak lain, serta adanya kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Selain itu, perlu juga diberikan pedoman pembuktian yang jelas dan terukur, agar aparat penegak hukum dan pengadilan dapat menilai kasus *passing off* secara objektif dan konsisten.

Dengan demikian, pengaturan khusus mengenai *passing off* akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum merek di Indonesia. Tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap pelaku usaha, tetapi juga menciptakan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan. Indonesia tidak harus meniru sepenuhnya sistem *common law*, namun dapat merancang model perlindungan *passing off* yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum nasional yang berbasis kodifikasi. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum merek yang lebih modern, responsif, dan berdaya saing global.

### **III. ANALISIS KETIDAKHADIRAN PENGATURAN *PASSING OFF* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM *COMMON LAW***

Aturan mengenai *passing off* terdapat dalam peraturan negara yang menganut sistem *Common Law* yang diatur dalam hukum persaingan curang. Namun, aturan yang ada dalam system *common law* tersebut tidak serta merta dapat diberlakukan di Indonesia yang notabeneanya adalah negara *civil law*. Hal ini disebabkan karena pemberlakuan suatu aturan bukan atas dasar putusan hakim akan tetapi dari peraturan tertulis yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Penting untuk diatur secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Aspek kepastian hukum yang dimaksud: 1). Memberikan hak eksklusif; 2). Memberikan hak monopoli terbatas; 3). Memberikan hak untuk menuntut dan/atau menggugat bila ada yang melanggar haknya.

Selain aspek kepastian hukum, aspek ekonomi dan bisnis juga tidak kalah pentingnya karena dengan adanya perlindungan HKI menjamin hak ekonomi bagi pemilik HKI. Adapun aspek ekonomi dan bisnis dari perlindungan HKI: 1). Memiliki nilai ekonomi tinggi; 2). Tidak bisa dilepaskan dari dunia bisnis dan investasi; 3). Menciptakan nilai tambah (*value added*); 4). Digunakan sebagai tanda pengenal (*brand image*) untuk mencapai *loyal consumers*; dan 5). Digunakan sebagai alat promosi.

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *passing off* terkait penggunaan merek dagang di Indonesia. Namun, dalam menghadapi kasus-kasus merek dagang yang berhubungan dengan pemasaran yang menipu dewasa ini, dimungkinkan untuk mengandalkan ketentuan dalam aturan hukum pidana dan perdata.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Amalia Rooseno, *Kumpulan Lokakarya Terbatas Masalah-masalah kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Aspek Hukum Tentang Merek* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004).

Ketentuan pidana bahwa pada pasal 382 BisKUHP dinyatakan “Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.

KUPHPerdata memuat bahwa Pasal 1365 BW bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Terkait pasal ini bahwa dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum dengan memuat ketentuan-ketentuan fundamental antara lain:

- 1) Adanya perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dapat berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, berlawanan dengan kesusilaan dan berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain;
- 2) Adanya unsur kesalahan. Kesalahan ini mempunyai tiga unsur yaitu:
  - a. Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan.
  - b. Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya.
  - c. Dapat dipertanggungjawabkan, debitur dalam keadaan cakap.
- 3) Adanya kerugian yang diderita. Menurut Nieuwenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan melakukan atau membiarkan yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang, sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan yang diharapkan;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Ketentuan hukum tersebut pada pasal perdata digunakan untuk memperkuat *passing off* untuk mengatasi persaingan tidak sehat terkait dengan hak *brand* dagang dan terkait dengan pada produsen yang beritikad tidak baik. Kecurangan sering terjadi dilakukan proses produksi dengan maksud jahat adalah penggunaan reputasi merek

dagang pihak lain yang telah terdaftar dan dikenal luas oleh masyarakat.

Tidak ada aturan secara spesifik bukan berarti tidak terdapat kasus *passing off*. Kasus tersebut marak terjadi. Namun, Dirjen KI menangani kasus tersebut sebagai pelanggaran hak atas merek yang diatur dalam Pasal 21 UU Merek, seperti pada Kasus MS Glow dan PS Glow. Sedangkan untuk mengkategorikan perbuatan *passing off* sebagai perbuatan curang atau persaingan usaha tidak sehat juga masih sulit karena dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) belum mengatur mengenai hal ini. UU Persaingan Usaha hanya mengatur bahwa pemilik HKI memiliki hak untuk memonopoli suatu hal yang merupakan haknya selama memiliki bukti pendaftaran kepemilikan HKI dari Dirjen KI. (Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha).

Lantas, mengapa *Passing Off* diatur dalam *Common Law* sedangkan tidak diatur dalam UU Merek Indonesia? Hal ini dikarenakan rezim yang diberlakukan keduanya berbeda. Indonesia yang merupakan negara *Civil Law* mengharuskan sesuatu didaftarkan dahulu lalu dapat dilindungi (*first to file*).<sup>8</sup> Sedangkan *Common Law* tidak harus. *Passing off* dikenal sebagai hukum yang melindungi merek tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu (*first to use*). Oleh karena itu, Indonesia tidak memberlakukan aturan *passing off* pada UU Merek. Jadi, di negara *common law*, merek tidak terdaftar itu dilindungi.

Rezim *first to use* dalam *common law* ini tidak lepas dari sejarah pengaturan Merek di Amerika Serikat. Pada awalnya, Amerika sangat dipengaruhi oleh Inggris. Lebih mungkin untuk mengajukan aplikasi merek dagang. Pengadilan negara bagian mempertimbangkan pendaftaran hukum negara bagian dan umum, sementara pengadilan federal mempertimbangkan pendaftaran merek dagang federal. Merek dagang perusahaan Jepang biasanya terdaftar di tingkat federal. Undang-undang Merek Dagang Federal, yang diberlakukan pada bulan Juli 1870, adalah undang-undang federal pertama yang melindungi merek dagang. Namun Mahkamah Agung AS menyatakan tindakan tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan ketentuan paten Konstitusi. Pada tahun 1881, Undang-Undang Merek Dagang diberlakukan terutama untuk merek yang digunakan dalam

---

<sup>8</sup> Robby Ahfar, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pendaftaran Merek Terdahulu (First To File) Oleh Pihak Lain Secara Iktikad Tidak Baik" (2023) 4:1 Al Hikmah: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan 194–211.

perdagangan antarnegara bagian (termasuk dengan orang India) berdasarkan ketentuan dalam Konstitusi. Sayangnya, undang-undang ini tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi, sehingga diubah pada tahun 1905. Undang-undang merek Amerika menjadi setara dengan Inggris dan Jerman dengan berlakunya Lanham Acts pada Juli 1946. Nama Lanham adalah nama sebuah anggota kongres yang mendedikasikan dirinya sebelum diperkenalkannya undang-undang ini. Lanham Act mirip dengan Undang-Undang Merek Dagang Inggris karena menerapkan prinsip *first to use*. Tapi di sini, lebih ditekankan pada penggunaan tanda daripada penggunaan asli seperti Inggris. Bukan hanya niat untuk menggunakan (*intention to use*), tetapi juga penggunaan yang sebenarnya dari merek yang akan didaftarkan. Penekanan ini kemudian dibatalkan sebagai tanggapan terhadap perubahan di tingkat internasional.

Di bawah tekanan internasional, Amerika Serikat memberlakukan amandemen undang-undang baru pada November 1988. Undang-undang ini selalu menghormati syarat-syarat penggunaan merek meskipun keinginan untuk menggunakan merek itu cukup untuk pendaftaran. Perbedaannya dengan Inggris adalah bahwa ada perlindungan merek dagang hukum negara bagian dan hukum umum selain hukum merek dagang federal. Undang-Undang Lanham menerima pedoman peninjauan, termasuk persyaratan untuk menerbitkan aplikasi. Lanham Act adalah undang-undang AS pertama yang mengatur merek jasa.<sup>9</sup>

Perlindungan merek dagang hanya berlaku untuk merek dagang terdaftar. Pendaftaran merek dagang menawarkan perlindungan yang lebih kuat, terutama bila bertentangan dengan merek yang identik atau serupa. Sementara sebagian besar pemasar menyadari pentingnya menggunakan merek dagang untuk membedakan produk mereka dari pesaing mereka, tidak semua pihak menyadari pentingnya melindungi merek dagang melalui pendaftaran.<sup>10</sup> Dalam hal perlindungan merek dagang, undang-undang merek dagang memberikan hak eksklusif kepada perusahaan pemilik merek dagang untuk mencegah orang lain

---

<sup>9</sup> Kelzen, "Sejarah hukum merek (3) – Jerman & Amerika Serikat" (2010), online: *Pandecta Indonesia* <<https://kelzen.wordpress.com/2010/09/10/sejarah-hukum-merek-3-jerman-amerika-serikat/>>.

<sup>10</sup> Rizki Kurniawan, Edi Sulistiyono & Jalan Arif Rahman Hakim, "Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia terhadap Passing Off dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016" (2021) 10:2 *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 59–70.

memasarkan produk yang identik atau mirip dengan merek dagang perusahaan tersebut menggunakan merek dagang yang sama atau membingungkan. Tanpa pendaftaran merek dagang, investasi yang dikeluarkan untuk memasarkan produk mungkin sia-sia karena perusahaan pesaing dapat menggunakan merek dagang yang sama atau mirip untuk memproduksi atau memasarkan produk yang identik atau mirip. Saat pesaing menggunakan merek dagang yang identik atau serupa, hal itu dapat menimbulkan kebingungan bagi pelanggan dan mengurangi keuntungan perusahaan.<sup>11</sup> Selain itu, tindakan tersebut juga dapat merusak reputasi dan citra perusahaan yang bersangkutan, apalagi jika produk pesaing tersebut inferior. Begitu pentingnya ekuitas merek dan peran merek dalam keberhasilan pasar produk. Oleh karena itu, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya agar merek tersebut mendapat perlindungan di pasar bersangkutan.<sup>12</sup>

Mengingat pentingnya fungsi kontrol kualitas atau fungsi reputasi merek itu sendiri, hukum harus dapat mengatur dan mencegah semua tindakan pengusaha lain yang tergolong tindakan persaingan curang, salah satunya *passing off*.<sup>13</sup> Meskipun belum ada definisi normatif dalam perbuatan hukum tersebut, namun *passing off* diartikan sebagai suatu kegiatan dimana seseorang dengan curang dan sengaja menggunakan jalan pintas dengan cara dan dalih yang bertentangan dengan etika bisnis, moralitas dan hukum. reputasi orang atau perusahaan lain.<sup>14</sup>

Ada lima karakteristik yang dipergunakan sebagai alasan dalam melakukan aksi *Passing Off* : 1). *a misrepresentation*; 2). *made by a trader in the course of trade*; 3). *to prespective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him*; 4). *which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonable consequence), and 5). which causes actual damage to a business or goodwill or the trade by whom the action is bought or in a quitatimet action, will probably do also.*

---

<sup>11</sup> Magdalena Łagiewska, "Aesthetics of Trademarks with an Asian Flavour" (2024) 37:7 Int J Semiot Law 2343–2354.

<sup>12</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

<sup>13</sup> Bzhar Abdullah Ahmed & Talib Braim Sulaiman, "Critical Analysis of The Role of Passing Off In The Modern Intellectual Property Legal System" (2023) VI:2 International Journal of Global Community 149–158.

<sup>14</sup> Kimham Pentakosta, "Tindakan Passing Off Terhadap Merek Dalam Pemakaian Nama Perseroan Terbatas di Indonesia" (2020) 4:1 1–10.

Lima kriteria ini juga digarisbawahi oleh Mark J. Davison. *Passing off* lebih berkaitan dengan merek terkenal yang tidak terdaftar di negara *Common Law*, sehingga *passing off* dikenal di negara-negara *common law* dimana terdapat mekanisme untuk memberikan hak merek tanpa perlu melakukan pendaftaran. Karena adanya mekanisme seperti itu, pemboncengan dimungkinkan karena badan yang berwenang tidak mengontrol pendaftaran merek.

Unsur yang memungkinkan terjadinya *Passing Off*: 1). Produsen atau pedagang melakukan tindakan *passing off* dalam suatu perdagangan; 2). Barang atau jasa yang telah bereputasi baik juga memungkinan terkena *passing off*; 3). Terdapat unsur tindak pidana penipuan terhadap barang dan/atau jasa yang menyebabkan masyarakat keliru karenanya; dan 4). Kerugian yang tidak terelakkan terhadap pihak lain.

Berdasarkan beberapa fakta tersebut, *passing off* nampaknya menjadi salah satu bentuk pelanggaran merek terkenal yang tidak terdaftar yang dianut oleh negara *common law* yang mana negara *common law* tidak mengenal perlindungan merek dengan cara pendaftaran. Seperti yang dinyatakan oleh Rahmi Jened:

Perjanjian TRIPS mengakui adanya perlindungan ganda dalam perlindungan merek, yaitu suatu barang dan/atau jasa dimungkinkan untuk memperoleh perlindungan terhadap hak atas merek yang tidak terdaftar selain merek yang terdaftar, jika berkiblat kepada sistem hukum *Common Law* atau yang dikenal dengan istilah kesetaraan, yang mengakui hukum merek sebagai bagian dari hukum persaingan usaha. Dalam hal ini, merek diterapkan berdasarkan penggunaan sebenarnya pada saat barang itu ditempatkan di pasar dan perlindungannya didasarkan pada keadilan.<sup>15</sup>

Tujuan perlindungan merek secara hukum pada hakekatnya adalah untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan mencegah atau melarang orang atau pihak lain untuk melakukan pelanggaran merek berupa penggunaan atau penyelewengan merek milik orang lain. Zen Umar Purba mengemukakan alasan mengapa HKI perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Agung Sujatmiko, "Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran *Passing Off* dalam Hukum Merek" (2010) 25:1 Jurnal Yuridika 51-69.

<sup>16</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bandung: PT. Alumni, 2015).

- 1) Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan bahwa seseorang akan meningkatkan kreativitas atau inovasi untuk menciptakan suatu karya jika diberikan perlindungan hukum. Hal ini dikenal dengan *self actualization* pada diri manusia atau dikenal juga dengan sebutan Hak Moral. Hak moral adalah hak untuk diakui sebagai pencipta atau penemu suatu karya. Hal ini juga akan memberi manfaat bagi masyarakat yang memiliki suatu karya yang dilindungi.
- 2) Alasan yang “bersifat ekonomis”, adalah bahwa setiap yang orang yang memiliki karya atau ciptaan atau temuan berhak untuk memperoleh royalty atau bayaran terhadap karyanya. Maka dari itu, diperlukan perlindungan agar hak ekonomi ini terjaga. Perlindungan hukum terhadap HKI seseorang juga perlu untuk menjaga seseorang dari pembajakan, peniruan, perbuatan curang, penjiplakan maupun peniruan mengingat hal ini adalah karya seseorang.

Adapun Arti penting Perlindungan Merek: 1). Sebagai jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha; 2). Sebagai alat untuk menciptakan dan/atau meningkatkan nilai ekonomi dari produk dan/atau jasa; 3). Sebagai alat promosi dan alat pengenalan bisnis atau “*brand image*” sehingga mudah dikenal oleh publik/konsumen; 4). Sebagai aset bisnis *intangible*; dan 5). Sebagai alat untuk meningkatkan dan/atau menjaga daya saing atau posisi tawar perusahaan dalam dunia perdagangan dan investasi

*Passing off* dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*action for tort of passing off*) dikenal di negara-negara *Common Law* (*Anglo-American Law*) seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain. *Passing off* berkembang sebagai bentuk praktik persaingan curang (*unfair competition*) dalam usaha perdagangan atau perniagaan. Misalnya di Australia, Pasal 52 Undang-Undang Praktek Perdagangan Australia 1974 dipakai sebagai dasar bagi pemilik merek terdaftar maupun merek tidak terdaftar untuk menggugat berdasar *passing off*. “Suatu perusahaan dalam perdagangan dan perniagaan tidak diperkenankan terlibat dalam tindak tipu muslihat atau kecurangan atau kecenderungan menyesatkan atau mencurangi.”

Jika negara *common law* diatur mengenai persaingan curang, di Indonesia dikenal dengan istilah persaingan usahat tidak sehat. Menurut Pasal 1 huruf f UU Persaingan Usaha, kecurangan kompetisi dunia usaha untuk memproduksi dan memasarkan produk dagangannya merupakan tindakan melawan hukum karena

memanfaatkan merek terkenal tersebut dan merusak reputasi merek tersebut.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan Undang-undang Persaingan usaha pada pasal 1 huruf f bahwa aktifitas dunia usaha secara tidak baik atau tidak jujur dalam menjalankan usahanya dengan tujuan untuk menghambat perkembangan usaha pesaingnya dengan cara curang maka praktik tersebut merupakan tindakan melawan hukum. tindakan tersebut merupakan tindakan illegal dan saling merusak dalam menjalankan dunia usaha mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan verifikasi dokumen saat pengajuan wajib dilakukan peninjauan secara ketat oleh pihak berwenang.

Silalahi mengungkapkan bahwa Undang-undang persaingan usaha pada pasal 1 bahwa “menjangkau perilaku-perilaku usaha yang bertindak curang, tetapi sangat disayangkan dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan karena UU itu sendiri tidak ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai persaingan usaha yang tidak jujur atau curang”. Namun gugatan terhadap undang-undang tersebut belum ada yang memperhatikan kekosongan hukum tersebut, terlebih pengaduan terhadap KPPU terkait kekurangan regulasi pada UU Persaingan usaha tersebut.<sup>17</sup> Oleh karena itu, monopoli persaingan dunia usaha akan terus berlanjut dan bebas dimanfaatkan oleh oknum karena adanya potensi untuk persaingan perdagangan tidak sehat masing-masing penguasaha. Ketentuan-ketentuan mengenai persaingan curang itu sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Persaingan usaha yang sehat diperlukan untuk mencegah timbulnya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penerapan hukum persaingan usaha yang baru diharapkan dapat mencapai efisiensi ekonomi, sehingga menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakat.<sup>18</sup> Bagi negara-negara yang menganut *common*

---

<sup>17</sup> M Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007).

<sup>18</sup> Adminuniv, “Wajib Ketahui, Hukum Persaingan Usaha” (2022), online: *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera* <

*law*, tindakan *passing off* sering ditujukan sebagai dasar perlindungan melawan pesaing-pesaing usaha yang curang.<sup>19</sup> Tindakan *passing off* dapat dijelaskan sebagai sebuah upaya hukum yang sah untuk kasus dalam hal barang atau jasa orang lain. Pada umumnya, korban *passing off* kehilangan konsumen disebabkan pelaku *passing off* menggiring konsumen untuk percaya bahwa konsumen membel barang asli yang kenyataannya konsumen beli atau dapatkan adalah barang palsu.<sup>20</sup> Dari penjelasan di atas, dikatakan bahwa *passing off* merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan curang dalam bisnis.

Hal ini juga ditegaskan oleh Mollengraaf yang mengatakan bahwa: Persaingan semacam itu ialah berwujud penggunaan upaya, ikhtiar yang bertentangan dengan kesusilaan dan kejujuran di dalam pergaulan hukum dengan tujuan untuk mengelabui masyarakat umum dan merugikan pesaingnya, segala sesuatu ini untuk menarik pelanggan orang lain atau memperbesar peredaran barang-barangnya.

Persaingan usaha yang tidak sehat dapat terjadi dengan adanya merek dagang yang melekat pada produk yang sudah dikenal masyarakat dan memiliki reputasi yang tinggi. Produsen seringkali memanfaatkan merek terkenal dengan memproduksi merek lain yang cenderung meniru dan mirip untuk memanfaatkan tingkat kesadaran merek. Tindakan ini dilakukan agar produsen tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk keperluan promosi produk. *Passing off* yang dilakukan tersebut melawan hukum dan dapat merugikan pemilik asli merek tersebut.<sup>21</sup>

Pemerintah Indonesia seharusnya mengakomodir UU Persaingan Usaha atau lebih khususnya UU Merek dalam mengatur *passing off* untuk sebagai payung hukum dan keamanan pemegang merek. Namun, pengecualian dari persaingan bisnis tidak diatur dan diatur secara ketat. Isi UU Persaingan Usaha secara jelas dan rinci hanya mengatur tentang upaya pencegahan monopoli usaha dan praktek usaha yang mencegah dan menghambat persaingan di pasar. Hal ini mengacu pada gagasan dasar bahwa keberadaan peraturan anti monopoli hanya untuk memastikan bahwa pasar terbuka atau tertutup untuk barang atau jasa

---

<sup>19</sup> Arpan Banerjee, "Goodwill in Passing Off Actions: In Search of Balance" 59:1 IDEA – The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property 1–23.

<sup>20</sup> Azlia Hanjani, Miranda Risang Ayu Palar & Helitha Novianty, "Perlindungan Merek Terkenal atas Pendomplengan Reputasi (The Tort of Passing Off) Kasus Domino's Pizza di Indonesia" (2020) 4:1 Jurnal Bedah Hukum 67–88.

<sup>21</sup> Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, "Passing Off dalam Pendaftaran Merek" (2014) 7:3 255–272.

memiliki klausula perdagangan yang sesuai dan untuk mencegah badan usaha menjadi begitu kuat melalui praktik monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan. Oleh karena itu, UU Persaingan tidak mengatur *passing off* bentuk persaingan usaha tidak sehat.<sup>22</sup>

#### IV. KESIMPULAN

*Passing off* tidak diatur dalam UU Merek karena *passing off* itu aturannya tidak hanya melindungi merek yang telah terdaftar tapi juga merek yang belum terdaftar. Sedangkan UU Merek hanya melindungi merek yang telah terdaftar, mengingat Indonesia adalah *civil law*. *Civil law* artinya segala sesuatu itu harus memiliki legalitas atau hukum tertulis (harus ada hitam di atas putih). Saat ini jika ada kasus serupa *passing off* maka ditangani menggunakan Pasal 21 UU Merek, tapi dengan catatan merek itu harus terdaftar dulu.

*Passing off* tidak dapat diberlakukan di Indonesia dan hal itu akan sulit karena beda system hukum yang berbeda. *Passing off* merupakan suatu konsep hukum yang dikenal luas dalam sistem hukum *common law*, yang termasuk dalam kategori *unfair competition* atau persaingan curang. Namun, konsep ini tidak serta-merta dapat diberlakukan di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, karena Indonesia hanya mengakui norma hukum yang dituangkan secara tertulis oleh pembentuk undang-undang. Dalam sistem *civil law*, pemberlakuan suatu norma hukum tidak didasarkan pada preseden yudisial (putusan hakim), melainkan pada peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Rooseno, *Kumpulan Lokakarya Terbatas Masalah-masalah kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya: Aspek Hukum Tentang Merek* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004).
- Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bandung: PT. Alumni, 2015).

---

<sup>22</sup> Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha" (2019) 16:1 Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

- M Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007).
- Purwaka, Tommy Hendra, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Ahfar, Robby, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pendaftaran Merek Terdahulu (First To File) Oleh Pihak Lain Secara Iktikad Tidak Baik” (2023) 4:1 Al Hikmah: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan 194–211.
- Ahmed, Bzhar Abdullah & Talib Braim Sulaiman, “Critical Analysis of The Role of Passing Off In The Modern Intellectual Property Legal System” (2023) VI:2 International Journal of Global Community 149–158.
- Banerjee, Arpan, “Goodwill in Passing Off Actions: In Search of Balance” 59:1 IDEA – The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property 1–23.
- Baso, Fatihani, Andi Novita Mudriani Djaoe & Redita Septia Sari H, “The Socio–Juridical Dimensions of Passing Off in Indonesia” (2023) 15:1 di 113–127.
- Hanjani, Azlia, Miranda Risang Ayu Palar & Helitha Novianty, “Perlindungan Merek Terkenal atas Pendomplengan Reputasi (The Tort of Passing Off) Kasus Domino’s Pizza di Indonesia” (2020) 4:1 Jurnal Bedah Hukum 67–88.
- Kurniawan, Rizki, Edi Sulistiyono & Jalan Arif Rahman Hakim, “Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia terhadap Passing Off dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016” (2021) 10:2 Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 59–70.
- Łagiewska, Magdalena, “Aesthetics of Trademarks with an Asian Flavour” (2024) 37:7 Int J Semiot Law 2343–2354.
- Neltje, Kennedy Wijaya dan Jeane, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Perancis VS Indonesia)” (2020) 18:1 Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.
- Nuzulia Kumala Sari, Romatua, “Perlindungan Merek Terkenal Superman terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off” (2021) 1:1 Journal of Economic & Business Law Review.
- Olivia Laksmono, Christine ST Kansil, “Pelindungan Hukum Merek Terkenal Puma terhadap Pemboncengan Reputasi (Passing Off) oleh Merek Pumada dikaitkan dengan Penerapan Asas Itikad Baik

- (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.NiagaJkt.Pst.)” (2020) 3:2 445–469.
- Pentakosta, Kimham, “Tindakan Passing Off Terhadap Merek Dalam Pemakaian Nama Perseroan Terbatas di Indonesia” (2020) 4:1 1–10.
- Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna, “Passing Off dalam Pendaftaran Merek” (2014) 7:3 255–272.
- Sujatmiko, Agung, “Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off dalam Hukum Merek” (2010) 25:1 Jurnal Yuridika 51–69.
- Sukro, Ahmad Yakub, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha” (2019) 16:1 Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum.
- Suryaningsih, Nissa Dayu, Darminto Hartono Paulus, & Yunanto, “Implementation of the Passing Off Doctrine as a Legal Discovery by Judges in Indonesia” (2023) 2:6 EJPOLITICS 28–37.
- Wiradirdja, Imas Rosidawati, “Pemboncengan Reputasi (Passing Off) atas Merek Kaitannya dengan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Akibat Hukumnya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Era Globalisasi” (2006) VIII:3 Syiar Madani Jurnal Ilmu Hukum.
- Adminuniv, “Wajib Ketahui, Hukum Persaingan Usaha” (2022), online: *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera* <[https://fahum.umsu.ac.id/wajib-ketahui-hukum-persaingan-usaha/#:~:text=Hukum persaingan usaha sifatnya mencegah,menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum.>](https://fahum.umsu.ac.id/wajib-ketahui-hukum-persaingan-usaha/#:~:text=Hukum%20persaingan%20usaha%20sifatnya%20mencegah,menciptakan%20kesejahteraan%20masyarakat%20secara%20umum.>).
- Kelzen, “Sejarah hukum merek (3) – Jerman & Amerika Serikat” (2010), online: *Pandecta Indonesia* <<https://kelzen.wordpress.com/2010/09/10/sejarah-hukum-merek-3-jerman-amerika-serikat/>>.