

**LEGAL PROTECTION FOR WELL-KNOWN TRADEMARKS AGAINST
ACTS OF PASSING OFF THROUGH THE USE OF WELL-KNOWN
TRADEMARK ELEMENTS FROM THE PERSPECTIVE OF LAW
NUMBER 5 OF 1999**

By

Yudista Rusmasari Utomo¹ and Dina W. Kariodimedjo²

Abstract

This study aims to analyze and examine the legal protection afforded to well-known trademarks from the perspective of Law Number 5 of 1999, particularly in relation to the use of elements of such well-known marks. The subsequent objective is to describe the forms of protection afforded to well-known trademarks against passing off involving the use of their distinctive elements, by comparing Indonesia's protection regimes with the trademark protection regimes in England, as a common law country where the doctrine of passing off has developed through judicial decisions, and France, which represents the civil law tradition.

This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical character. It relies on literature studies to collect and analyze written sources, relevant legislation, and accessible online materials. The normative analysis is complemented by interviews with selected informants as supporting data. The approaches used include the statute approach, comparative approach, case approach, and conceptual approach.

The research findings conclude as follows: first, trademark protection against acts of passing off lies in the monopoly rights within intellectual property rights (IPR) as referred to in Article 50(b) of Law No. 5/1999, which provides an exemption from the application of competition law for agreements or activities related to the exercise of IPR. Second, the implementation of trademark protection against passing off in Indonesia has not been effective due to the absence of a clear normative framework. There are no evidentiary parameters nor standards for assessing similarity as exist in England and France. The French system is more aligned with Indonesian law, while the classical trinity elements from England can fill the legal vacuum to establish stronger parameters in addressing the imitation of elements of well-known trademarks.

Keywords: Legal Protection, Well-Known Trademarks, Passing Off, Trademark Elements.

¹ Students of the Master's Program in Business and State Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta.

² Lecturer, Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta.

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERKENAL DARI
TINDAKAN *PASSING OFF* TERHADAP PENGGUNAAN ELEMEN
MEREK TERKENAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999**

Oleh

Yudista Rusmasari Utomo¹ dan Dina W. Kariodimedjo²

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bentuk pelindungan merek terkenal dari tindakan *passing off* terhadap penggunaan elemen merek terkenal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuan berikutnya adalah untuk mendeskripsikan bentuk pelindungan merek terkenal dari tindakan *passing off* terhadap penggunaan elemen merek terkenal dengan membandingkan rezim pelindungan merek Indonesia dengan rezim pelindungan merek di Inggris sebagai negara *common law*, di mana doktrin *passing off* berkembang melalui putusan pengadilan, dan Prancis dengan sistem hukum *civil law*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta akses data melalui internet. Penelitian normatif ini dilengkapi dengan wawancara terhadap beberapa narasumber sebagai data pendukung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*); perbandingan hukum (*comparative approach*), pendekatan studi kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, pelindungan merek terhadap tindakan *passing off* terletak pada hak monopoli dalam HKI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 (b) UU No. 5/1999, yang memberikan pengecualian terhadap penerapan hukum persaingan usaha bagi perjanjian atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan HKI. Kedua, penerapan pelindungan merek terhadap *passing off* di Indonesia belum efektif karena belum tersedia kerangka normatif yang jelas. Tidak ada parameter pembuktian maupun standar penilaian persamaan seperti di Inggris dan Prancis. Sistem Prancis lebih selaras dengan hukum Indonesia, sementara unsur *classical trinity* dari Inggris dapat mengisi kekosongan hukum untuk membentuk parameter yang lebih kuat dalam menangani peniruan elemen merek terkenal.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Merek Terkenal, *Passing Off*, Elemen Merek

¹ Mahasiswa Magister Hukum, Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.