ABSTRAK
(AKIBAT HUKUM TINDAKAN *PASSING OFF* TERHADAP HAK MEREK PENDAFTARAN PERTAMA)

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum tindakan *Passing Off* terhadap hak merek pendaftar pertama? dan Bagaimana pertimbangan hakim tentang tindakan *Passing Off* terhadap hak merek pendaftar pertama?.

Berdasarkan rumusan masalah Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu untuk mengambil kesimpulan secara umum dari objek masalahnya.

Penelitian ini menemukan bahwa (1) Akibat hokum tindakan *passing off* terhadap hak merek pendaftar pertama adalah memberikan kerugian . Dalam system hukum *common law*, pemboncengan merek (*passing off*) merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), karena tindakan itu mengakibatkan pihak pertama selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain untuk membonceng atau mendompleng mereknya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Oleh karena itu, *passing off* merupakan tindakan peniruan merek, yang sangat merugikan pemilik merek dan konsumen. (2) Pertimbangan Hakim tentang tindakan *passing off* terhadap hak merek pendaftar pertama yaitu Hakim menerapkan sistem konstitutif yang dianut di Indonesia secara tepat serta tidak mengesampingkan aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana fakta-fakta yang terlampir dan secara tepat menerapkan Pasal 3 yang menyatakan: "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar". Dengan begitu tidak terdapat keraguan atas ketidakpastian hukum dalam implementasinya

Saran: Hendaknya ketentuan Undang-Undang tentang Merek memperinci dengan jelas tentang batasan atau pengertian persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan yang dimaksud terhadap merek tersebut, sehingga di dalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar atau merek terkenal yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dalam tingkat pencegahan (preventif).

Kata Kunci : Akibat Hukum, *Passing Off,* Hak Merek

ABSTRACT
(DUE TO PASSING OFF ACTION ON THE FIRST REGISTRATION BRAND RIGHTS)

Trademarks (trademarks) as Intellectual Property Rights are basically to identify the origin of goods and services (indicative of origin) of a company with other company's goods and / or services. Through brands, entrepreneurs can provide and provide guarantees for the quality (quality assurance) of goods and / or services produced and prevent unfair competition (concurrency) from other bad-faith entrepreneurs who must be accompanied by reputation. Trademarks as a means of marketing and advertising (marketing and advertising tools) provide a certain level of information to consumers about goods and / or services.

Formulation of the problem in this study What is the legal process of Passing Off the trademark rights of the first registrant? and What is the judge's consideration of the Passing Off action on the trademark rights of the first registrant?

Based on the formulation of the problem This study uses a method that uses Normative Juridical. Descriptive analytics used in this study. Descriptive analytics is research that discusses researches or general discussions to draw conclusions about general discussions about objections.

This study found that (1) As a result of the law of passing action on the rights of the trademark of the first registrant who gave a loss. In the common law system, marking a pass (passing) is an act of competition (unfair competition), because it involves the first party as the trademark owner who has recruited the mark in good faith, release, employment agreement, made by another party to piggybacking or piggybacking on their brand to gain financial gain. Therefore, passing is an act of brand impersonation, which is very detrimental to the brand owner and consumer. (2) Judge's considerations regarding the act of passing the trademark rights of the first registrant ie the Judge applies the constitutive system that applies in Indonesia appropriately and does not rule out Law Number 20 Year 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Related to the attached facts and appropriately apply Article 3 which states: "That way there is no doubt about the discussion of the law in its implementation

Suggestion: The Trademark Law clearly details the limits or understanding of the similarity or the disputed equality of the mark, so that in the legislation against an approved mark or mark that is not preventive).

***Keywords**: Legal Effects, Passing Off, Trademark Rights*