

ABSTRAK

Passing off merupakan tindakan membingungkan atau menipu masyarakat umum mengenai identitas suatu produk. Tindakan *Passing off* pernah dilakukan oleh Perusahaan Rokok Gudang Baru terhadap merek dari Gudang Garam. Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 memenangkan Perusahaan Rokok Gudang Baru. Penelitian Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia Terhadap Tindakan *Passing Off*, bertujuan untuk mengetahui indikator-indikator suatu merek dapat dikatakan melakukan pelanggaran *passing off* antara lain karena ada persamaan pada pokoknya dan iktikad tidak baik dari tergugat untuk membonceng reputasi dari merek tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Data sekunder didukung dengan penelitian terhadap putusan pengadilan mengenai penerapan persamaan pada pokoknya dan iktikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gudang Baru telah melakukan percobaan tindakan *passing off* terhadap merek dari PT. Gudang Garam dilihat dari indikator pemboncengan reputasi, persamaan komposisi warna, gambar, kata-kata, dan angka yang sengaja ditempatkan dengan iktikad tidak baik. Adanya pemboncengan reputasi, iktikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya (Pasal 4,5,6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001), (Pasal 20,21 Undang-Undang No.20 tahun 2016), dan (Pasal 16,17,18,19 Permenkumham RI No. 67 Tahun 2016). yang dilakukan oleh Gudang Baru menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan pengaturan hukum merek di Indonesia.

Kesimpulan dari peneitian ini **Pertama**, Tindakan *Passing Off* oleh Gudang Baru terhadap Merek dari PT. Gudang Garam terlihat dengan adanya pemboncengan merek terkenal dengan iktikad tidak baik dan ditemukan persamaan pada pokoknya. **Kedua**, Putusan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan peraturan hukum merek di Indonesia

Pemerintah (Pemeriksa dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebaiknya lebih cermat dalam memeriksa merek-merek yang akan didaftarkan untuk meminimalisir terjadinya sengketa merek. Pelaku usaha juga harus lebih proaktif dalam mencari informasi mengenai merek yang akan atau sudah didaftarkan sehingga terhindar dari sengketa merek dikemudian hari.

Kata kunci: *Sengketa, Merek, Passing Off*