

**PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ATAS PENDOMPLENGAN
REPUTASI (*THE TORT OF PASSING OFF*) KASUS DOMINO'S
PIZZA DI INDONESIA**

**Azlia Hanjani¹ Miranda Risang Ayu Palar² Helitha Novianty
Mughtar³**

Email : azliahn@gmail.com

Abstrak

Pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagangnya dan untuk memberikan lisensi kepada orang / pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Tanpa lisensi dari pemilik merek dagang, jika orang lain menggunakan merek dagang tersebut, itu adalah sebuah pelanggaran. Ada banyak kejadian merek yang memiliki kesamaan tetapi tidak diperhatikan dengan serius. *The tort of passing off* berdampak pada kerugian yang menimpa pemilik hak merek. *The tort of passing off* melindungi merek terkenal sehingga reputasinya tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Kata kunci: Merek Dagang, Hak Eksklusif, Pelanggaran Merek, Pendomplengan Reputasi

Abstract

The trademark owner has an exclusive right to use the trademarks and to give license to other people/party to use the trademarks. Without the license from trademarks owner, if someone else use the trademarks, it's an infringement. There are many incidents of trademarks that have similarities, and then they are not taken seriously. The tort of passing off have an impact on the losses suffered by the trademark owner. The tort of passing off protects well-known mark so that their reputation is not misused by other parties.

Keywords: Trademark, Exclusive Rights, Infringement of Trademarks, Tort of Passing Off

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

³ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

A. PENDAHULUAN

Manusia dalam berkegiatan sehari-hari tidak dapat terlepas dari merek. Di mana pun berada pasti menjumpai benda yang memiliki merek. Dari produk-produk yang digunakan maupun sebuah nama yang menjadi tanda yang memiliki karakteristik tertentu sehingga memiliki daya pembeda (*onderscheidende kracht*).

Merek (*trademark*) sebagai hak kekayaan intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*).⁴ Menurut Rahmi Jened, merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad tidak baik untuk membonceng reputasi suatu merek milik orang lain.⁵

Pengertian merek sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 mengandung satu kata yang sangat penting yaitu kata “membedakan”. Hak khusus atas merek tidak diberikan apabila merek itu tidak mempunyai daya pembeda, seperti hanya terdiri atas “angka-angka dan/atau huruf-huruf” atau hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam, waktu, atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga, atau berat barang.⁶

Merek merupakan suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁷ Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.⁸

Di negara-negara yang menganut sistem *common law*, seseorang dikatakan melakukan perbuatan *passing off* jika seseorang memperoleh keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merugikan reputasi orang lain atau mendompleng atau

⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, 2015, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*

⁶ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, 1999, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 21-22.

⁷ O.K. Saidin, *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 2015, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 457.

⁸ Pasal 1 ayat (2), UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

membonceng reputasi orang lain. Pengertian *passing off* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.⁹ Tindakan ini merupakan suatu pendomplengan dengan cara meniru atau memirip- miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik.¹⁰

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah sengketa antara Domino's Pizza yang mereknya mengalami pendomplengan reputasi oleh pengusaha lokal Indonesia. Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus sengketa mereka sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 41/Pdt.Sus/2018/PN Niaga. Jkt.Pst antara Domino's IP Holder LLC. sebagai Penggugat dengan Tuan Endy Sitio sebagai Tergugat I disertai dengan Tergugat II, yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Sengketa merek antara Dominos IP Holder LLC dengan Endy Sitio tersebut, bermula ketika perusahaan asal Amerika Serikat yang memiliki gerai Domino's Pizza di Indonesia ini mendapatkan merek Domino telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Dominos IP Holder menilai merek tersebut memiliki persamaan penamaan dengan merek Dominos IP Holde. Kasus tersebut di atas merupakan merek terkenal yang perlindungan mereknya tidak begitu diperhatikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum merek terkenal atas pendomplengan reputasi (*the tort of passing off*) di Indonesia?

⁹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 2003, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 265.

¹⁰ Ibid.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan ini dilakukan agar dapat melakukan temuan-temuan, pergantian ataupun perubahan dari berbagai teori dalam disiplin ilmu hukum melalui proses ilmiah.¹¹ Penelitian ini menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan menggambarkan dan memberikan penjelasan atas suatu peristiwa serta mengkorelasikan peraturan dan teori hukum dengan permasalahan yang terjadi.¹² Maka itu, spesifikasi penelitian ini adalah meninjau perlindungan hukum merek terkenal atas pendomplengan reputasi (*the tort of passing off*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendomplengan reputasi (*the tort of passing off*) terkait erat dengan apa yang disebut *goodwill*. Istilah *goodwill* sering digunakan bersamaan dengan kata reputasi yaitu sebagai sesuatu yang melekat dalam merek dan selain itu kata *goodwill* sering juga diartikan sebagai “iktikad baik”. Penjelasan mengenai *goodwill* adalah sebagaimana dilukiskan oleh MacNaghten sebagai berikut: “*Goodwill* merupakan suatu kebaikan yang bermanfaat dan bersifat menguntungkan dari nama baik, reputasi dan keterkaitannya dalam usaha bisnis. *Goodwill* adalah daya kekuatan yang atraktif yang timbul dari kegiatan usaha.”¹³

Istilah *passing off* memiliki arti yaitu tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.

“The gist to the conception of passing off is that the goods are in effect telling a falsehood about themselves, are saying something about

¹¹ Zulfi Diane Zaini, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Pranata Hukum* Vol. 6 No. 2, 2011, Hlm. 126; Lili Rasjidi, Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum, Bandung: PPs Unpad, 2007, Hlm. 6.

¹² Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta, 2009, Hlm. 29.

¹³ Sam Ricketson and Megan Richardson, *Intellectual Property: Cases, Materials and Commentary*, 2nd Edition, 1998, Sidney: Butterworths, p. 777.

themselves which is calculated to mislead. The law on this matter is designed to protect traders against the form of unfair competition which consists in acquiring for oneself by means of false or misleading devices, the benefit of the reputation already achieved by rival traders."¹⁴

Mengacu pada kutipan di atas, yakni Heuston menjelaskan bahwa inti konsepsi pendomplengan reputasi adalah bahwa barang-barang tersebut pada dasarnya mengatakan kebohongan tentang diri mereka sendiri, mengatakan sesuatu tentang diri mereka sendiri yang dianggap menyesatkan. Undang-undang tentang hal ini dirancang untuk melindungi pedagang dari bentuk persaingan tidak sehat yang terdiri dari melakukan perbuatan yang menyesatkan dan memanfaatkan reputasi yang telah dicapai oleh pedagang saingannya.

Terdapat tiga elemen pada pendomplengan reputasi yaitu reputasi yang berkaitan dengan goodwill, misrepresentasi, dan kerugian. Ketiga elemen yang disebutkan tersebut harus ada sebagai unsur dari pendomplengan reputasi.

*"The essence of the tort is, therefore, a misrepresentation made by the defendant which is calculated to cause damage to the business or goodwill of the plaintiff. No element of the trilogy is determinative: each must be established."*¹⁵

Berdasarkan bunyi pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang pendomplengan reputasi (*the tort of passing off*) yang telah diterapkan dari sistem *common law* ke hukum Indonesia. UU No. 20 Tahun 2016 disusun untuk menyesuaikan dengan konvensi-konvensi Internasional tentang merek. Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

¹⁴ Heuston RFV, *Salmond Law of Torts 17th Edition*, 1977, London: Sweet & Maxwell, p. 401. 12 Peter Charleton and Sinéad Reilly, *Passing Off: An Uncertain Remedy*, Fordham Intellectual Property Conference, Cambridge University, April 2015, p. 8.

¹⁵ Peter Charleton and Sinéad Reilly, *Passing Off: An Uncertain Remedy*, Fordham Intellectual Property Conference, Cambridge University, April 2015, p. 8.

Merek yang ada dan tersebar di dunia ini sungguh banyak, oleh karena itu terbagi dalam beberapa kelompok serta terdapat tingkat kemashuran merek yaitu:¹⁶

1. Merek biasa (*normal mark*)

Merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat “biasa” ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah.

2. Merek terkenal (*well-known mark*)

Merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dari menarik, serta merek ini mempunyai tingkatan di atas derajat merek biasa. Meskipun dalam Bahasa Indonesia kata asing “*well-known mark*” diterjemahkan menjadi merek terkenal begitu juga kata “*famous mark*” sehingga pengertian merek terkenal tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti “*famous mark*” dan “*well-known mark*”.

3. Merek Termashur (*famous mark*)

Merek yang sedemikian rupa mashurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai ‘merek aristokrat dunia’. Hakim sering mengacu pada definisi “*well-known mark*” dan mengaitkan pada Pasal 6bis Konvensi Paris. Akan tetapi, Pasal 6bis Konvensi Paris tidak memberikan definisi atau kriteria tentang merek terkenal dan diserahkan sepenuhnya pada masing- masing negara.¹⁷

Merek terkenal adalah merek yang mempunyai reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas. Suatu merek dapat menjadi terkenal melalui kerja keras dan pengembangan di bidang kreasi, rekayasa, dan modifikasi produk barang dan jasa di bidang keuangan dan penetapan harga, di bidang promosi dan minat konsumen, dan di bidang penempatan dan distribusi. Pembangunan dan pengembangan merek dagang atau merek jasa menjadi terkenal merupakan usaha yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Merek adalah asset ekonomi bagi pemiliknya yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Demikian pentingnya peranan merek ini,

¹⁶ M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, 1996, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 80-85.

¹⁷ Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa, 1999, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 22-23.

maka dari itu dilekatkan pada perlindungan hukum mengenai hak-hak perseorangan atau badan hukum.¹⁸

Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.¹⁹ Pasal 21 ayat (1) UU Merek 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."

Selain pada Pasal 21 ayat (1) UU Merek terdapat alasan lain yaitu diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek berbunyi: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik." Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c diatur bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Ketentuan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek tepatnya dalam Pasal 17 ayat (2) mengenai kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis yang selengkapanya berbunyi: "Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

- a. sifat dari barang dan/atau jasa;
- b. tujuan dan metode penggunaan barang;

¹⁸ Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, 2009, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 91-92.

¹⁹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide to The Commercial Court, 2018, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 126.

- c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
- d. kompetisi barang dan/atau jasa;
- e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- f. konsumen yang relevan; atau
- g. asal produksi barang dan/atau jasa."

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tersebut juga menjabarkan lebih spesifik mengenai penilaian persamaan pada pokoknya yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 yang berbunyi: "Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut."

Kriteria Merek terkenal memiliki pengaturan yang lebih spesifik dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 yang berbunyi:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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."

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut juga mengatur lebih lanjut mengenai merek terkenal yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 yang berbunyi:

1. Permohonan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
2. Penolakan Permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu.
3. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan b. Merek terkenal yang sudah terdaftar.
4. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memuat alasan dan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis

dengan Merek milik pemohon keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan Merek terkenal.

Uraian pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa suatu merek akan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 dan terkait merek terkenal tersebut harus memenuhi kriteria dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016, dan yang paling utama harus disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan Merek milik pemohon keberatan yang dimohonkan oleh/ pihak lain merupakan merek terkenal.

Paris Convention dan TRIPs Agreement mengatur 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.²⁰Aturan dasar yang terkandung dalam Article 15 TRIPs adalah bahwa setiap tanda, atau kombinasi dari tanda, yang mampu membedakan barang dan jasa dari satu usaha dari orang-orang dari usaha lain, harus memenuhi syarat untuk pendaftaran sebagai merek dagang, asalkan itu dapat dilihat secara visual. Tanda-tanda tersebut, dengan kata-kata tertentu termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari tanda-tanda tersebut, harus memenuhi syarat untuk pendaftaran sebagai merek dagang. Perlindungan terkait merek terkenal juga diatur di dalam Article 6 bis Paris Convention yang isinya adalah pada ayat pertama, negara-negara anggota melakukan, secara resmi jika undang-undang mereka mengizinkan, atau atas permintaan suatu pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, dan untuk melarang penggunaan, merek dagang yang merupakan reproduksi, tiruan, atau terjemahan, yang dapat menimbulkan kebingungan. Lalu pada ayat keduanya diatur jangka waktu setidaknya lima tahun sejak tanggal pendaftaran diizinkan untuk meminta pembatalan merek tersebut dan negara-negara anggota dapat membuat kebijakan mengenai periode pelarangan

²⁰ Pasal 6bis ayat (1) Paris Convention

untuk menggunakan merek tersebut. Selanjutnya yang ayat ketiga adalah tidak ada batasan waktu yang ditetapkan untuk meminta pembatalan atau larangan penggunaan merek terdaftar atau digunakan dengan iktikad buruk.

Untuk menilai persamaan pada merek, unsur pembentuk merek harus dipertimbangkan. Penilaian dilakukan dengan cara mempertimbangkan unsur visual, fonetik, dan konseptual dari suatu merek.

a. Persamaan secara Visual

Dinilai berdasarkan kesan atau pengaruh unsur grafis khususnya dalam hal bentuk, susunan warna, cara penulisan dan cara penempatan unsur-unsur merek.²¹ Terdapat persamaan visual antara merek kata, dalam persamaan antara merek dengan merek kata, perbedaan visual sedikit susunan huruf tidak membuat kedua merek secara visual terlihat berbeda.²²

b. Persamaan secara Fonetik

Adanya kesamaan bunyi antara dua atau lebih suara dan kerap kali ditemui sebagai varian dari suatu kata.²³ Bunyi suku kata sangat penting ketika membandingkan fonetik suatu merek, dan persamaan fonetik dapat ditentukan dari bunyi suku kata dan kombinasi yang identik atau mirip.²⁴

c. Persamaan Secara Konseptual

Dievaluasi berdasarkan persamaan antara dua merek dalam konteks makna, psikologi, atau keterkaitan diantaranya.²⁵ Makna dari suatu merek tidak bisa diabaikan karena adakalanya digunakan bentuk bahasa yang berbeda namun mengandung makna yang sama.²⁶

Berdasarkan teori di atas, terdapat kriteria untuk menilai persamaan pada merek yang harus dipertimbangkan dan harus dipenuhi agar menghindari terjadinya persamaan atau kemiripan dalam suatu merek sehingga pendomplengan reputasi tidak terjadi lagi seperti kasus Domino's Pizza karena sangat merugikan pihak tertentu dan menjadi suatu masalah merek di Indonesia, serta hal ini sudah sering

²¹ Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, Op.Cit. hlm. 118.

²² Ibid, hlm. 119.

²³ Ibid, hlm. 112.

²⁴ EUIPO, Guidelines For Examination of European Union Trademarks, Part C Opposition, Section 2, Chapter 4, 2016, hlm. 36.

²⁵ Ibid, hlm. 124.

²⁶ EUIPO, Guidelines For Examination, hlm. 44.

terjadi. Oleh karena itu perlu ada rasa menghargai kepunyaan hak merek milik orang lain.

D. KESIMPULAN

Penggunaan merek “Domino” milik Endy Sitio telah melanggar hak merek dan mendompleng reputasi dari “Domino’s Pizza” dikarenakan merek terkenal mendapatkan hak eksklusif bagi pemiliknya dan memberikan keuntungan pada aspek ekonomi, sehingga pendomplengan reputasi (*the tort of passing off*) dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil suatu keuntungan dari reputasi sebuah merek terkenal.

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Hal ini dapat menimbulkan adanya persamaan baik secara bentuk, penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan terdapat dalam merek-merek tersebut. Apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka permohonan pendaftaran merek itu harus ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

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

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Paris Convention for the Protection of Industrial Property yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the WIPO

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Buku

Rahmi Jened, *Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.

Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

O.K. Saidin, *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Sam Ricketson dan Megan Richardson, *Intellectual Property: Cases, Materials and Commentary, 2nd Edition*, Sidney: Butterworths, 1998.

Heuston RFV, *Salmond Law of Torts 17th Edition*, London: Sweet & Maxwell, 1997.

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide to The Commercial Court*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

E.Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.

Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1985.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum “Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia”*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum “Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra”*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung: Alumni, 2002.

Soetjipta Raharjo, *Bekerjanya Hukum dalam dan Masyarakat*, Bandung: PT Angkasa, 1980.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang: Cetakan Kelima*, Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2017.

W.R. Cornish, *Intellectual Property*, London: Sweet & Maxwell, 1989.

Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Jurnal

Dadan Samsudin, “Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang”, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2016, hlm. 3, <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan.pdf>

Syofyan Hadi, “Kekuatan Mengikat Hukum dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum”, *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017 hlm. 88, sebagaimana dikutip dari Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, London: Blackstone Press Limited, 1996, hlm. 59

Publikasi WIPO Nomor 900, “Membuat Sebuah Merek: Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah”, *Intellectual Property for Business Series Number 1*, Diterbitkan dan diterjemahkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2008), dan WIPO adalah pemegang hak cipta dalam versi asli berbahasa Inggris (2006).

Kholis Roisah, “Kebijakan Hukum “Transferability” Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 245.

Marsudi Dedi Putra, “Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia”, Likhitaprajna, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume. 16, Nomor 2, 2014, hlm. 56.

Peter Charleton and Sinéad Reilly, *Passing Off: An Uncertain Remedy*, Fordham Intellectual Property Conference, Cambridge University, April 2015

