

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL JOLLIBEE
ATAS TINDAKAN *PASSING OFF* MEREK TERDAFTAR
TIDAK SEJENIS
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023)**

Dinda Aprilia Batubara¹, OK. Saidin², Edy Ikhwan³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹apriliadinda194@students.usu.ac.id, ²ok_saidin@yahoo.com, ³eikhwan@usu.ac.id.

Abstract: *A brand as an identifier of the origin of goods or services for producers is a guarantee of the value of production results related to quality and consumer satisfaction. With a brand, a company has built a character for its products which is expected to improve the business reputation for the use of the brand. The research method used in this writing is a combination of normative legal research, with a descriptive analytical research nature. The research approach used is the statute approach and the case approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is library research. To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. The Defendant's "Jollibee" brand with Registration No. IDM000475954 is compared to the variation of the Plaintiff's "JOLLIBEE" brand above, it is clear that the Defendant's "Jollibee" brand with Registration No. Registration IDM000475954 is identical to the Plaintiff's "JOLLIBEE" brand considering the identical writing style and font selection on both brands. In addition, the government should also harmonize the law regarding the criteria for well-known brands by referring to the Paris Convention. Reconstruction of the law regarding the protection of well-known brands against Passing Off Actions, in Indonesia also needs to be done by using the Singapore Trade Marks Act as a reference.*

Keyword: *Legal Protection, Famous Brand, Jollibee, Passing Off*

Abstrak: Merek sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa bagi produsen merupakan jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Dengan merek, sebuah perusahaan telah membangun karakter terhadap produk-produk hasil produksinya yang diharapkan dapat meningkatkan reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian kombinasi hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 dibandingkan dengan variasi Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat di atas, maka terlihat jelas bahwa merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 identik dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat mengingat gaya penulisan dan pemilihan font yang identik pada kedua merek. Selain itu, pemerintah sebaiknya juga melakukan harmonisasi hukum menyangkut kriteria merek terkenal dengan merujuk pada Konvensi Paris. Rekonstruksi hukum terkait pelindungan merek terkenal atas Tindakan Passing Off, di Indonesia juga perlu dilakukan dengan menjadikan *Singapore Trade Marks Act* sebagai rujukan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Jollibee, Passing Off*

PENDAHULUAN

Merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual *Intellectual Property* (IP), yang tergolong sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Merek menjadi satu diantara kata yang sangat populer selama beberapa dekade terakhir karena menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di era perdagangan bebas. Berdasarkan sejarah perkembangannya, hukum merek merupakan bagian dari hukum yang mengatur tentang persaingan curang (*unfair competition*) dan pemalsuan barang agar konsumen mengenali asal barang yang dibeli. Merek yang dibuat oleh pelaku usaha atau perusahaan ditujukan untuk membedakan barang atau jasa yang akan diproduksi, sehingga dapat dibedakan kualitas, serta sebagai penjamin originalitas suatu produk.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “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.”

Menurut OK. Saidin, merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

David Haigh mengatakan bahwa sumber tunggal terbesar dari nilai yang

tak terwujud dalam suatu perusahaan adalah merek. Bahkan hanya dengan menggunakan perhitungan keuangan yang konservatif, merek masih terhitung sebagai aset yang berjumlah sangat besar. Oleh karena itu, pelindungan hukum atas merek mutlak diperlukan guna mengawal persaingan bisnis di Indonesia.

Pengertian *Passing Off* tersebut dapat diartikan sebagai tindakan atau kejadian yang secara keliru menyatakan produk sendiri sebagai produk lain dalam upaya untuk menipu calon pembeli. *Passing Off* dapat ditindaklanjuti sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan usaha tidak sehat atau dapat pula ditindaklanjuti sebagai pelanggaran merek dagang.

Pada suatu merek melekat citra dan kualitas produk yang menjadi penilaian para konsumen. Sehingga *Passing Off* yang dilakukan pihak lain tentunya akan berdampak pada reputasi yang telah dibangun suatu merek. Hal tersebut dikarenakan dengan pencantuman merek konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas suatu produk karena pada suatu merek erat kaitannya dengan reputasi produk. Oleh sebab itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak.

Tindakan peniruan atau pendomplengan merek (*Passing Off*) dilakukan dengan konsep branding. Menurut Djumhana dan Djubaedah, konsep *branding* adalah tindakan berusaha mendapatkan keuntungan melalui jalan pintas, segala cara dan dalih, yang melanggar etika bisnis, standar moral dan hukum. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara meniru atau meniru barang milik orang lain yang sudah memiliki reputasi baik. Penyelarasan niat itikad tidak baik seperti itu dapat terjadi pada merek dagang terkenal atau merek dengan reputasi baik.

Reputasi yang melekat pada

merek tersebutlah yang kerap digunakan sebagai jalan pintas para pelaku *Passing Off* untuk mendapatkan keuntungan.

Peraturan rinci yang lengkap dan mengikat terkait pelindungan merek terkenal sangat dibutuhkan di Indonesia. Urgensi tersebut ialah karena Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual sehingga membebankan kewajiban bagi Indonesia untuk memuat pengaturan pelindungan merek terkenal ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, selain itu dikarenakan kasus tindakan *Passing Off* kerap kali terjadi di Indonesia. Namun sangat disayangkan kasus *Passing Off* merek terkenal di Indonesia kerap kali tidak mendapatkan pelindungan hukum dikarenakan perbedaan pertimbangan hakim dalam menafsirkan indikator terkenalnya sebuah merek.

Kasus sengketa merek Starbucks Coffee vs Starbucks Rokok dan Pierre Cardin bukanlah satu-satunya kasus *Passing Off* terhadap merek terkenal yang terjadi di Indonesia. Kasus lain yang cukup menarik perhatian adalah kasus *Passing Off* terhadap merek Jollibee, yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 6 Juni 2023, sebagaimana telah diadili kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 5 Oktober 2023. Kasus ini bermula pada saat suatu perusahaan makanan cepat saji asal Filipina, Jollibee Foods Corporation (JFC) yang telah berdiri sejak tahun 1978 dengan merek utamanya “JOLLIBEE” menggugat Karsino seorang pengusaha asal Telukgong Jakarta Utara yang membuat merek kantong plastik dengan nama merek yang sama yaitu “Jollibee”.

Berdasarkan keterangan dalam gugatannya penamaan merek “JOLLIBEE” milik Penggugat diciptakan bersamaan dengan maskot restoran cepat saji milik Penggugat yaitu

mascot lebah (“bee”). Awal mula restoran ini diawali dengan berdirinya gerai eskrim Magnolia milik Tony Tan Caktiong dan keluarganya pada tahun 1975, di Cubao, Kota Quezon. Gerai ini kemudian mulai menawarkan makanan panas dan roti lapis. Kemudian makanan yang ditawarkan gerai es krim tersebut menjadi lebih terkenal daripada es krimnya sendiri, kemudian keluarga ini memutuskan untuk mengubah kedai es krim menjadi restoran cepat saji, yang menjadi gerai Jollibee pertama pada tahun 1978. Konsultan manajemen Manuel C. Lumba memberikan saran kepada keluarga mengenai perubahan strategi tersebut. Jollibee awalnya bernama “Jolibe”, namun berganti nama menjadi “Jollibee”.

Dengan telah berdirinya cabang restoran cepat saji JOLLIBEE pada 34 negara, menjadi bukti pendukung yang diajukan Jollibee Foods Corporation (JFC) dalam gugatannya untuk mengklaim sebagai pemegang hak eksklusif atas merek “JOLLIBEE”. Tergugat dianggap telah menggunakan merek yang lebih dulu didaftarkan oleh penggugat sehingga penggugat merasa dirugikan atas penggunaan merek dagang tersebut.

Penggunaan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya didefinisikan sebagai kemiripan yang disebabkan adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Dalam kasus ini, merek “JOLLIBEE” yang digunakan oleh restoran makanan cepat saji asal Filipina milik Penggugat dengan merek kantong plastik “Jollibee” milik Tergugat terdapat kesan adanya persamaan baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur, maupun persamaan bunyi ucapan pada merek tersebut. Namun sangat jelas memiliki perbedaan klasifikasi kelas merek.

Apabila merek tersebut memiliki persamaan dengan merek lain yang sejenis atau merek terkenal pihak lain serta melanggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Merek dan

Indikasi Geografis, maka setiap pihak dapat mengajukan keberatan.

Permasalahan dalam kasus tersebut diatas terletak pada terindikasinya tindakan *Passing Off* terhadap merek terkenal “JOLLIBEE” milik Jollibee Foods Corporation (JFC) dalam hal ini penggugat yang mengalami kekalahan pada peradilan tingkat pertama. Dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa merek “JOLLIBEE” milik penggugat tidak termasuk merek terkenal, sementara Majelis Hakim pada tingkat kasasi menyatakan bahwa merek “JOLLIBEE” milik penggugat termasuk merek terkenal.

Ketimpangan pertimbangan hakim dalam menentukan sifat terkenalnya suatu merek dalam putusan tersebut menyebabkan perlu untuk dilakukan analisis terhadap indikator merek terkenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan demikian terkait terjadinya disharmonisasi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan sifat terkenalnya suatu merek, maka penting pula untuk dikaji terkait pelindungan hukum terhadap merek terkenal Jollibee atas tindakan *Passing Off* merek terdaftar di Indonesia.

METODE

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian kombinasi hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini

menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Atas Kepastian Hukum Kriteria Merek Terkenal Pada Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-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 kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Sedangkan, objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Berdasarkan keterkenalannya, umumnya para ahli membedakan tingkat kemashur atau tingkat keterkenalan yang dimiliki berbagai merek antara lain: merek biasa dan merek terkenal. Merek biasa (*normal mark*) adalah merek yang tidak memiliki “reputasi tinggi”. Di atas merek biasa terdapat merek yang mempunyai kedudukan merek terkenal atau “*well-known mark*” merek ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek ini menjadi symbol yang memiliki “reputasi tinggi” (*higher reputation*). Merek yang demikian memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja

yang berada dibawah merek itu, langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.

Kriteria penentuan suatu merek sebagai merek terkenal merupakan dasar dari wujud pelindungan terhadap merek terkenal. Karena terdapat kriteria yang telah diatur dalam regulasi-regulasi baik nasional maupun internasional tersebutlah, suatu merek mendapatkan legalitas sebagai merek terkenal. Sebagai negara yang tergabung dalam organisasi World Trade Organization (WTO) Indonesia dibebankan konsekuensi untuk meratifikasi peraturan-peraturan internasional terkait merek terkenal. Peraturan-peraturan Internasional terkait kriteria merek terkenal diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut: WIPO, *The Committee of Expert on Well-known Mark and TRIPs Agreement*

Dalam menentukan suatu merek sebagai merek terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek dagang tersebut pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk pengetahuan yang diperoleh negara anggota dari kegiatan promosi dari merek bersangkutan. Dengan demikian, pelindungan merek terkenal telah jelas diakui secara internasional, sehingga setiap negara di dunia sudah sepatutnya menegakkan pelindungan hukumnya atas merek terkenal, khususnya terhadap negara-negara yang ikut serta meratifikasi perjanjian dan konvensi internasional tersebut. Namun demikian, ketentuan *TRIPs* tersebut tidak memberikan pengertian serta kriteria merek terkenal secara jelas, sehingga definisi merek terkenal sangat bergantung pada interpretasi masing-masing negara.

Selain pengertian dan kriteria merek terkenal yang terdapat dalam peraturan-peraturan Internasional, pengertian dan kriteria Merek Terkenal juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya ialah:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kriteria merek terkenal di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat dijadikan kriteria dalam menentukan Merek Terkenal. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

PERMENKUMHAM Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Kriteria Merek terkenal lainnya adalah mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa : "Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai negara".

Mengkaji terkait ketentuan merek terkenal sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal diatas, untuk itu apabila mengkaji berdasarkan teori kepastian hukum dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama*, memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. *Kedua*, di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. *Ketiga*, jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk

melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Dimana kemudian hal tersebut akan berdampak pada kaburnya pelindungan hukum bagi merek terkenal atas pendomplengan reputasi merek (*Passing Off*) yang kerap dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik dalam mendaftarkan mereknya.

Perbandingan Hukum Perlindungan Merek Terkenal Atas Tindakan *Passing Off* Berdasarkan Hukum Merek Indonesia Dan Singapura.

Ketentuan terkait larangan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik (iktitikad buruk) baik tersebut juga diatur dalam hukum merek Indonesia. Dalam hukum merek di Indonesia Iktikad tidak baik juga diatur dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktitikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Seperti halnya Singapura, hukum merek di Indonesia pengajuan terhadap gugatan pembatalan merek yang memiliki unsur iktikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu.

Seperti halnya Singapura, Indonesia tidak hanya menjadikan pengadilan sebagai satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa pelanggaran merek. Terdapat aturan lain dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran Merek Terkenal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak

dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Perbedaan Pelindungan Merek Terkenal Atas Tindakan *Passing Off* Berdasarkan Hukum Merek Indonesia dan Singapura antara lain:

1. Struktur Hukum

a. Lembaga Pendaftaran Merek

Dalam hal ini proses pendaftaran merek di Singapura diajukan kepada badan yang disebut dengan *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS). Sementara itu, pendaftaran merek di Indonesia diajukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Dimana pada prosesnya dapat diajukan secara langsung ataupun secara online melalui *website* dgip.go.id.

b. Kewenangan Pengadilan

Pengadilan Distrik atau Pengadilan Magistrate memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menentukan semua pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini dan, terlepas dari apa pun yang bertentangan dalam KUHAP Singapura 2010, memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman penuh atau hukuman sehubungan dengan pelanggaran tersebut.

c. Langkah-Langkah Penegakan Hukum (*Enforcement Measures*)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam pasal 103 bahwa seluruh ketentuan pidana pada Pasal 100-102 merupakan delik aduan. Tentunya sangat berbeda dengan ketentuan dalam *Singapore Trade Marks Act* dimana aparat penegak hukum bahkan dapat melakukan tindakan tanpa surat perintah. Perbedaan lainnya terletak pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Tidak mengatur secara rinci terhadap langkah-langkah penegakan hukum pidana

pelanggaran merek sebagaimana terdapat dalam *Singapore Trade Marks Act*.

2. Substansi Hukum

a. Sistem Hukum

Negara Singapura menerapkan *Common Law Action for Passing Off* untuk menangani perkara yang berhubungan dengan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal yang masuk ke Pengadilan. Pada sistem hukum merek yang digunakan Indonesia ialah dalam sistem hukum *Civil Law*, pelindungan *Passing Off* terhadap merek dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat dan perbuatan melawan hukum yang terindikasi pada perbuatan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik.

b. Kriteria Merek Terkenal

Pada *Singapore Trade Marks Act 1998* secara jelas hanya melindungi Merkenal terkenal di Sektor Publik Singapura saja, hukum merek Singapura tidak melindungi Merek yang tidak dikenal oleh sektor publik atau masyarakat Singapura. Sementara itu pengaturan terkait Merek Terkenal di Indonesia tidak secara spesifik mengatur apakah tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat yang menjadi penilaian adalah masyarakat umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang berada dibawah Merek Terkenal yang dimaksud.

c. Alasan Relatif Penolakan Merek Indonesia memiliki persamaan dengan *Singapore Trade Marks Act 1998* yang mengatur secara pasti terkait larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan Merek Terkenal.

d. Pengaturan Secara Khusus Merek Terkenal

Singapore Trade Marks Act juga secara khusus mencantumkan isi

Konvensi Paris, Perjanjian TRIPS, dan pengaturan pelindungan merek dagang terkenal sebagai ketentuan tambahan dalam *Trade Marks Act Singapore*. Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia tidak ada bab khusus yang mengatur terkait pelindungan Merek Terkenal.

e. Penghentian atau Menahan Merek

Dalam Pasal 55 ayat (2) dinyatakan “Dengan tunduk pada ayat (6) dan (7), pemilik merek dagang terkenal berhak untuk menahan dengan perintah penggunaan di Singapura, dalam proses perdagangan dan tanpa persetujuan pemiliknya, merek dagang apa pun yang, atau bagian penting darinya, identik dengan atau mirip dengan merek dagang pemiliknya, sehubungan dengan barang atau jasa yang identik atau serupa, di mana penggunaan tersebut kemungkinan besar akan menyebabkan kebingungan. Sementara itu di Indonesia, penahanan merek tidak dapat dilakukan dengan serta merta melainkan harus dengan putusan pengadilan.

f. Pembatalan Merek

Terkait pembatalan merek dalam *Singapore Trade Marks Act* diatur dalam Pasal 21 dapat diketahui bahwa merek yang telah didaftarkan dapat dibatalkan oleh pemilik merek sebenarnya dan Menteri dapat menetapkan cara dan akibat pembatalan tersebut dalam rangka melindungi kepentingan pemilik merek lain. Sementara itu, di Indonesia bentuk pelindungan hukum terhadap Merek Terkenal atas tindakan *Passing Off* selanjutnya yang telah diatur dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis adalah terkait pembatalan merek terdaftar.

g. Gugatan Pelanggaran Merek

Gugatan atas pelanggaran merek diatur dalam pasal 23 *Singapore*

Trade Marks Act. Sementara itu, bentuk pelindungan hukum berupa hak untuk mengajukan gugatan pelanggaran Merek Terkenal di Indonesia yang diberikan negara kepada pemilik Merek Terkenal diatur dalam Pasal 83 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.

h. Sanksi Pidana Pelanggaran Merek Terkenal

Pada hukum merek Indonesia, pelanggaran merek berupa pemalsuan merek dagang diatur dalam Article 46 *Trade Marks Act Singapore*. Sementara itu, dalam hukum merek di Indonesia tidak terdapat ketentuan terkait sanksi terhadap pemalsuan merek dagang. Sanksi terhadap perbuatan menerapkan merek dagang terdaftar secara tidak benar pada barang atau jasa diatur dalam Pasal 47 *Singapore Trade Marks Act*. Sementara itu, di Indonesia tidak terdapat peraturan yang memuat sanksi terhadap perbuatan menerapkan merek dagang terdaftar secara tidak benar pada barang atau jasa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki persamaan dan perbedaan menyangkut struktur dan substansinya. Dalam hal ini Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis dan *Singapore Trade Marks Act* memiliki persamaan terkait Pengaturan Itikad Buruk (Itikad Tidak Baik) dan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa merek terkenal. Selain terdapat persamaan juga terdapat perbedaan dari segi struktur hukum baik terkait lembaga pendaftaran merek, kewenangan pengadilan, dan angkah-langkah penegakan hukum. Perbedaan dari segi substansi hukum juga terlihat jelas pada regulasi terkait kriteria merek terkenal, alasan relatif penolakan merek, pengaturan khusus terkait merek terkenal, penghentian atau penahanan

merek, pembatalan merek, gugatan pelanggaran merek, sanksi atas perbuatan pelanggaran-pelanggaran merek terkenal, dan pencantuman konvensi paris dalam substansi peraturan perundang-undangan. Dimana dalam hal ini secara substansi dan struktur hukum terkait pengaturan kewenangan aparat penegak hukum dalam memberikan pelindungan hukum terhadap Merek Terkenal, Singapura memiliki pengaturan yang lebih rinci dan tegas. Sehingga dalam hal ini dapat dinilai bahwa Singapura memberikan pelindungan hukum yang lebih komprehensif terkait pelindungan Merek Terkenal jika dibandingkan dengan Indonesia.

Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Terkait Tindakan *Passing Off* Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023

Jollibee Foods Corporation (JFC) sebuah perusahaan asal Filipina mendapati sebuah merek kantong plastik dengan merek Jollibee milik Karsino seorang pengusaha asal Jakarta. Jollibee Foods Corporation menggugat Karsino sebagai pemilik merek kantong plastik Jollibee tersebut di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Karsino merupakan pihak yang sah sebagai pemilik merek Jollibee pada kelas 16: Kantong plastik, PP, PE, kresek-HO yang secara sah dan terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI pada 26 Februari 2013 dengan nomor pendaftaran IDM000475954.

Penggugat menilai bahwa Merek "Jollibee" milik Tergugat secara jelas dan meyakinkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat. Dimana persamaan tersebut ialah dalam wujud persamaan bentuk huruf, komposisi huruf, kombinasi huruf yang digunakan,

persamaan bunyi dan ucapan, bahkan persamaan dalam penampilan Merek “Jollibee” milik Tergugat dengan merek “JOLLIBEE” milik Penggugat. Dimana perbedaan kedua merek tersebut sangat tipis sekali, yakni hanya terletak pada penggunaan huruf kapital pada merek Penggugat sementara Tergugat hanya menggunakan huruf kapital pada penggunaan huruf “J” pada merek penggugat. Perbedaan penggunaan huruf capital tersebut tentunya membuat merek Penggugat dan Tergugat tidak memiliki unsur pembeda.

Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi, dimana dalam pertimbangannya menyatakan bahwa merek “Jollibee” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “JOLLIBEE” milik Penggugat, baik dari segi mengenai bentuk tulisan dengan menggunakan huruf “J” dengan huruf besar, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, hanya dibedakan merek Tergugat menggunakan huruf kecil, sementara merek Penggugat menggunakan huruf kapital, akan mengeluarkan bunyi ucapan yang sama, sehingga patut diduga Tergugat dalam mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik, yaitu memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Dalam hal ini tindakan peniruan merek dengan membuat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal milik pihak lain terindikasi pada perbuatan pemboncengan merek (*Passing Off*). Hal tersebut tentunya dapat menyebabkan kebingungan publik, tentunya publik akan mengira produk milik Tergugat berasal dari perusahaan

yang sama dengan Merek Terkenal milik Penggugat yang telah memiliki reputasi baik pada tingkat internasional. Dengan demikian oleh karena Tergugat dalam mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik, maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga terhadap Tergugat yang telah terbukti melakukan tindakan pemboncengan merek (*Passing Off*) berdasarkan unsur iktikad tidak baik dapat dilakukan pembatalan merek dimana dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan sengketa merek antara Jollibee Foods Corporation melawan Karsino Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst telah salah dalam menetapkan hukum. Sebagaimana hendaknya selain memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan PERMENKUMHAM Nomor 67 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PERMENKUMHAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek dimana dalam hal ini dapat dikatakan terdapat ketidak pastian hukum dalam menetapkan merek terkenal. Hendaknya juga memperhatikan dan menjadikan Konvensi Paris sebagai bahan pertimbangan hukum. Dimana dalam hal ini, sebagai negara yang turut meratifikasi Konvensi Paris yakni melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 dan Persetujuan TRIPs melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk turut memberikan Pelindungan Hukum terhadap Merek Terkenal meskipun merek tersebut tidak diperdagangkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam regulasi merek Indonesia tidak menetapkan

jangkauan pengetahuan masyarakat yang menjadi penilaian merek terkenal, sehingga dapat diartikan jangkauan masyarakat secara luas menjadi penilaian merek terkenal. Hal tersebut berbeda dengan hukum merek Singapura, dimana dalam *Singapore Trade Mark Act 1998* menyatakan bahwa Singapura hanya mengakui Merek Terkenal yang dikenal secara internal oleh masyarakat Singapura saja.

Dengan demikian, melihat ketidakpastian hukum tersebut diperlukan rekonstruksi hukum merek di Indonesia guna menjamin Pelindungan Hukum terhadap Merek Terkenal atas tindakan-tindakan pemboncengan merek (*Passing Off*) yang dilakukan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Adopsi substansi dari regulasi merek negara lain seperti Singapura juga diperlukan agar hendaknya Indonesia dapat menetapkan dan memiliki satu kesatuan Kriteria Merek Terkenal yang menjadi acuan, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran hakim dalam menentukan Merek terkenal. Tidak hanya itu, berkaca dari negara Singapura yang kini menduduki posisi pertama dalam hal pelindungan merek di Asia Tenggara dan Peringkat 5 di tingkat Dunia, tentunya Indonesia juga dapat menerapkan pelindungan yang komprehensif dan regulasi yang ditulis terkait berbagai tindakan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal. Bahkan mengingat tindakan *Passing Off* yang semakin banyak terjadi di Indonesia, menjadi sebuah urgensi untuk turut mangadopsi nomenklatur *Passing Off* dalam regulasi merek di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin Pelindungan Hukum terhadap Merek Terkenal atas tindakan *Passing Off* di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kriteria tentang merek terkenal dalam perundang-undangan yang berlaku belum memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Terlihat bahwa ketidakpastian kriteria merek terkenal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan PERMENKUMHAM Nomor 67 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PERMENKUMHAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek, menyebabkan perbedaan penafsiran hakim dalam mengklasifikasikan kriteria merek terkenal. Dimana kemudian hal tersebut akan berdampak pada kaburnya pelindungan hukum bagi merek terkenal atas pendomplengan reputasi merek (*Passing Off*) yang kerap dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik dalam mendaftarkan mereknya.
2. Perbandingan hukum pelindungan merek terkenal atas tindakan *Passing Off* berdasarkan hukum merek Indonesia dan Singapura dapat dilihat dari substansi hukum lebih ditulis dan hanya merujuk pada satu produk hukum, bahkan norma dalam konvensi paris benar-benar di adopsi dengan baik. Sementara di Indonesia merujuk pada dua aturan hukum yang menimbulkan ketidak selaras. Dalam *Singapore Trade Marks Act* diatur tindakan *Passing Off* sementara di Indonesia sendiri belum terdapat aturan terkait hal tersebut. Bahwa regulasi terhadap Merek Terkenal di Indonesia masih belum bisa memberikan pelindungan hukum secara komprehensif terhadap pelanggaran Merek Terkenal atas Tindakan *Passing Off*. Mengkaji dari ketentuan hukum merek Singapura, dimana dalam *Singapore Trade Marks Act* telah mengatur secara tegas terkait kriteria Merek terkenal, berbagai bentuk pelanggaran Merek

- Terkenal atas tindakan *Passing Off* beserta sanksinya yang diatur secara detail.
3. Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Terkait Tindakan *Passing Off* Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023. Bahwa dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst belum dapat memberikan pelindungan hukum terhadap Merek Terkenal karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan hukum dalam Konvensi Paris. Sementara itu, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-Hki/2023 Majelis hakim sudah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan karena sudah sesuai dengan norma hukum dalam Konvensi Paris. Konvensi Paris menjadi penting sebagai dasar pertimbangan putusan sebab konvensi paris telah menjadi bagian dari aturan hukum di Indonesia karena telah di ratifikasi.
- Indriyanto, Agung. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jollibee. "About" diakses melalui <https://www.jollibeefoods.com/pages/about-us>, diakses pada tanggal 6 April 2024 pukul 20:00 Wib.
- Lobo, Lionita Putri. Indirani Wauran. 2021. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 50 No.1, Januari.
- Nurachmad, Much. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru. 2012.
- Purwakarta, Tommy Hendra. 2017. *Pelindungan Merek*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023.
- Saidin, OK. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Penerbit PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Depok.
- Salsabila, Tazkya. 2021. Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek Strong vs Merek Strong 12 Jam", *Journal Untar*. Vol. 4 No. 2.
- South China Morning Post, "The Jollibee story: how a Philippine fast food franchise took on the world" diakses melalui <https://www.scmp.com/print/lifestyle/food-drink/article/3019240/story-jollibee-how-philippine-fast-food-franchise-took-world> pada tanggal 6 April 2024 pukul 21:00 Wib.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- World Intellectual Property Organization*, "From Ice Cream Parlor to Fast Food Empire: Tony Tan Caktiong's Story" diakses

DAFTAR PUSTAKA

- Article 2 paragraph (1) Singapore Trade Marks Act 1998*
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. 2006. Direktorat Jenderal HKI. Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Djumhana, Muhammad & R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Heniyatun, dkk,.2020. "Kajian Yuridis Pelindungan Merek terhadap Gugatan Merek Terkenal", *Borobudur Law Review*. Vol. 2 No. 2.

melalui

<https://www.wipo.int/web/ip-advantage/w/stories/from-ice-cream-parlor-to-fast-food-empire>

tony-tan-caktiong-s-story pada

tanggal 6 April 2024 pukul 20:20 Wib.