

**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.)**

**Olivia Laksmono**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(e-mail: olivialaksmono@gmail.com)

**Christine S. T. Kansil, S.H., M.H.**

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(e-mail: era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id)

**Abstract**

*The multitude benefits of trademark in the course of commercial activity, especially for well-known trademarks often attracts ill-intentioned parties to use trademarks that are similar to trademarks that are already well-known in order to pass off their products as if belonging or has relation to the well-known trademark. One instance is the local trademark PUMADA passing off their own products as of the well-known trademark PUMA's by using similar name and logo in their trademark. In accordance with the practice of good faith in trademark registration as stipulated in Article 21 paragraph (3) Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the registration of the local trademark PUMADA should have been rejected. However, in reality the registration was actually accepted by the Directorate of Trademarks and Geographical Indication who's responsible for the registration of trademark in Indonesia. Hence, raising the question as to whether the local trademark PUMADA has indeed pass offed its products as of the well-known trademark PUMA's and how's the legal protection for the well-known trademark PUMA against such act of passing off by the local trademark PUMADA in relation to the practice of good faith. This research was conducted using normative legal research method, and reveals that the local trademark PUMADA has indeed pass offed its products as of the well-known trademark PUMA's and the legal protection for the well-known trademark PUMA against such act of passing off by the local trademark PUMADA can be found in the regulations, but unfortunately not in practice.*

**Keywords:** *trademark, passing off, good faith*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang lahir atau berasal dari daya kreativitas manusia yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu

Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*), yang kembali terbagi menjadi Merek (*Trademark*), Paten (*Patent*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial Design*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Lay Out Design*).<sup>1)</sup> Pelindungan terhadap HKI diberikan atas dasar kewajaran dan keadilan, bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan / menemukan sesuatu sepatutnya memiliki hak alamiah atau dasar untuk menguasai dan mengontrol ciptaannya.<sup>2)</sup>

Merek (*Trademark*) merupakan salah satu bagian dari HKI, yang dalam praktik perdagangan berfungsi sebagai daya pembeda antara barang yang satu dengan yang lainnya, dan merupakan tanda (*signs*) untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*).<sup>3)</sup> Melalui merek, suatu barang dan jasa dapat dihubungkan dengan produsen yang menghasilkannya, sehingga produsen dapat menjaga dan memberikan jaminan kepada konsumen atas kualitas barang dan jasa yang mereka hasilkan, yaitu yang dikenal sebagai *Quality Assurance Function*<sup>4)</sup> dari suatu merek. Jika didorong dengan periklanan yang baik, suatu merek dapat memperoleh citra atau reputasi yang baik di mata masyarakat, sehingga menumbuhkan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Hal ini tentunya akan mempermudah produsen dalam memperkenalkan barang atau jasa baru lainnya, yaitu yang dikenal sebagai fungsi promosi dari suatu merek, dan juga memberikan suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) untuk bersaing di pasar.<sup>5)</sup>

---

<sup>1)</sup> Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, "Pelanggaran Merek Terkenal dan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement Dan UU Merek Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7 Nomor 3, (Bali: Universitas Udayana, 2014), hal. 424.

<sup>2)</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 6.

<sup>3)</sup> Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 18.

<sup>4)</sup> Elmer William Hanak, III, "The Quality Assurance Function of Trademarks", *Fordham Law Review*, Volume 43 Issue 3, 1974, hal. 363.

<sup>5)</sup> Rahmi Janed, *Hukum Merek: Trademark Law*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hal. 4.

Dengan demikian, suatu merek memiliki nilai ekonomis dan merupakan aset perusahaan yang tidak ternilai.

Manfaat merek yang sedemikian besar, terutama pada merek-merek yang sudah terkenal dan memiliki reputasi baik, tidak jarang membuat beberapa pihak lain memiliki niat buruk untuk mencari jalan pintas menuju kesuksesan dengan cara membonceng reputasi (*pass off*) dari merek terkenal tersebut. Pemboncengan reputasi ini dapat dilakukan dengan cara meniru atau memirip-miripkan merek mereka dengan merek terkenal. Pemboncengan reputasi (*passing off*) sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum (*tort*) dalam sistem hukum *Common Law*, dan masih belum begitu dikenal dalam kepustakaan Indonesia.<sup>6)</sup> Djumhana dan Djubaedillah memberi pengertian pada pemboncengan reputasi (*passing off*), yaitu sebagai berikut:<sup>7)</sup>

“Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi (*goodwill*) ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun hak cipta.”

Pemboncengan reputasi (*passing off*) tidak hanya berakibat merugikan pemilik merek terkenal, namun juga berakibat merugikan konsumen karena sebenarnya telah dikelabui oleh merek tiruan tersebut, yang jelas kualitas produk tidak sebagus merek yang sudah dikenal. Hal ini merupakan bentuk suatu persaingan yang tidak sehat.<sup>8)</sup>

Lantaran dirasakannya suatu keperluan untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat internasional bersepakat untuk memberikan pelindungan bagi merek

---

<sup>6)</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang: Pengalaman Negara Maju dalam Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2005), hal. 5.

<sup>7)</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 265.

<sup>8)</sup> Ety Susilowati, *Pelindungan Hukum Atas Merek Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hal. 2.

melalui pasal 15 ayat (1) dan pasal 16 ayat (1) dari *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, sedangkan pelindungan lebih khusus bagi merek terkenal terhadap pemboncengan reputasi (*passing off*) diberikan melalui *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*, yang menetapkan bahwa merek terkenal dilindungi dari pendaftaran merek lain yang merupakan reproduksi, tiruan, atau suatu terjemahan, yang dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen, dan dari penggunaan atau pendaftaran merek yang lain yang dilakukan dengan itikad buruk.<sup>9)</sup> Pemboncengan reputasi sebagai salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat juga dilarang, yaitu salah satu contohnya yang disebutkan secara tegas adalah indikasi atau dugaan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan yang menyebabkan penyesatan publik.<sup>10)</sup>

Walaupun istilah pemboncengan reputasi (*passing off*) belum begitu dikenal di Indonesia, dengan peratifikasian *TRIPS* pada tanggal 2 November 1994<sup>11)</sup> dan peratifikasian *Paris Convention* pada tanggal 10 Mei 1979,<sup>12)</sup> terdapat beberapa pengaturan dalam hukum merek di Indonesia yang memiliki hubungan dengan tindakan tersebut, yaitu yang pertama dapat ditemukan dalam pasal 21 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut dengan UUMIG):<sup>13)</sup>

“Pasal 21

---

<sup>9)</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO), *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Pasal 6bis.

<sup>10)</sup> *Ibid.*, Pasal 10bis.

<sup>11)</sup> Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, “Relevansi Keikutsertaan Indonesia dalam *International Registration of Marks Madrid System* Melalui Ratifikasi *Madrid Protocol* Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional”, *Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 3, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008), hal. 509.

<sup>12)</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual”, <https://dgip.go.id/sejarah/%20perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual/141>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020.

<sup>13)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 252, Tambahan Lembaran Negara No. 5953)*, Pasal 21 ayat (1).

- (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 dari/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.”

Pengaturan diatas memberi pelindungan terhadap tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) dengan cara menghindari terjadinya peniruan merek, baik yang dilakukan secara sebagian maupun secara menyeluruh. Pada pasal yang sama tetapi ayat yang berbeda, juga diatur mengenai pendaftaran merek yang ditolak karena diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik,<sup>14)</sup> yaitu 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.<sup>15)</sup>

Biarpun sudah diatur, namun Indonesia tetap saja tidak dapat terlepas dari masalah pelanggaran hak merek yang berujung pada munculnya sengketa di Pengadilan, yaitu salah satunya adalah sengketa merek antara Puma SE melawan Muhammad Kimianto, Ng dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *casa quo* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *casa quo* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Sengketa tersebut diawali dengan adanya pengajuan gugatan oleh Puma SE selaku penggugat, yang merupakan pemilik dari merek terkenal “PUMA”, yang terdaftar di berbagai negara dalam berbagai kelas klasifikasi barang. Di Indonesia sendiri, merek Puma terdaftar pada kelas 14 (empat belas), 18 (delapan belas), 25 (dua puluh lima), 28 (dua puluh delapan) dan 41 (empat puluh satu). Penggugat menggugat pembatalan

---

<sup>14)</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (3).

<sup>15)</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 21 ayat (3).

merek “PUMADA” yang terdaftar dalam klasifikasi barang kelas 25 (dua puluh lima).

Gugatan diajukan dengan dasar bahwa merek “PUMADA” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “PUMA” milik penggugat, dan bahwa pendaftaran merek “PUMADA” patut diduga telah diajukan dengan itikad tidak baik untuk membongceng reputasi merek “PUMA”. Gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.NiagaJkt.Pst., dengan dasar adanya daya pembeda dalam huruf “DA” pada akhiran merek “PUMADA”, sehingga dengan demikian pada pendaftaran merek “PUMADA” tidak dapat ditemukan unsur itikad tidak baik.

Meskipun Majelis Hakim telah berpendapat demikian, jika kedua merek dicermati dengan jelas, huruf “DA” pada akhiran merek “PUMADA” hanyalah unsur kecil, sedangkan yang menjadi unsur pokok dalam merek adalah kata “PUMA”. Adapun kemiripan dalam logo, yaitu gambar seekor macan melompat pada merek “PUMA” dan gambar kepala macan pada merek “PUMADA”, walaupun hal tersebut tidak dibahas dalam putusan. Hal sedemikian dapat membuat konsumen terkecoh dan mendapat asumsi bahwa merek terkenal “PUMA” memiliki keterkaitan dengan merek “PUMADA”. Uraian diatas menjadi latar belakang diangkatnya penelitian yang berjudul “Pelindungan Hukum Merek Terkenal PUMA Terhadap Pembongcengan 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.)” ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terjadi pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek terkenal “PUMA” oleh merek “PUMADA”?
2. Bagaimana 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.)?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,<sup>16)</sup> sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17)</sup> Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim,<sup>18)</sup> bahan hukum sekunder seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum,<sup>19)</sup> serta bahan non hukum seperti kamus-kamus hukum. Dalam mengumpulkan data-data yang disebutkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif, yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dan dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>20)</sup>

## II. PEMBAHASAN

---

<sup>16)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

<sup>17)</sup> *Ibid.*, hal. 24.

<sup>18)</sup> *Ibid.*, hal. 142.

<sup>19)</sup> *Ibid.*

<sup>20)</sup> *Ibid.*, hal. 47.



## A. Pembongcengan Reputasi (*Passing Off*) Terhadap Merek Terkenal “PUMA” oleh Merek “PUMADA”

Penentuan tindakan pembongcengan reputasi (*passing off*) umumnya dilakukan dengan menggunakan *The Classical Trinity Theory* sebagai dasar penilaian, yang menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang diperlukan dalam menentukan tindakan pembongcengan reputasi (*passing off*), yaitu adalah:<sup>21)</sup>

### 1. *Goodwill*

Menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian dari *goodwill* adalah:<sup>22)</sup>

*“A business's reputation, patronage, and other intangible assets that are considered when appraising the business, esp. for purchase; the ability to earn income in excess of the income that would be expected from the business viewed as a mere collection of assets. Because an established business's trademark or service mark is a symbol of goodwill, trademark infringement is a form of theft: of goodwill. By the same token, when a trademark is assigned, the goodwill that it carries is also assigned.  
[Goodwill] is only another name for reputation, credit, honesty, fair name, reliability.”*

Berdasarkan pengertian diatas, maka *goodwill* adalah reputasi atau nama baik yang melekat pada merek yang sudah mapan atau terkenal. Dengan adanya *goodwill* (reputasi) yang melekat pada merek, suatu usaha dapat memperoleh keuntungan lebih. Oleh karena itu, *goodwill* dianggap sebagai aset tidak berwujud.

Demi memperoleh dan mempertahankan *goodwill* tersebut, banyak sekali pengusaha yang rela mengeluarkan waktu, usaha dan biaya besar untuk melakukan promosi dan pengiklanan, menjaga kualitas produk,

---

<sup>21)</sup> Julius Rizaldi, *Pelindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang di Indonesia dikaitkan dengan Undang-undang Merek dan TRIPs-WTO*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hal. 294.

<sup>22)</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-9, (Minnesota: West Publishing Co., 2009), hal. 763.



melakukan riset dan pengembangan produk, dan lain-lainnya.<sup>23)</sup> Atas waktu, usaha dan biaya yang telah mereka keluarkan tersebut, maka sudah sepantasnya terhadap *goodwill* tersebut diberikan pelindungan. Agar dapat mengetahui apakah suatu merek sudah terkenal atau belum dan dengan demikian memiliki *goodwill* yang perlu dilindungi atau tidak, maka pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ditetapkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

“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.”

Dalam kasus di antara merek terkenal “PUMA” dan merek “PUMADA”, merek “PUMA” telah memenuhi mayoritas kriteria-kriteria merek terkenal diatas. Merek “PUMA” merupakan merek yang sudah lama

---

<sup>23)</sup> Aurora Quintina, Syafaruddin, Elvi Zahara, “Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia Ditinjau Dari Segi Pelindungan Hukum”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 2 No. 1, (Medan: Universitas Medan Area, 2009), hal. 13.

dikenal oleh masyarakat dengan sejarah sepanjang 70 (tujuh puluh) tahun dan diakui atas keunggulan kualitas produk-produk olahraga mereka, yang mencakup: sepatu olahraga, pakaian olahraga, dan aksesoris olahraga lainnya.<sup>24)</sup> Pengakuan terhadap merek “PUMA” sebagai merek yang sudah terkenal dan sangat dipercaya oleh masyarakat dapat terlihat dari jumlah pengikut mereka di berbagai jejaring media sosial, yang pada media sosial *Instagram* sendiri, pengikut dari akun “puma”,<sup>25)</sup> “pumafotball”,<sup>26)</sup> dan “pumawomen”<sup>27)</sup> masing-masing sudah mencapai lebih dari 11 (sebelas) juta, 4 (empat) juta, dan dari 1 (satu) juta. Perlu ditambahkan pula, terdapat tidak kalah banyaknya jumlah orang-orang yang menandai akun-akun tersebut dalam berbagai unggahan foto mereka, umumnya foto-foto mereka saat sedang memakai produk bermerek “PUMA”. Hal tersebut mengindikasikan dengan sangat jelas bahwa merek “PUMA” tidak hanya dikenal oleh masyarakat, namun juga sudah sangat dipercaya dan disukai.

Dalam perjalanan merek “PUMA” menuju tingkat popularitasnya seperti sekarang, Pemilik dari merek “PUMA”, yaitu Puma SE, tidak sungkan untuk mengeluarkan biaya ribuan jutaan *euro* pada setiap tahunnya ke dalam kegiatan promosi dan pengiklanan merek “PUMA”. Beberapa dari tokoh terkenal yang pernah disponsori oleh Puma SE untuk mengiklankan produk bermerek “PUMA” adalah atlet lintas darat asal Jamaika Usain Bolt, yang juga seorang pemegang rekor dunia untuk lari 100m, 200m, dan 300m; rapper ternama Jay-Z; supermodel Cara Delevingne; penyanyi ternama seperti Selena Gomez, The Weeknd, dan Big Sean; serta *boyband* Korea Selatan BTS. Oleh karena promosi besar-

---

<sup>24)</sup> Anonim, “*History: New Beginnings*”, <https://about.puma.com/en/this-is-puma/history>, 28 Desember 2020.

<sup>25)</sup> Anonim, <https://www.instagram.com/puma/>, 11 Desember 2020.

<sup>26)</sup> Anonim, <https://www.instagram.com/pumafotball/>, 11 Desember 2020.

<sup>27)</sup> Anonim, <https://www.instagram.com/pumawomen/>, 11 Desember 2020.

besaran yang kerap dilakukan oleh Puma SE, permintaan untuk produk-produk bermerek “PUMA” pun menjadi sangat laris. Pada setiap tahunnya, Puma SE dapat meraup ratusan jutaan *euro* sebagai hasil penjualan bersih dari produk-produk bermerek “PUMA” pada 180 (seratus delapan puluh) negara di dunia.

Dalam rangka melindungi merek “PUMA” yang telah lama dibina oleh Puma SE selama lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun, Puma SE pun mendaftarkan merek “PUMA” pada lebih dari 180 (seratus delapan puluh) negara dimana produk-produk bermerek “PUMA” dipasarkan. Di Indonesia sendiri, merek “PUMA” telah terdaftar di berbagai kelas klasifikasi barang, yaitu pada nomor 14 (empat belas), 18 (delapan belas), 25 (dua puluh lima), 28 (dua puluh delapan), dan 41 (empat puluh satu).

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merek “PUMA” adalah merek terkenal, karena telah memenuhi mayoritas dari kriteria yang telah ditetapkan pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, terkecuali kriteria pada huruf h terkait pengakuan sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang. Pemenuhan kriteria-kriteria merek terkenal oleh merek “PUMA” tersebut sudah cukup, mengingat bahwa kriteria-kriteria merek terkenal yang ditentukan pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek tidak berlaku secara kumulatif, melainkan berlaku secara alternatif dengan adanya kata “atau”.

## 2. *Misrepresentation*

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *misrepresentation* adalah: “*The act of making a false or misleading assertion about something, usually with the intent to deceive.*”<sup>28)</sup> *Misrepresentation* sebagai salah satu

---

<sup>28)</sup> Bryan A. Garner, *Op.Cit.*, hal. 1091.

unsur dalam menentukan pembongcengan reputasi (*passing off*) adalah pengelabuan oleh seseorang kepada publik yang menyebabkan atau kemungkinan besar akan menyebabkan publik percaya bahwa barang atau jasa yang ditawarkan olehnya adalah barang dan/atau jasa milik orang lain atau setidaknya memiliki keterkaitan dengan orang lain.<sup>29)</sup> *Misrepresentation* dalam bidang merek dapat dilakukan dengan cara meniru atau memirip-miripkan mereknya dengan merek milik orang lain yang telah bereputasi baik.<sup>30)</sup> Oleh karena itu, penilaian mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berperan penting dalam menentukan apakah terjadi suatu *misrepresentation* (pengelabuan) atau tidak.

Persamaan pada pokoknya dimaksudkan sebagai “kemiripan” yang disebabkan oleh adanya persamaan pada unsur yang dominan antara kedua merek, sehingga menimbulkan kesan mirip.<sup>31)</sup> Persamaan pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu adalah:<sup>32)</sup>

- a. Persamaan secara fonetik, yang merupakan persamaan dalam hal bunyi penyebutan merek.
- b. Persamaan secara visual, yaitu persamaan yang disebabkan oleh kesan mirip akibat pengaruh unsur grafis khususnya dalam bentuk, struktur, warna, cara penulisan dan cara penempatan unsur-unsur merek.
- c. Persamaan secara konseptual, yaitu adalah persamaan dalam hal konteks makna, psikologis atau kesan keterkaitan. Contohnya adalah

---

<sup>29)</sup> Olivia Lewis, “*Starbucks (Hk) Case Note: The Ambiguous Limb of Goodwill and the Tort of Passing Off*”, *Victoria University Law Review*, (Wellington: Victoria University, 2017), hal. 57.

<sup>30)</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Loc.Cit.*

<sup>31)</sup> Indonesia, *Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 252, Tambahan Lembaran Negara No. 5953)*, Penjelasan Pasal 21

<sup>32)</sup> Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Rajawali Press: 2017), hal. 112.

kesamaan padanan kata dalam bahasa lain, seperti bunga dengan *flower*, dan air dengan *aqua*.

Untuk menilai persamaan di antara merek, unsur pembentuk merek harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagiannya, dengan mempertimbangkan unsur fonetik, visual dan konseptual.<sup>33)</sup> Oleh sebab itu, kedua merek harus disandingkan bersamaan untuk dapat dibandingkan.

Gambar 1  
Merek PUMA



Sumber: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

Gambar 2  
Merek PUMADA



Sumber: Sertifikat Merek No. IDM000636989

Jika dilakukan perbandingan antara merek “PUMA” dan merek “PUMADA” secara fonetik, maka yang menjadi unsur dominan dalam kedua merek adalah kata “PUMA”, sedangkan kata “DA” pada akhiran merek “PUMADA” hanyalah unsur kecil. Kata “DA” pada akhiran merek “PUMADA” tersebut patut diduga penambahan imbuhan dalam rangka

---

<sup>33)</sup> *Ibid.*

meniru merek “PUMA”. Terlebih lagi, merek “PUMA” sebagai merek yang sudah lama dikenal oleh masyarakat, menjadikan kata “PUMA” sebagai kata yang akan menghubungkannya dengan merek “PUMA” jika digunakan untuk produk yang pakaian. Merek “PUMADA” yang menggunakan kata “PUMA” untuk memasarkan produk pakaian mereka, patut diduga telah melakukan hal tersebut untuk membongceng keterkenalan merek “PUMA”.

Selanjutnya, jika dilakukan perbandingan secara visual, terdapat persamaan dalam unsur gambar yang digunakan oleh kedua merek, dimana kedua merek tersebut menggunakan gambar macan dalam logo mereka. Merek “PUMA” menggunakan unsur gambar macan melompat yang ditempatkan diatas unsur kata dalam merek, sedangkan merek “PUMADA” menggunakan unsur gambar kepala macan yang juga ditempatkan diatas unsur kata dalam mereknya. Dengan demikian, terdapat persamaan secara visual di antara merek “PUMA” dan merek “PUMADA”.

Kemudian, atas dasar digunakannya gambar macan pada kedua merek, maka secara konseptual kedua merek tersebut juga memiliki persamaan. Hal tersebut dapat membuat konsumen terkecoh dan menghubungkan kedua merek “PUMA” dan merek “PUMADA”, dan beranggapan bahwa produk dengan merek “PUMADA” adalah sama dengan merek “PUMA” atau setidaknya memiliki hubungan dengan “PUMA”, dan dengan demikian berakibat terjadinya pengelabuan kepada publik tentang asal-usul dan juga kualitas merek “PUMADA”, yang pada kenyataan sebenarnya tidak sebagus merek “PUMA”.

### 3. *Damages/likelihood of damages*

Unsur terakhir yang perlu dipenuhi dalam menentukan tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) adalah *damages/likelihood of*

*damages*, yaitu adalah kerugian atau kemungkinan akan dideritanya kerugian oleh pemilik merek terkenal yang diakibatkan pengelabuan oleh peniru merek. Dengan terdapatnya merek “PUMA” dan merek “PUMADA” dalam arus perdagangan yang digunakan untuk memasarkan produk sejenis, yaitu produk pakaian, terdapat kemungkinan konsumen akan menjadi terkecoh dan menghubungkan kedua merek tersebut. Hal ini sudah pasti akan merugikan pemilik merek terkenal “PUMA”, yang telah mengeluarkan usaha dan biaya besar selama lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun untuk mencapai keterkenalan seperti sekarang dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, pemilik merek “PUMADA” yang meniru merek “PUMA” malah memperoleh keuntungan dari kesan keterkaitannya dengan merek terkenal “PUMA” yang sudah memperoleh reputasi baik di masyarakat, tanpa perlu mengeluarkan usaha atau biaya.

**B. 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.)**

Tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) merupakan hal yang sangat sering terjadi di Indonesia. Pemboncengan reputasi (*passing off*) tersebut tidak hanya dapat terjadi di *market place*, dimana seorang penjual akan membongceng *goodwill* (reputasi) orang lain dengan cara meniru atau memirip-miripkan barang dan/atau jasanya kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Namun pemboncengan reputasi (*passing off*) juga dapat terjadi pada pendaftaran merek, dimana pendaftaran merek digunakan sebagai sarana untuk membenarkan tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) tersebut oleh oknum-oknum yang beritikad tidak baik dengan cara mendaftarkan merek tersebut untuk menciptakan sebuah kesan seolah-olah negara telah memberikan pelindungan pada merek hasil peniruan.



Hal sedemikian adalah yang terjadi dalam kasus di antara merek terkenal “PUMA” dan merek “PUMADA”, dimana Merek “PUMADA” yang merupakan hasil peniruan dari merek terkenal “PUMA” mencoba untuk membongceng reputasi dari merek “PUMA” dan membenarkan tindakan pemboncengannya tersebut melalui pendaftaran merek. Jika tindakan pemboncengan reputasi tersebut dibiarkan, tentunya akan merugikan pemilik merek terkenal yang reputasinya telah dibonceng, yaitu dalam hal ini adalah pemilik merek terkenal PUMA, karena dirinya mungkin akan dihubung-hubungkan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh merek “PUMADA”, yang tentu kualitasnya barang dan/atau jasanya tidak sebagus merek “PUMA” yang sudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Pada sebaliknya, tindakan pemboncengan reputasi akan menguntungkan peniru merek, yaitu dalam hal ini adalah pemilik merek “PUMADA”, karena peniru merek jadi dapat menikmati reputasi baik dari merek terkenal “PUMA” tanpa perlu mengeluarkan usaha atau biaya apa pun. Pemerolehan keuntungan dengan memanfaatkan reputasi orang lain merupakan suatu tindakan yang bersifat tidak jujur, dan dengan demikian termasuk ke dalam persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).<sup>34)</sup>

Menurut Robert M. Sherwood, berdasarkan *recovery theory*, seseorang yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan sesuatu sudah sepatutnya memperoleh pengembalian atas apa yang telah ia keluarkan, dan berdasarkan *reward theory*, orang tersebut juga sudah sepatutnya mendapatkan imbalan atas karya yang telah ia hasilkan.<sup>35)</sup> Dengan demikian, terhadap merek terkenal “PUMA” beserta *goodwill* (reputasi) yang melekat pada merek tersebut, sudah sepatutnya diberikan pelindungan dari oknum-oknum

---

<sup>34)</sup> Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 221.

<sup>35)</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 45-46.

beritikad tidak baik yang ingin ikut memanfaatkan *goodwill* (reputasi) dari mereknya, seperti merek “PUMADA”.

Robert M. Sherwood juga berpendapat bahwa berdasarkan *incentive theory*, pemberian pelindungan terhadap hasil karya dan usaha yang telah dikeluarkan oleh seseorang juga akan menumbuhkan insentif pada orang-orang lain untuk ikut berkarya, dimana pada akhirnya akan berujung pada pembangunan ekonomi, yang merupakan keseluruhan dari tujuan dibangunnya sistem pelindungan HKI berdasarkan *economic growth stimulus theory*.<sup>36)</sup> Hal tersebut sudah dibuktikan melalui survei pada 112 negara pada tahun 1996 oleh David Gould dan William Gruben, yang menyimpulkan bahwa pelindungan HKI berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan efektivitas ini sedikit lebih kuat untuk perekonomian yang lebih terbuka.<sup>37)</sup> Oleh karena itu, pelindungan terhadap HKI, terutama merek, merupakan hal yang sangat diperlukan untuk kemajuan ekonomi suatu negara.

Perbuatan pembongcengan reputasi (*passing off*) selain merupakan suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi suatu negara, juga merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum merek. Perbuatan pembongcengan reputasi (*passing off*) yang merupakan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) secara tegas disebutkan sebagai suatu bentuk itikad tidak baik dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUMIG, dan perbuatan tersebut dilarang oleh Pasal 21 ayat (3) UUMIG yang menetapkan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Aturan tersebut selaras dengan amanat Pasal 10bis *Paris Convention* kepada para negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memberikan menjamin pelindungan hukum dari

---

<sup>36)</sup> *Ibid.*

<sup>37)</sup> Abdul Sattar dan Tahir Mahmood, “*Intellectual Property Rights and Economic Growth: Evidences from High, Middle and Low Income Countries*”, *Pakistan Economic and Social Review*, Volume 49 No. 2, (Pakistan: Department of Economics, 2011), hal. 165.

tindakan-tindakan tidak jujur dalam kegiatan komersial, termasuk pembongcengan reputasi. Secara lebih spesifik terkait merek terkenal, Pasal 6bis dari *Paris Convention* mewajibkan negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, tiruan, atau terjemahan dari merek terkenal yang dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen.

Dengan diterapkannya asas itikad baik dalam pendaftaran merek dan dikonkretkannya hal tersebut melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya sudah berhasil memberikan pelindungan hukum bagi merek-merek terkenal dari pendaftaran-pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad buruk untuk membongceng reputasi merek terkenal. Namun kenyataan tidak selalu seperti yang diharapkan. Masih banyak terjadi kasus-kasus dimana pendaftaran merek digunakan sebagai sarana untuk membenarkan tindakan pembongcengan reputasi dengan cara mendaftarkan merek tiruan, seperti pada kasus sengketa antara merek terkenal “PUMA” dengan merek “PUMADA”.

Dalam memberikan pelindungan hukum bagi merek, terdapat dua jenis sarana yang digunakan, yaitu adalah sarana pelindungan hukum preventif dan sarana pelindungan hukum represif. Sarana pelindungan hukum preventif bagi merek adalah sarana pelindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ataupun sengketa merek,<sup>38)</sup> yaitu adalah melalui pemeriksaan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada DJKI sebelum suatu merek dapat didaftarkan, pengajuan keberatan terhadap pendaftaran merek, dan upaya hukum administrasi lainnya pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelindungan hukum secara preventif dapat diperoleh oleh merek melalui pendaftaran. Sedangkan sarana pelindungan hukum represif bagi merek adalah

---

<sup>38)</sup> Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), hal. 20.

sarana pelindungan hukum merek yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa merek yang sudah terjadi,<sup>39)</sup> yaitu adalah melalui Pengadilan Niaga atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam kasus di antara merek terkenal “PUMA” dan merek “PUMADA”, pelindungan hukum bagi merek terkenal “PUMA” terhadap tindakan pemboncengan reputasi melalui sarana pelindungan hukum preventif telah gagal diberikan, dan asas itikad baik telah gagal diterapkan dalam pendaftaran merek, karena permohonan pendaftaran merek “PUMADA” tetap diterima oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada DJKI dan dikeluarkan sertifikat merek bernomor IDM000636989 untuk melindungi kelas barang 25 (dua puluh lima), walaupun merek “PUMADA” merupakan hasil tiruan dari merek “PUMA” dan patut diduga telah diajukan dengan itikad buruk untuk membongceng reputasi merek “PUMA”. Berdasarkan penerapan asas itikad baik dalam pendaftaran merek sesuai dengan aturan Pasal 21 ayat (3) UUMIG, pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad buruk sedemikian seharusnya ditolak dalam rangka memberikan pelindungan hukum bagi merek terkenal.

Gagalnya diberikan pelindungan hukum bagi merek terkenal “PUMA” mengakibatkan munculnya sengketa di antara merek terkenal “PUMA” dengan merek “PUMADA”. Puma SE pun juga mencoba untuk memperoleh pelindungan hukum bagi mereknya melalui sarana pelindungan hukum represif, yaitu melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Puma SE, selaku pemilik merek terkenal “PUMA”, mengajukan Gugatan Pembatalan Merek “PUMADA” dengan Muhammad Kimianto, Ng, sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia *casa quo* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *casa quo* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *casa quo* Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor: 10/Pdt.SUS-

---

<sup>39)</sup> *Ibid.*

Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 6 Februari 2020. Gugatan tersebut diajukan dengan dasar bahwa Penggugat, yaitu Puma SE, adalah pendaftar pertama dan pemilik yang sah atas merek “PUMA” dan variannya di berbagai negara di dunia, dan Penggugat merasa keberatan dengan pendaftaran merek “PUMADA”, karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “PUMA” milik Penggugat dan patut diduga telah diajukan dengan itikad tidak baik untuk membongceng reputasi merek “PUMA” milik Penggugat yang sudah terkenal. Untuk mendukung hal tersebut, Penggugat telah menyertakan berbagai bukti dari keterkenalan merek “PUMA”, yaitu berupa bukti pendaftaran merek “PUMA” di berbagai negara di dunia, data mengenai biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam mempromosikan merek “PUMA” selama periode tahun 2012 – 2018, termasuk nama-nama tokoh terkenal yang Penggugat sponsori, data mengenai penghasilan Penggugat dari penggunaan merek “PUMA”, dan sejarah penggunaan merek “PUMA” oleh penggugat selama sudah lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun lamanya.

Gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pdt.SUS-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan berpendapat bahwa di antara merek “PUMA” dan merek “PUMADA” terdapat daya pembeda dalam hal penulisan merek, yaitu pada kata “DA” di akhiran merek “PUMADA”, sehingga pendaftaran merek “PUMADA” tidak dapat dikatakan telah diajukan dengan itikad tidak baik untuk membongceng reputasi merek “PUMA”. Hal tersebut tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 UUMIG yang menjelaskan bahwa dalam menilai persamaan pada pokoknya di antara merek, yang harus diperhatikan adalah adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek. Dalam hal ini, yang menjadi unsur dominan adalah kata “PUMA”, sedangkan kata “DA” adalah unsur kecil, sehingga kata “DA” pada akhiran merek “PUMADA” tidak bisa dijadikan daya pembeda.

Selanjutnya dalam putusan tidak ada pembahasan mengenai perbandingan unsur gambar di antara merek “PUMA” dan “PUMADA”, karena Majelis Hakim menganggap bahwa perbedaan penulisan merek pada kata “DA” di akhiran merek “PUMADA” sudah cukup untuk menciptakan perbedaan secara keseluruhan di antara kedua merek. Padahal dalam menilai adanya persamaan atau tidak pada merek, unsur pembentuk merek harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa mengadakan pemecahan atas bagian-bagiannya dari merek tersebut, dengan mempertimbangkan unsur fonetik, visual dan konseptual dari suatu merek.<sup>40)</sup> Majelis Hakim namun dalam putusan hanya membandingkan penulisan merek, dan tidak membandingkan unsur gambar dalam merek. Jika kedua merek dicermati, terdapat persamaan penggunaan gambar macan pada kedua merek, yang menciptakan persamaan secara visual dan konseptual pada kedua merek.

Hal berikutnya yang lupa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah aspek kerugian yang mungkin akan diderita oleh Pemilik merek terkenal “PUMA” jika pendaftaran dan penggunaan merek “PUMADA” dibiarkan. Konsumen akan dibuat bingung dengan keberadaan dua merek yang begitu mirip, dan menghubungkan kedua merek, yang pada ujungnya akan merugikan pemilik merek “PUMA” dan pada sebaliknya menguntungkan pemilik merek “PUMADA”, walaupun padahal pemilik merek “PUMA” adalah yang telah mengeluarkan waktu, usaha, dan biaya untuk membangun reputasi baik dan rasa percaya pada konsumen selama bertahun-tahun. Pemilik merek “PUMADA” hanya tinggal membonceng reputasi tersebut dan memperoleh keuntungan, tanpa mengeluarkan waktu, usaha ataupun biaya. Hal tersebut melanggar asas itikad baik, dengan melakukan kegiatan usaha secara tidak jujur.

Hal terakhir yang lupa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah aspek sosial bahwa dengan terkecohnya masyarakat antara merek “PUMA” dan

---

<sup>40)</sup> Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Loc. Cit.*

merek “PUMADA”, masyarakat juga akan ikut mengalami kerugian. Masyarakat menjadi terbohongi mengenai kualitas produk merek “PUMADA” karena menghubungkan dengan merek terkenal “PUMA”, yang pada kenyataan kualitas produknya jauh lebih rendah dari merek “PUMA”. Padahal merek seharusnya ditujukan untuk membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lainnya, dan juga sebagai jaminan kualitas terhadap produk. Dengan demikian, fungsi utama merek dalam hal ini juga akan menjadi hilang. Dengan tidak dibataalkannya merek “PUMADA” oleh Pengadilan Niaga, maka Pengadilan Niaga sebagai sarana pelindungan hukum represif telah gagal menerapkan asas itikad baik dalam rangka pemberian pelindungan hukum bagi merek terkenal “PUMA” terhadap pemboncengan reputasi oleh merek “PUMADA”.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah terbukti terjadinya pemboncengan reputasi (*passing off*) oleh merek “PUMADA” terhadap merek terkenal “PUMA” dengan terpenuhinya unsur-unsur pemboncengan reputasi (*passing off*) berdasarkan *The Classical Trinity Theory*.
2. Aturan hukum yang berlaku telah memberikan pelindungan hukum bagi merek terkenal “PUMA” terhadap pemboncengan reputasi oleh merek “PUMADA” melalui penerapan asas itikad baik dalam pendaftaran merek, namun sayangnya dalam praktek pelindungan hukum tersebut telah gagal diberikan oleh sarana pelindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif.

#### **B. Saran**



Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dimunculkan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Para aparat penegak hukum harus lebih jeli dalam menilai itikad buruk dalam pendaftaran merek dan terus belajar untuk memperoleh pemahaman lebih mengenai HKI.
2. Kesadaran masyarakat untuk menghargai Kekayaan Intelektual harus lebih ditingkatkan melalui penyuluhan-penyuluhan mengenai pelindungan HKI agar para pengusaha yang merupakan bagian dari masyarakat juga tidak akan melakukan kesalahan dalam menggunakan dan mendaftarkan merek.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang: Pengalaman Negara Maju dalam Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2005.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1989.
- Indriyanto, Agung dan Iرنie Mela Yusnita. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Rajawali Press: 2017.
- Janed, Rahmi. *Hukum Merek: Trademark Law*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Margono, Suyud. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mayana, Ranti Fauza. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Rizaldi, Julius. *Pelindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang di Indonesia dikaitkan dengan Undang-undang Merek dan TRIPs-WTO*. Bandung: PT. Alumni, 2009.

Supramono, Gatot. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Susilowati, Ety. *Pelindungan Hukum Atas Merek Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.

Yuhassarie, Emmy. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan & Yurisprudensi**

Indonesia. *Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 252, Tambahan Lembaran Negara No. 5953)*.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No.2134)*.

World Intellectual Property Organization. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

World Intellectual Property Organization. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

#### **C. Jurnal**

Hanak III, Elmer William. "The Quality Assurance Function of Trademarks", *Fordham Law Review*, Volume 43 Issue 3 (1974).

Lewis, Olivia. "Starbucks (Hk) Case Note: The Ambiguous Limb of Goodwill and the Tort of Passing Off." *Victoria University Law Review*, (2017).

Nurhayati, Irna dan Agustina Merdekawati. "Relevansi Keikutsertaan Indonesia dalam *International Registration of Marks Madrid System* Melalui Ratifikasi *Madrid Protocol* Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional." *Mimbar Hukum*. Vol. 20 No. 3 (2008).

Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma. "Pelanggaran Merek Terkenal dan Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement Dan UU Merek Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume 7 Nomor 3 (2014).

Quintina, Aurora, Syfaruddin dan Elvi Zahara. "Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia Ditinjau Dari Segi Pelindungan Hukum." *Jurnal Mercatoria*. Vol. 2 No. 1 (2009).

Sattar, Abdul dan Tahir Mahmood. “*Intellectual Property Rights and Economic Growth: Evidences from High, Middle and Low Income Countries.*” *Pakistan Economic and Social Review*. Volume 49 No. 2 (2011).

Semaun, Syahriah. “Pelindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa.” *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 14 No. 1 (2016).

#### **D. Website**

Anonim. “*History: New Beginnings.*” <https://about.puma.com/en/this-is-puma/history>, diakses tanggal 28 Desember 2020.

Anonim. <https://www.instagram.com/puma/>, diakses tanggal 11 Desember 2020.

Anonim. <https://www.instagram.com/pumafotball/>, diakses tanggal 11 Desember 2020.

Anonim. <https://www.instagram.com/pumawomen/>, diakses tanggal 11 Desember 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual.” <https://dgip.go.id/sejarah/%20perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual/141>, diakses tanggal 7 Desember 2020.

#### **E. Kamus**

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Edisi ke-9. Minnesota: West Publishing Co., 2009.