

MERЕК



PENDAHULUAN

- Merek merupakan salah satu **bagian terpenting dari suatu produk.**
- Merek dapat menjadi **nilai tambah bagi produk** yang berupa barang maupun jasa.
- **Merek memberikan makna tersendiri bagi konsumen.** Merek bisa sangat memengaruhi keputusan untuk membeli. Makna khusus yang terkandung dalam sebuah merek mampu mengubah persepsi dan pengalaman mereka dalam menggunakan produk tersebut. Produk lain yang sama mungkin bisa dinilai secara berbeda oleh konsumen, tergantung dari identitas yang diusung dan atribut-atribut yang dimiliki oleh merek.
- **Bagi perusahaan, merek bisa memberikan suatu aset hak kepemilikan** yang sah secara hukum, yang mampu memengaruhi perilaku konsumen, bisa dibeli dan dijual, dan bisa memberikan pendapatan masa depan yang stabil bagi pemiliknya.



DEFINISI MEREK

- Pengertian merek pada dasarnya memiliki banyak kesamaan diantara negara peserta Konvensi Paris, hal ini dikarenakan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut.
- Definisi merek menurut pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis 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.**



DEFINISI MEREK

Pengertian Merek dalam Pasal 15 ayat (1) TRIPs Agreement adalah:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademarks. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registrations trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”

“Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, Negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya”.



FUNGSI PEMAKAIAN MEREK

- 1. Tanda pengenal untuk membedakan** hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- 2. Alat promosi**, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
- 3. Jaminan** atas mutu barangnya;
- 4. Penunjuk asal** barang/jasa dihasilkan.



WUJUD MEREK

- 1. Merek lukisan.** Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: merek cat Kuda Terbang, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang.
- 2. Merek kata.** Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: Pepsodent untuk pasta gigi, Ultraflu untuk obat flu, Toyota untuk mobil.
- 3. Merek huruf atau angka.** Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: ABC untuk kecap dan sirup, 555 untuk buku tulis.
- 4. Merek nama.** Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: Louis Vuiton untuk tas, Vinesia untuk dompet.
- 5. Merek kombinasi.** Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan/gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: jamu Nyonya Meneer yang merupakan kombinasi gambar seorang nyonya dan katakata nyonya Meneer.



TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK

Menurut pasal 20 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Merek yang Tidak Dapat Didaftar yaitu :

1. **Bertentangan** dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat **unsur yang dapat menyesatkan** masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan /atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan /atau jasa yang sejenis;
4. Memuat **keterangan yang tidak sesuai** dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. **Tidak memiliki daya pembeda**; dan / atau;
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.



MEREK YANG DITOLAK

Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Merek yang Ditolak yaitu:

1. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai **persamaan pada pokoknya** atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik **pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu** oleh pihak lain untuk barang dan /atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan **nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain**, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan **nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga** nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai **tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah**, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang **beriktikad tidak baik**.



MEREK HARUS MEMILIKI DAYA PEMBEDA

- Merek harus memiliki daya pembeda, hal ini disebabkan pendaftaran merek **berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau symbol (atau dalam bentuk lain)**.
- Suatu merek dapat disebut merek bila memenuhi **SYARAT MUTLAK**, yaitu berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya, tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya.
- Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.
- Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut **terlalu sederhana** seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun **terlalu rumit** sehingga tidak jelas.



MEREK MENJADI ISTILAH UMUM

- Pada awalnya setiap produsen memberikan merek yang terbaik untuk setiap produknya dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen, untuk mudah diingat, dan beda dari produsen lainnya.
- Namun merek dapat kehilangan daya pembedanya atau berubah menjadi makna *generic term* atau istilah umum. Penyebabnya antara lain dipengaruhi oleh besarnya pengaruh konsumen atau public.
- Contohnya seorang konsumen yang datang kepenjual minuman untuk membeli sebuah air mineral merek AQUA dan penjual memberikan ADES dan konsumen tidak pikir panjang untuk menerimanya, karna fungsi kedua merek tersebut sama dan bisa saling menggantikan. Contoh lain Sebuah merek deterjen yang sangat terkenal Rinso ketika konsumen membutuhkan pada saat darurat dan tidak menemukan merk tersebut, merk lain akan dengan mudah diterimanya karena Rinso identic dengan produk deterjen.



PENDAFTARAN

Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:

1. **Alat bukti bagi pemilik** yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
2. **Dasar penolakan** terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan **pendaftaran oleh orang lain** untuk barang/jasa sejenisnya;
3. **Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama** keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Sebelum mengajukan permohonan merek, pemohon disarankan mengecek pada <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>, untuk memperoleh gambaran apakah sudah ada merek yang terdaftar atau lebih dahulu diproses pendaftarannya milik pihak lain, yang memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya, dengan merek milik calon pemohon.



Alur Proses Pendaftaran Merek

UU NO. 20/2016



Permohonan



Pemeriksaan
Formalitas (15 Hari)



Pengumuman
(2 Bulan)



Pemeriksaan
Substantif (150 Hari)



Sertifikat

9 Bulan

PERUBAHAN PADA UU CIPTA KERJA



Permohonan



Pemeriksaan
Formalitas (15 Hari)



Pengumuman
(2 Bulan)



Pemeriksaan
Substantif
(30 Hari - Tidak Ada Keberatan)
(80 Hari - Ada Keberatan)



Sertifikat

<6 Bulan



PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

Pada tahapan ini, pemeriksa merek akan memeriksa terkait dengan merek yang baru dimohonkan, apakah:

- **Mendaftarkan dengan iktikad tidak** dengan melihat:
 1. Meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya;
 2. Menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat;
 3. Mengecoh atau menyesatkan konsumen.
- **Memenuhi kriteria merek tidak dapat didaftarkan dan/atau ditolak** (Pasal 20 dan 21 UU 20/2016)



BANDING MEREK

- Dalam hal merek ditolak untuk didaftar, Pemohon **berhak mengajukan banding** ke Komisi Banding Merek.
- Dalam jangka waktu 30 hari setelah surat dikirimkan ke inbox surat pada akun merek pemohon.
- Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atau argumentasi bahwa merek yang dimohonkan orisinal milik pemohon.
- Dalam hal merek disetujui untuk didaftar, DJKI berkewajiban untuk menerbitkan **Sertifikat Pendaftaran Merek dalam waktu 15 hari sejak tanggal Pendaftaran Merek.**



JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK

- **Merek** terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu **10 tahun** sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.



INDIKASI GEOGRAFIS

- Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan,
- **Indikasi Geografis** dilindungi **selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik** yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.
- Contoh Indikasi Geografis
 1. Mebel Ukir Jepara, pemegang hak Jepara Indikasi Geografis Produk -Mebel Ukir Jepara
 2. Kopi Arabika Gayo, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo
 3. Kangkung Lombok, pemegang hak Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok
 4. Ubi Cilembu Sumedang, pemegang hak Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu
 5. Bandeng Asap Sidoarjo, pemegang hak Forum Komunikasi Tambak Sidoarjo



PENGALIHAN MEREK

Hak atas Merek dapat dialihkan karena :

1. Pewarisan
2. Wasiat
3. Wakaf
4. Hibah
5. Perjanjian
6. Sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. contohkan: perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.



LISENSI MEREK

Lisensi menurut pasal 1 angka 18 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yaitu **izin yang diberikan oleh pemilik Merek** terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. Diatur dalam pasal 42 s.d. 45, yaitu :

1. Pemilik Merek terdaftar dapat **memberikan Lisensi kepada pihak** lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa dan **di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**, kecuali bila diperjanjikan lain.
2. Perjanjian Lisensi **wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri** dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
3. Perjanjian Lisensi **dilarang** memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang **merugikan perekonomian Indonesia** atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.
4. **Pemilik Merek** terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain **tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga** untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.



PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK DARI DAFTAR UMUM MEREK

Diatur dalam pasal 72 s.d. 75 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu :

1. Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh **pemilik Merek** yang bersangkutan kepada Menteri.
2. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
3. Dalam hal Merek masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
4. Pengecualian atas persetujuan hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
5. Penghapusan pendaftaran Merek dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek
6. Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa **Menteri**, apabila nama yang terdaftar memiliki **indikasi geografis yang bertentangan dengan ideologi negara, moralitas, kesusilaan, atau kesamaan dengan seluruh ekspresi budaya tradisional, budaya warisan tak benda, serta nama yang telah menjadi tradisi turun temurun.**
7. Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh **pihak ketiga** yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut **tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun** berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.



PELANGGARAN MEREK

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran, jika salah satu cara terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat :

1. Memiliki **persamaan pada pokoknya** terhadap merek yang dimiliki penggugat, atau
2. Persamaan yang **menyesatkan konsumen** pada saat membeli produk atau jasa tergugat



KETENTUAN PIDANA

Diatur dalam pasal 100 s.d. 103 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yaitu :

Pasal 100

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan **Merek yang sarna pada keseluruhannya** dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana **penjara paling lama 5 (lima)** tahun dan/atau pidana **denda paling banyak Rp2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan **Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana **penjara paling lama 4 (empat)** tahun dan/atau **denda paling banyak Rp2.000.000.000,00** (dua miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya **mengakibatkan gangguan** kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana **penjara paling lama 10 (sepuluh)** tahun dan/atau **denda paling banyak Rp5.000.000.000,00** (lima miliar rupiah).



KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan **tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan** dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sarna atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana **penjara paling lama 4 (empat) tahun** dan/atau **denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**.
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan **tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sarna atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan **pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun** dan/atau **denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**.



KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

Setiap Orang yang **memperdagangkan** barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan **hasil tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana **kurungan paling lama 1 (satu) tahun** atau **denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**.

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan **delik aduan**.



MERЕК TERKENAL

Pasal 21 ayat (1) UU20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa *“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;***
- c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau***
- d) Indikasi Geografis terdaftar.*



MERЕК TERKENAL

Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek menyatakan sebagai berikut:

*Kriteria penentuan **Merek terkenal** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.*

1. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.



MEREK TERKENAL

2. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a) **tingkat pengetahuan atau pengakuan** masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
 - b) **volume penjualan** barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c) **pangsa pasar** yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - d) **jangkauan** daerah penggunaan Merek;
 - e) **jangka waktu** penggunaan Merek;
 - f) **intensitas dan promosi** Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - g) **pendaftaran Merek** atau permohonan **pendaftaran Merek di negara lain**;
 - h) **tingkat keberhasilan** penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 - i) **nilai yang melekat** pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.



MERЕК TERKENAL

- Merek terkenal dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, misalnya [Paris Convention for the Protection of Industrial Property](#) (“*Paris Convention*”) dan [the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights](#) (“*TRIPS Agreement*”).
- *Paris Convention* dan *TRIPS Agreement* mensyaratkan **negara-negara anggota untuk melindungi Merek terkenal** bahkan jika Merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk Merek terkenal yang belum terdaftar di bawah *Paris Convention* biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa Merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan.
- Berdasarkan *TRIPS Agreement*, perlindungan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik Merek terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik Merek terkenal akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh kebingungan pasar.
- Jika Merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa Merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik Merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan Merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.



MERЕК TERKENAL

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai Merek terkenal sebagaimana disepakati dalam [Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of WellKnown Marks](#) bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:

- 1. tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;*
- 2. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian Merek;*
- 3. durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi Merek;*
- 4. durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran Merek;*
- 5. catatan keberhasilan pemenuhan hak atas Merek tersebut;*
- 6. nilai Merek;*



PASSING OFF

- Secara harfiah *Passing Off* berasal dari idiom *pass off* yang berarti **menipu, menghilang sehingga *passing off* berarti penipuan, penghilangan.**
- Berkaitan dengan merek, passing off sebagai pranata yang dikenal dalam Common Law sering diartikan sebagai tindakan **pemboncengan reputasi** suatu merek **untuk mendapatkan keuntungan** bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut.
- *Passing off* adalah suatu upaya/tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu **persaingan tidak sehat** atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual.



PASSING OFF

Perbedaan istilah *passing off* dengan *infringement* adalah sebagai berikut:

- *Passing off*: merupakan suatu upaya/tindakan/perbuatan yang **mengarah** kepada adanya suatu **pelanggaran dalam bidang hak atas kekayaan intelektual**, dalam hal ini hukum merek. Jadi dalam hal tersebut **pelanggaran tersebut belumlah terjadi**, baru merupakan usaha-usaha yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran;
- *Infringement*: merupakan suatu tindakan yang termasuk **pelanggaran dalam bidang hak atas kekayaan intelektual**, dalam hal ini hukum merek. Jadi dalam hal tersebut, pelanggaran itu **telah terjadi**.



CONTOH KASUS :

- Nestle pernah menghadapi kasus passing off ini. Nestle sebagai pemegang merek Milo untuk produk susu coklat dan coklat merasa dirugikan dengan produk wafer dan permen coklat bermerk Camilo yang memakai desain dan komposisi warna yang hampir sama dengan merek Milo.
- Kasus Aqua. Pemilik Merek Aqua, yaitu PT. Aqua Golden Mississippi merasa pesaingnya melakukan tindakan mendompleng reputasinya dengan cara memirip-miripkan Merek, berupa pencantuman Merek “Club Aqua” serta “Merek Aquaria”. Juga, warna-warna yang dipakai untuk merek-merek yang bersangkutan, bentuk, ukuran, format, dan kesan selanjutnya dari merek-merek tersebut



Selamat Belajar

