

ABSTRAK

Indonesia mengatur perlindungan merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun praktik hukum di Indonesia masih menunjukkan maraknya pemboncengan reputasi (*passing off*), seperti dalam sengketa antara Gudang Baru dan Gudang Garam. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 serta mengkaji penerapan doktrin *passing off* dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law* dengan perbandingan terhadap Kanada sebagai negara *common law*. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, perbandingan hukum, dan konseptual, yang menggunakan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengadopsi doktrin *passing off* secara eksplisit, melainkan memberikan perlindungan melalui sistem administratif pendaftaran merek yang melarang adanya persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan. Sebaliknya, Kanada secara tegas mengatur *passing off* dalam Trademarks Act dengan tiga unsur utama, yaitu *goodwill*, *misrepresentation*, dan *damage*. Putusan Mahkamah Agung dinilai telah tepat dalam menyatakan Gudang Baru melakukan pelanggaran terhadap merek terkenal Gudang Garam. Namun, inkonsistensi penegakan hukum menyebabkan sengketa serupa berulang sejak 2017, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan guna meningkatkan efektivitas perlindungan merek terkenal di Indonesia.

Kata kunci: Merek Terkenal, *Passing Off*, Perbandingan Hukum, Persamaan Pada Pokoknya dan/atau Secara Keseluruhan