



SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR DARI
PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*)
**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 K/Pdt.Sus-
HKI/2016)**

***LEGAL PROTECTION BRAND REGISTERED OWNER FROM PASSING
OFF***
(Analysis Of Verdict No.7 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

Oleh :

GOLDAMEIR LUMBAN GAOL

NIM : 130710101337

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR DARI
PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*)**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 K/Pdt.Sus-
HKI/2016)**

***LEGAL PROTECTION BRAND REGISTERED OWNER FROM PASSING
OFF***

(Analysis Of Verdict No.7 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

Oleh :

GOLDAMEIR LUMBAN GAOL

NIM : 130710101337

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO :

“Kita tidak tau bagaimana hari esok, yang bisa kita lakukan adalah berbuat
sebaik-baiknya dan berbahagia hari ini”

(Samuel Taylor Coleridge)¹



¹ <http://www.goodreads.com/quotes/69585-kita-tidak-tahu-bagaimana-hari-esok-yang-bisa-kita-lakukan>, diakses pada tanggal 15 Juli 2017.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Amang Pahotton Lumban Gaol dan Inang Netty Megawati Simanjuntak yang telah membesarkan dan membimbing penulis, serta saudara-saudaraku, Sahat Berkat Lumban Gaol, Novita Friska Lumban Gaol, Godlife Blessing Lumban Gaol, Margaretha Lumban Gaol, Sonya Santa Maria Lumban Gaol, dan William Morgan Lumban Gaol yang selalu berbagi cerita suka dan dukungan selama ini.
2. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I (S1), terima kasih atas ilmu yang diberikan, bimbingan serta motivasinya.
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR DARI
PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*)**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 K/Pdt.Sus-
HKI/2016)**

***LEGAL PROTECTION BRAND REGISTERED OWNER FROM PASSING
OFF***

(Analysis Of Verdict No.7 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

GOLDAMEIR LUMBAN GAOL

NIM : 130710101337

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 09 JUNI 2017**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Edi Wahjuni, SH., M.Hum.

NIP : 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP : 198009212008011009

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR DARI
PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*)**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 K/Pdt.Sus-
HKI/2016)**

OLEH :

GOLDAMEIR LUMBAN GAOL

NIM : 130710101294

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Edi Wahjuni, SH., M.Hum.

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 196812302003122001

NIP. 198009212008011009

Mengesahkan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H. M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 14

Bulan : Juli

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H, M.H
NIP. 196312011989021001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

Edi Wahjuni, SH., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

.....

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Goldameir Lumban Gaol
NIM : 130710101337
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini akan disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan,

Goldameir Lumban Gaol

NIM : 130710101337

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Yang Maha Esa atas Berkat dan Kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”** Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Anggota dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, pengarahan dan saran serta mendampingi penulis menyelesaikan Skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H, MH Selaku Ketua Penguji dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi sehingga penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Penguji dalam penulisan Skripsi ini yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi sehingga penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan II, Bapak Aries Harianto,

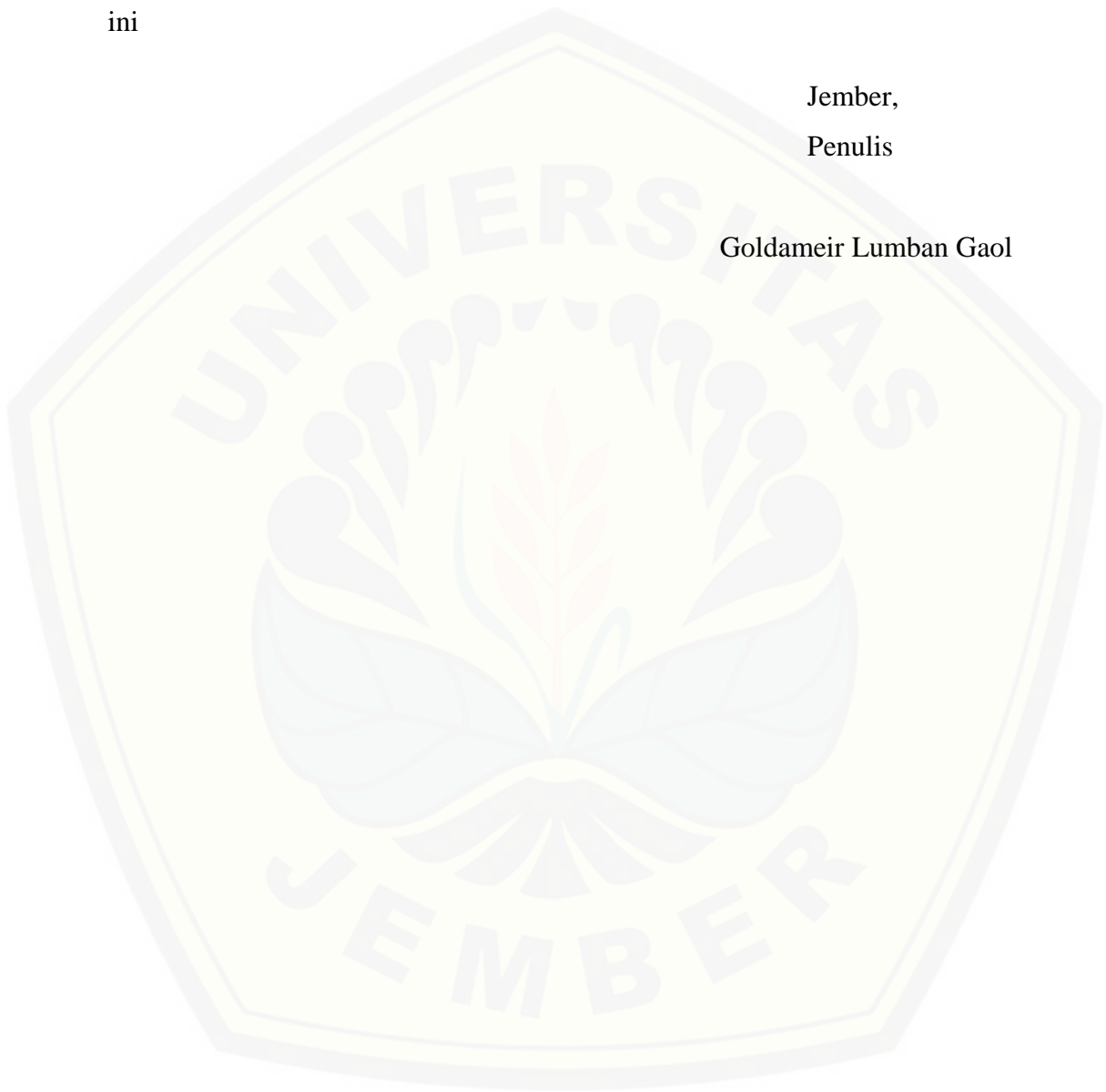
- S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
 8. Kedua Orang Tuaku tercinta, Amang Pahotton Lumban Gaol dan Netty Megawati Simanjuntak tersayang, terima kasih atas doa yang tulus, motivasi dan semangat, kasih sayang, kesabaran, semangat serta perhatian yang tiada hentinya kepada penulis selama ini;
 9. Saudara-saudaraku tersayang, Abang Sahat Berkat Lumban Gaol (yang memberikan teladan dan motivasi kepada penulis), Novita Friska Lumban Gaol, Godlife Blessing Lumban Gaol, Margaretha Lumban Gaol, Sonya Santa Maria Lumban Gaol, William Morgan Lumban Gaol (terima kasih telah berbagi cerita suka dan duka dengan penulis);
 10. Keluarga Besar penulis, Oppung Berkat Lumban Gaol, Uda Eli Lumban Gaol beserta Nanguda, saudara-saudara, keponakan, semuanya yang telah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta doa kepada penulis;
 11. Teman-teman pejuang skripsi yang selalu menemani penulis selama masa-masa kuliah, terima kasih telah menjadi sahabat dan sekaligus keluarga penulis, yang senantiasa membantu penulis dalam hal apapun, Yenni Panggabean, Kristiana Siburian (tetap semangat mengerjakan skripsinya), dan Mba Nurul Qisthy Chumairoh (terima kasih untuk selalu menasehati penulis):
 12. Teman penulis, Siti Nur azizah, terima kasih karena selalu mengajarkan bahasa jawa yang baik dan benar, dan hasian Dinda Sayudha Tara Sintia (terima kasih selalu menemani penulis selama tiga tahun ini):
 13. Teman-teman penulis, Irma Fasluki sobula Robik, Dwi Nuraini, Novi Alviani, mba Soffie, mba Vera, mba Nurmala Rahmawati, Ainul, Irma Ayyma dan Uci Fadilah Abzah, terima kasih telah menemani penulis selama di Jember;
 14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi serta membantu kelancaran Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan, seperti pepatah mengatakan “tidak ada gading yang tidak retak” begitupula dengan skripsi ini, Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini

Jember,

Penulis

Goldameir Lumban Gaol



RINGKASAN

Merek merupakan karya kreativitas yang dihasilkan dari pemikiran seseorang. Dalam menciptakan merek tersebut, dibutuhkan ide dan gagasan supaya tercipta merek yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan merek-merek yang lain. Selain itu, menjadikan merek tersebut dikenal oleh konsumen dan memiliki reputasi yang baik, membutuhkan waktu, biaya dan kualitas serta jaminan atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dengan demikian, perlu diberikan perlindungan hukum terhadapnya. Namun, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil jalan pintas dengan melakukan persaingan usaha yang curang yaitu beritikad buruk membonceng reputasi merek pihak lain yang telah terkenal, akibatnya menimbulkan kerugian bagi produsen maupun konsumen atas merek yang dibonceng reputasinya, meskipun tindakan tersebut melanggar Undang-Undang. Karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terdaftar terhadap tindakan *Passing Off* menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Konvensi Internasional dan apakah dasar pertimbangan putusan hakim baik *judex factie* maupun *judex juris* memberikan putusan dalam sengketa merek antara Sheraton Grup dengan PT. Graha Tunas Mekar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Konvensi Internasional. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana untuk menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk mengembangkan pengembangan yang bermanfaat bagi kalangan umum dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yakni mengenai merek, pengertian merek, jenis-jenis merek, hak dan kewajiban pemegang hak atas merek yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia, Kemudian yang ketiga mengenai Pemboncengan reputasi (*Passing Off*), pengertian Pemboncengan reputasi (*Passing Off*), dasar hukum Pemboncengan reputasi (*Passing Off*), unsur-unsur Pemboncengan reputasi

(*Passing Off*) yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, yakni perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terdaftar terhadap tindakan *Passing Off* menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Konvensi Internasional. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai dasar pertimbangan putusan hakim baik *judex factie* maupun *judex juris* memberikan putusan dalam sengketa merek antara Sheraton Grup dengan PT. Graha Tunas Mekar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Konvensi Internasional.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terdaftar terhadap tindakan *Passing Off* menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Konvensi Internasional adalah Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terdaftar terhadap tindakan *Passing Off* dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan sebelum adanya sengketa *Passing Off* yaitu sistem pendaftaran merek yang dilakukan secara konstitutif kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal ini dimaksudkan agar pemilik merek yang telah terdaftar tersebut mendapat perlindungan hukum. Selain itu penolakan terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar dan penolakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad buruk, juga merupakan kategori perlindungan hukum preventif. Sedangkan perlindungan hukum secara represif ada ketika muncul sengketa *Passing Off*, terhadap penyelesaian sengketa merek *Passing Off* dilakukan dengan jalur perdata dan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Jalur perdata berupa gugatan ganti rugi materiil maupun immateriil. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa merek. Pertimbangan hukum hakim *judex factie* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan Penggugat dalam sengketa merek jasa antara merek ST.REGIS dengan merek REGIS @ THE PEAK AT SUDIRMAN kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketidaksesuaiannya tersebut terlihat pada pertimbangan hakim yang digunakan karena menentukan persamaan pada pokoknya oleh REGIS @ THE PEAK AT SUDIRMAN hanya dengan melihat konfigurasi jumlah huruf dan warna yang digunakan oleh kedua merek tanpa menentukan unsur dominan yang lain yaitu adanya huruf REGIS dalam merek Penggugat dan tergugat. Hakim *judex factie* juga mengabaikan keterkenalan dari merek ST. REGIS dalam pertimbangan hakimnya.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah Ditjen HKI harus lebih teliti memilih merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek, dan pemerintah dalam membuat regulasi tentang merek dan indikasi geografis diharapkan memberikan pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar secara jelas.

DAFTAR ISI

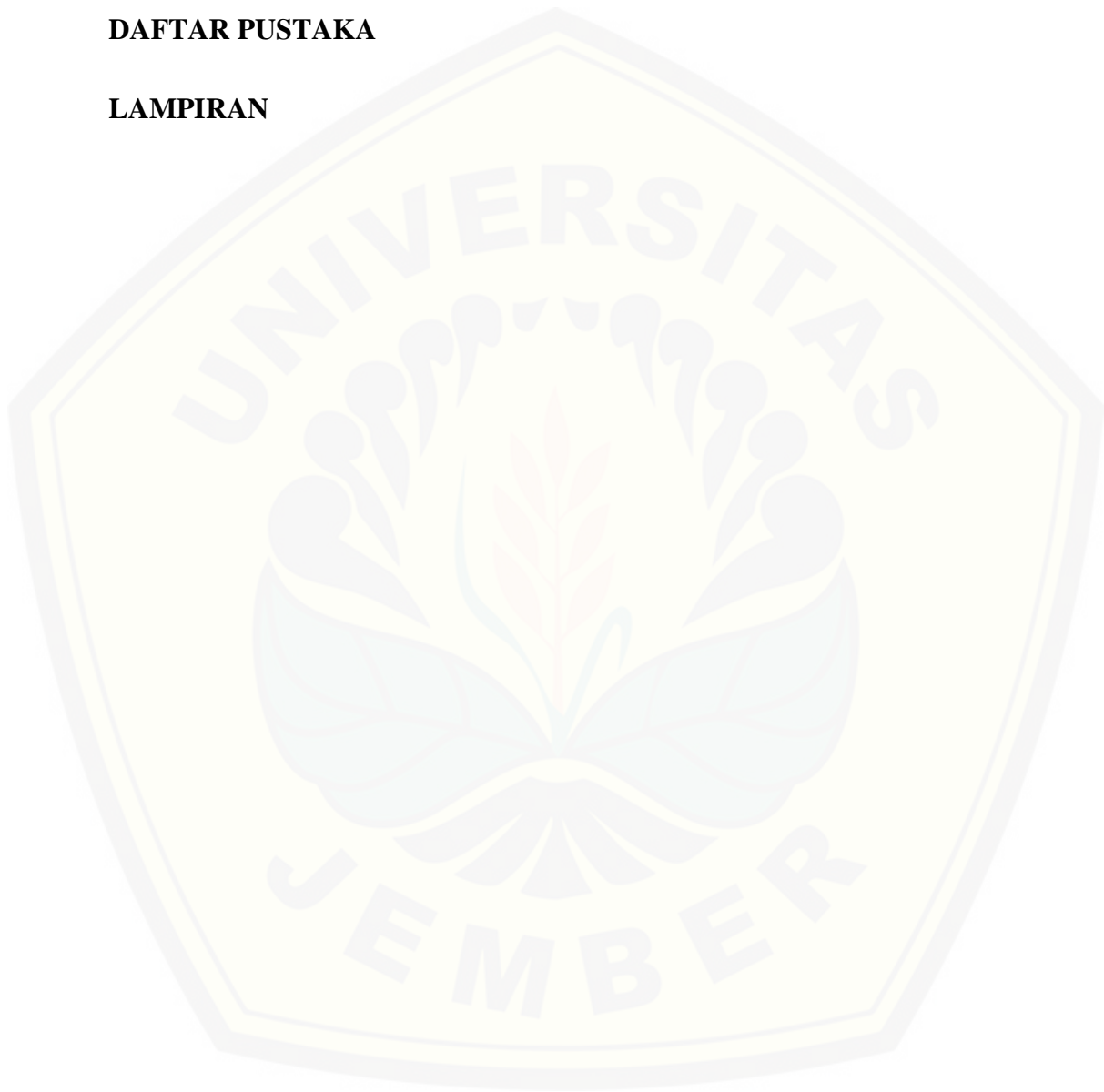
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.5 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.1 Bahan Hukum Primer	9
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	9

1.5.3	Bahan Non Hukum	9
1.6	Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....		11
2.1	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan hukum.....	11
2.1.1	Pengertian Perlindungan hukum.....	11
2.1.2	Macam-macam Perlindungan hukum.....	12
2.1.3	Tujuan Perlindungan hukum	14
2.2	Tinjauan Umum Tentang Merek.....	16
2.2.1	Pengertian Merek.....	16
2.2.2	Jenis-jenis Merek.....	18
2.2.3	Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Merek	19
2.3	Tinjauan Umum Pemboncengan Reputasi (<i>Passing Off</i>)	21
2.3.1	Pengertian Pemboncengan Reputasi (<i>Passing Off</i>).....	21
2.3.2	Dasar Hukum Pemboncengan Reputasi (<i>Passing Off</i>)	22
2.3.3	Unsur-Unsur Pemboncengan Reputasi (<i>Passing Off</i>).....	24
BAB 3 PEMBAHASAN		26
3.1	Perlindungan hukum pemegang hak atas merek terdaftar terhadap Tindakan <i>Passing Off</i> menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Konvensi Internasional	26
3.1.1	Bentuk Perlindungan Hukum Secara Preventif	28
3.1.2	Bentuk Perlindungan Hukum Secara Represif.....	35
3.2	Dasar Pertimbangan Putusan Hakim baik <i>Judex Factie</i> maupun <i>judex juris</i> memberikan putusan dalam sengketa merek antara sheraton Grup dengan PT. Graha Tunas Mekar telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Konvensi Internasional.....	41

BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Perkara Nomor: 29/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.
2. Putusan Perkara Nomor: No.7 K/Pdt.Sus-HKI/2016.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanda yang digunakan untuk membedakan suatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang dengan barang dan jasa yang dibuat oleh orang lain disebut dengan merek. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang (*indication of origin*). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya.²

Merek merupakan salah satu wujud dari karya intelektual, sebuah karya yang didasarkan kepada olah pikir manusia yang kemudian terjelma dalam benda immaterial. Merek mengandung unsur ciptaan (gambar atau nama), misalnya desain logo, atau desain huruf yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka, karena sebuah merek dapat menjadi sumber kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik yang diperoleh melalui promosi dan pemasaran untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Karena publik sering mengaitkan suatu *imej*, kualitas atau reputasi barang atau jasa dengan merek yang digunakan oleh pedagang tersebut. Mereka membeli produk tertentu yang terlihat dari mereknya. Karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah

²Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014, hlm. 159.

perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.³

Reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis karena dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari suatu perusahaan, banyak pelaku usaha berjuang mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada konsumen. Kalangan pelaku usaha mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk keperluan periklanan dan membangun reputasi produk baru atau mempertahankan reputasi dari produk yang telah ada.⁴ Oleh karena itu, diperlukan suatu perlindungan terhadap merek tersebut. Apabila tidak ada perlindungan terhadap merek tersebut, maka setiap pelaku usaha dapat meniru dan membuat *copy* secara bebas serta mereproduksi tanpa batas demi mendapatkan keuntungan.⁵ Sedangkan bagi konsumen, akan mendapatkan kualitas barang atau jasa lebih rendah daripada barang asli dan bisa membahayakan kesehatan dan keamanan dari konsumen.

Pemerintah Indonesia menetapkan peraturan tentang merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan dalam rangka mendorong persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap merek, Peraturan tentang merek pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sebelumnya, Indonesia menggunakan Undang-Undang Merek Kolonial tahun 1912. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia memperbaharui pengaturan merek tersebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 untuk menyesuaikan dengan perjanjian Internasional mengenai aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPS*)-*GATT*. Namun, Undang-Undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang kemudian mengalami perubahan lagi dengan

³ Tim Lindsey, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni: Bandung, 2013, hlm. 131.

⁴ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2006, hlm. 16.

⁵ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco; Bandung, 1995, hlm. 8.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku saat ini, dengan menggunakan sistem Konstitutif (*first to file*), sistem ini memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam tatanan internasional, Khususnya ketika diadakannya Konferensi Diplomatik tahun 1883 di Paris yang menghasilkan perjanjian internasional mengenai Perlindungan Hak Milik Perindustrian atau disebut *Paris Convention for The Protection on Industrial Property-Paris Convention*. Tiga tahun kemudian di Bern dihasilkan juga perjanjian internasional di bidang perlindungan HKI yaitu *International Convention for The Protection of Literary and Artistic Work (Bern Convention)*. Melalui konferensi internasional tahun 1967 di Stockholm dibentuk *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Pada tahun 1970 WIPO menjadi Badan Khusus (*Specialized Agencies*) PBB. Perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan HKI semakin meningkat dan bahkan menguat. Khususnya sejak disepakatinya perjanjian Internasional tentang Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right- TRIPs Agreement*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian tentang pendirian Organisasi perdagangan Dunia/*World Trade Organization (WTO)* yang telah diratifikasi oleh 150 lebih negara di dunia, termasuk Indonesia yang bergabung dalam organisasi tersebut dengan menandatangani *Egreement Establising The World Organization* dan meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI sehingga wajib untuk menerapkan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan tersebut.⁶

Perkembangan perdagangan saat ini yang bebas dan berkembangnya arus globalisasi memungkinkan banyaknya terjadi pelanggaran terhadap Undang-

⁶ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*, Setara Press: Malang, 2015, hlm. 3.

Undang Merek. Selalu ada tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih walaupun tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, bahkan melanggar hukum. Perbuatan tidak terpuji yang melanggar hak perusahaan, khususnya melanggar hak-hak yang berhubungan dengan Merek, salah satunya disebut dengan '*Passing Off*'.

Passing Off secara kepastakaan hukum Indonesia masih belum dikenal, dengan demikian maka istilahnyapun masih seluruhnya asing.⁷ *Passing Off* sangat merugikan pemilik merek terdaftar, karena akibat yang ditimbulkannya dapat menyesatkan konsumen dan merusak reputasi merek yang telah terdaftar. Salah satu contoh adanya dugaan tindakan *Passing Off* yaitu sengketa yang terjadi antara pemilik "ST. REGIS" yaitu Sheraton Grup yang merupakan para pemohon kasasi dahulu sebagai Penggugat yang terdaftar atas nama Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yang merupakan bagian dari kelompok perusahaan yang sama, terhadap pemilik merek "REGIS @ THE PEAK AT SUDIRMAN" sebagai termohon kasasi dahulu sebagai turut Tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta. Para Penggugat (Sheraton Grup) dalam gugatannya menuduh pendaftaran "REGIS @ THE PEAK AT SUDIRMAN" milik PT. Graha Tunas Mekar diajukan dengan itikad tidak baik, dan membonceng keterkenalan yang dimiliki oleh para Penggugat.

Merek "ST. REGIS" milik para Penggugat telah digunakan untuk lebih dari 40 hotel dan resor di seluruh dunia yang memiliki reputasi melalui promosi, publikasi, iklan serta diakui melalui berbagai penghargaan. Merek para Penggugat telah terdaftar di lebih dari 80 negara termasuk di Indonesia yang mulai didaftarkan tahun 2006, 2007, dan 2014 dengan kelas yang berbeda. Nama ST. REGIS pertama kali digunakan pada tahun 1904 untuk sebuah hotel yang pertama kali digunakan di New York, sedangkan merek "REGIS @ THE PEAK AT SUDIRMAN" milik PT. Graha Tunas Mekar didaftarkan pada Tahun 2008. Amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut pada tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat secara seluruhnya dengan pertimbangan, bahwa Tergugat tidak terbukti

⁷ Muhammad Djumhana, Djubaedillah, *Op. cit.*, hlm. 7.

melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sedangkan dalam tingkat Kasasi, permohonan pemohon kasasi dahulu sebagai Penggugat dikabulkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum yang ada dalam kasus tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terdaftar terhadap tindakan *Passing Off* menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Konvensi Internasional?
2. Apakah dasar pertimbangan putusan hakim baik *judex factie* maupun *judex juris* memberikan putusan dalam sengketa merek antara Sheraton Grup dengan PT. Graha Tunas Mekar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Konvensi Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan tujuan dalam suatu penulisan. Dalam skripsi ini, tujuan penulisan dibedakan menjadi dua macam penelitian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita di kehidupan masyarakat.
3. Untuk mengembangkan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terdaftar terhadap tindakan *Passing Off* (pemboncengan reputasi).
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan putusan hakim baik *judex factie* maupun *judex juris* memberikan putusan dalam sengketa merek antara Sheraton Grup dengan PT. Graha Tunas Mekar?

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Pada sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilain terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi.⁸

Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian diantara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran (*falsity*).⁹

⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Malang, 2005, hlm. 299.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia grup: Jakarta, 2016, hlm. 33.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Memang, sebagaimana dikatakan oleh Cohen dalam Peter Mahmud Marzuki bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.¹⁰

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan dengan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 60.

Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ yaitu:

- a. *Burgerlijk Wetboek*;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 31);
- d. Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*).

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pngertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

1.5 Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

¹¹ *Ibid*, hlm. 133.

¹² *Ibid*, hlm. 135-136.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan sebagai pedoman utama dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. *Burgerlijk Wetboek*;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 31);
4. Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*).

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan Non Hukum

Seorang praktisi hukum yang cerdas adalah yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi fakta yang dihadapi oleh ahli hukum tersebut sering kali kompleks, sehingga perlu pemahaman tertentu akan masalah itu, penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu.¹⁴ Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui internet dan kamus yang relevan dengan topik penulisan skripsi.

¹³ Johnny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 180.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 204-205.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah.¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah- langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu “*perlindungan*” dan “*hukum*”. Kata perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tempat berlindung, sedangkan pengertian hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁶

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Artinya dengan tidak melihat jenis kelamin, agama, warna kulit dan suku setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama di depan hukum.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah. Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan

¹⁶ <http://kbbi.web.id/hukum/diakses/>, diakses pada tanggal 04 Desember 2016.

pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan seimbang.¹⁷

Hukum sebagai kumpulan peraturan tersebut, tercermin adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang sebagian atau seluruh masyarakat atau pemerintah atas suatu barang (benda), sikap atau perbuatan disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhinya sesuai dengan tata nilai dan perilaku yang berlaku di masyarakat tersebut. Dalam hal peraturan perundangan yang memberikan perlindungan atas hak milik perindustrian, pengakuan atas hak milik diberikan atas hak milik perindustrian yang diperoleh seseorang atau pihak dalam masyarakat dan pemerintah melalui karya yang dilakukan secara berhak dan wajar tanpa merugikan hak pihak lain. Namun, harus dipenuhi kewajiban dari pemilik hak milik perindustrian tersebut untuk memanfaatkan atau memungkinkan dimanfaatkannya hasil karya yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat.¹⁸

Beberapa ahli juga memberikan definisi tentang perlindungan hukum yaitu :¹⁹

1. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Mukhtie, A.Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada banyak sekali jenis perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan

¹⁷<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fkaryatulisilmiah.com%3A80%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2F>, diakses pada 18 Februari 2017.

¹⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukannya dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm. 131.

¹⁹ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 04 Desember 2016.

hukum, ada beberapa diantaranya yang sudah cukup terkenal. Yaitu perlindungan hukum konsumen adalah salah satu contohnya yang diatur dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang isinya meliputi hampir semua hal yang sudah menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu perlindungan hukum terhadap konsumen, ada juga perlindungan hukum yang diberikan kepada Hak Kekayaan Intelektual (HKI).²⁰

Peraturan tentang HKI ini mencakup, hak cipta dan hak kekayaan Industri. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap HKI yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.²¹

Terhadap merek, lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek meliputi penggunaan atau eksploitasi merek yang menurut M.Yahya Harahap mencakup:²²

1. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:
 - a. Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam *advertensi* atau promosi;
 - b. Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, meliputi goodwill atau *well-known*, reputasi tinggi (*high reputation*), indikasi sumber asal/geografis, sentuhan keakraban (*familiar attachment*);
2. Melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan meliputi:
 - a. Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional, dan global;
 - b. Menyimpan barang yang dilindungi merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga, mensuplai barang dan mengekspor barang;
 - c. Mensuplai barang;
 - d. Mengekspor barang.

²⁰<https://www.merdeka.com/pendidikan/2-contoh-perlindungan-hukum-yang-wajib-kamu-tahu-dasarnya.html>, diakses pada tanggal 09 mei 2016.

²¹*Ibid.*

²² M.Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm, 370.

3. Melindungi kegiatan hak memperluas wilayah dan segmen pemasaran, sesuai dengan sistem pasar atau perdagangan bebas dan dilakukan sesuai dengan prinsip persaingan bebas, jujur dan sehat.
4. Melindungi pengalihan atau transfer merek dalam bentuk:
 - (1) Transfer berdasarkan titel umum sesuai dengan ketentuan hukum waris;
 - (2) Transfer dalam bentuk segala transaksi yang dibenarkan oleh undang-undang (menjual, menggunakan, menghibahkan);
 - (3) Dalam bentuk lisesnsi, memberikan ijin kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakannya.

Lingkup perlindungan merek yang dijelaskan tersebut merupakan pembagian lingkup perlindungan bagi pemegang hak atas merek terdaftar dalam hal penggunaan maupun dalam hal eksploitasi merek yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk memahami proses penggunaan hak merek dan bentuk-bentuk lingkup perlindungan hukum yang dimiliki pemilik merek terdaftar. Lingkup perlindungan tersebut diberikan sebagai bentuk upaya perlindungan yang dilakukan oleh Negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara khususnya dalam lingkup perlindungan hak atas merek Tujuan Perlindungan hukum.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan-kekayaan lain. HKI dilindungi Karena:²³

1. Hak-hak alami
bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya.
2. Perlindungan reputasi
Perusahaan sering menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka.
3. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan
adanya hukum HKI akan menjadi kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat

²³ Tim Lindsey, *Op. Cit.*, Hlm. 13.

dalam jangka panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan tingkat informasi dan inovasi yang tersedia dalam masyarakat. Namun, tidak semua ciptaan dilindungi oleh hukum HKI, hanya ciptaan yang memenuhi persyaratan seperti diatur di Dalam Undang-Undang yang akan mendapat perlindungan. Adakalanya, ciptaan dan invensi yang telah menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk mencipta, tidak dilindungi, tetapi ciptaan dan invensi tersebut tetap diproduksi

Perlindungan hukum terhadap HKI secara umum bertujuan untuk:²⁴

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan atau hasil temuannya.
2. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
3. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan atau penemu.
4. Mendorong tumbuhnya gaya kreatifitas di dalam masyarakat.
5. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif.
6. Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban manusia.
7. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
8. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual.
9. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa, mendorong kemajuan di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan.
10. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang HKI.
11. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
12. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI, merangsang terciptanya ahli informasi dan ahli teknologi.
13. Menumbuhkan kehormatan, nama baik dan harga diri bangsa.
14. Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).

Merek juga diperlukan suatu perlindungan agar :²⁵

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek.
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.

²⁴ Iswi Hariyani, *Op. cit.*, hlm.25-26, hlm. 89.

²⁵ *Ibid.*

3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Merek merupakan suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis.²⁶ Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan yang lazimnya disebut dengan merek. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan merek adalah: “Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Menurut Henry Campbell Black MA dalam buku karangan M. Yahya Harahap, salah satu pengertian merek “*The sign, writing or ticket put upon manufactured goods to distinguish them from others appearing them in the compound, trade mark*”. Yang artinya bahwa merek adalah simbol, tanda, sebutan atau kombinasi baik visual dan oral dengan tujuan untuk dipergunakan mengidentifikasi beberapa produksi atau jasa. Merek apabila terpisah dan berdiri sendiri mengandung arti sebagai cap, tanda atau lambang. Bisa berbentuk tanda silang (*cross*) yang terdiri dari garis, mungkin juga berbentuk lukisan atau gambar (*drawing*) yang melambangkan sesuatu. Boleh jadi berbentuk perkataan atau sebutan. Merek adalah setiap tanda atau lambang yang mampu memberi kesan pada penglihatan. Setiap merek sebagai tanda mempunyai “*ciri khusus*”, Tujuan ciri khusus tersebut untuk membedakan setiap tanda yang dimiliki seseorang dari tanda atau cap orang lain.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 25-26, hlm.89.

²⁷ M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 175-176.

Pengertian merek juga dikemukakan oleh Saidin yaitu suatu tanda (*Sign*) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁸

Pendapat mengenai pengertian merek juga dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut :²⁹

1. Menurut H.M.N. Purwosutjipto
Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
2. Menurut R. Soekardono
Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
3. Menurut Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar
Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan-barang barang yang sejenis lainnya.
4. Menurut Harsono Adisumarto
Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan yang luas. Cap seperti ini memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.
5. Menurut Tim Lindsey
Merek sebagai suatu tanda pembeda yang membedakan suatu produk dengan produk yang lain, sehingga secara umum tanda yang berbeda ini akan menunjukkan suatu identifikasi sesuatu barang dan jasa.

²⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996, hlm, 270.

²⁹ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Alumni: Bandung, 2015, hlm. 89-90.

1.2.2 Jenis-Jenis Merek

Ahli yang mengemukakan pengertian merek, yaitu R. Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa tentang bentuk atau wujud dari merek itu, Undang-Undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya beda yang diwujudkan dengan:³⁰

1. Cara yang oleh siapapun mudah dapat di lihat (beel mark);
2. Merek dengan perkataan;
3. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.

Menurut R.M. Suryodiningrat menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis merek, yaitu:³¹

1. Merek kata yang terdiri atas kata-kata saja.
2. Merek lukisan: ialah merek yang terdiri atas lukisan saja, yang tidak pernah, sedikit-tidaknya jarang sekali dipergunakan;
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.

Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Dari Pasal 2 (dua) ini dapat disimpulkan bahwa Pembentuk Undang-Undang membedakan merek menjadi dua macam, yaitu :

1. Merek dagang

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

2. Merek jasa

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek dagang sasarannya pada produk yang dapat dipegang dengan tangan dan pada umumnya dalam merek dagang, merek ditempatkan atau ditempelkan pada barang yang diperdagangkan, sehingga masyarakat menjadi kenal dengan barang yang ditawarkan bermerek tertentu. Berbeda dengan merek dagang, merek jasa sasarannya pada produk yang hanya dapat dirasakan tetapi

³⁰ *Ibid*, hlm. 98.

³¹ *Ibid*, hlm. 99.

tidak dapat dipegang. Dalam merek jasa dimanakah merek ini harus diletakkan sehingga dapat membedakan dengan jasa-jasa yang sejenis lainnya, Tampaknya masalah penempatan merek jasa sampai saat ini masih belum jelas. Kebanyakan yang tampak selama ini, semenjak berlakunya Undang-Undang Merek yang baru merek jasa ditempelkan pada papan nama perusahaan, kendaraan perusahaan dan sebagainya. Maka masyarakat akan sulit membedakan mana yang “logo perusahaan” dan mana merek jasa milik perusahaan tersebut.³²

Selain merek dagang dan merek jasa, juga dikenal adanya merek kolektif. Pengertian merek kolektif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 Tahun 2016 merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/jasa sejenis lainnya.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Merek

Pengertian hak atas merek yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”

Berdasarkan hak merek tersebut, para pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi kepada pihak lain dapat mendapatkan penghasilan berupa pembayaran royalti.³³ Pengertian hak khusus atau hak eksklusif adalah hak pribadi dari pemilik merek dalam

³² Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Djambatan: Jakarta, 1996, hlm. 8.

³³ Iswi Hariyani, *Op. cit.*, hlm. 90.

penggunaan mereknya. Maksudnya pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa seizin dari pemilik merek.³⁴

Selain memperoleh hak, maka pemegang merek juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan antara lain :³⁵

- a. Pemegang hak atas merek wajib menggunakan merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan ketertiban umum;
- b. Pemegang hak merek wajib menggunakan mereknya di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali apabila penggunaan merek tersebut secara ekonomi hanya layak apabila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemilik hak merek dengan disertai dengan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disertai bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Ditjen HKI.

Merek yang telah terdaftar di Kantor Merek memiliki konsekuensi yaitu, merek tersebut harus dipergunakan sesuai dengan permintaan pendaftarannya. Artinya merek yang telah terdaftar dipergunakan sesuai dengan kelas barang atau jasa yang telah ditetapkan sebagaimana lampiran Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. Barang atau jasa untuk merek terdaftar harus tetap diproduksi dan diperdagangkan. Selain itu, merek yang dipergunakan bentuknya harus sama dengan merek yang telah terdaftar di Kantor Merek. Ada kemungkinan dalam dunia perdagangan pemilik merek tidak menggunakan merek terdaftar sebagaimana mestinya dengan alasan misalnya bentuknya kurang menarik, warnanya kurang cocok, dan sebagainya. Sehingga ia menggunakan merek-merek yang berbeda. Untuk penggunaan merek yang tidak sebagaimana mestinya, Undang-Undang memberi sanksi dihapuskan pendaftaran mereknya karena akan merugikan masyarakat. Namun tindakan penyimpangan tersebut merupakan tindak pidana.³⁶

³⁴ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 19.

³⁵ Syprianus Aristeus, *Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*: Jakarta, 2010, hlm. 118.

³⁶ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 52.

2.3 Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)

2.3.1 Pengertian Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)

Passing Off adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih walaupun tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, bahkan melanggar hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng dengan cara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi (*goodwill*) ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri, maupun bidang hak cipta. Melihat sukses dan tingginya reputasi suatu perusahaan dengan produknya atau keterkenalan seorang pencipta maka sering orang tergoda untuk menyamainya, meskipun dengan cara membongceng, meniru dengan mengikuti dan memirip-miripkan baik bentuk produk barang maupun hasil suatu karya atau nama si pencipta yang telah tinggi reputasinya itu. Adanya pihak yang berbuat demikian maka memberi akibat terhadap pihak yang telah bereputasi tinggi, yaitu mengalami suatu kerugian. Berupa turunnya omzet karena pelanggannya terkecoh sehingga dapat menimbulkan klaim dari pelanggannya. Dengan demikian diperlukan upaya pencegahan dan upaya untuk melindungi terhadap tindakan serupa itu.³⁷

Pemboncengan reputasi pada merek atau biasa dikenal dengan sebutan *Passing Off* pada sistem *common law system* seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain. Di Negara-negara ini, *Passing Off* berkembang sebagai bentuk praktek persaingan curang (*unfair competition*) dalam usaha perdagangan atau perniagaan. Dalam *Passing Off* terkait erat dengan apa yang disebut *goodwill*, *goodwill* sering digunakan dalam arti yang bersamaan dengan kata reputasi yaitu sebagai sesuatu yang melekat dalam merek dan selain itu kata *goodwill* sering juga diartikan sebagai “itikad baik”. *Goodwil* bila dilihat dari segi ekonomi yang dikutip dari S.J Fockema Andrea oleh Abdul Kadir dalam bukunya

³⁷ *Ibid*, hlm. 185-186.

yaitu benda ekonomi tidak berwujud yang timbul dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan serta kemungkinan perkembangan yang akan datang.³⁸

Passing Off melindungi semua hal, *competitor*/pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan merek-merek, tulisan-tulisan, kemasan, kesan atau indikasi lain yang akan mendorong pembeli meyakini bahwa barang-barang yang dijual mereka diproduksi oleh orang lain. Hukum melindungi orang-orang yang memiliki reputasi dari orang-orang yang ingin “membonceng” kesuksesan mereka. Meskipun reputasi tersebut adalah sesuatu yang tidak berwujud, hukum memandangnya sebagai asset berharga yang harus dilindungi. Jadi *Passing Off* mencegah orang-orang melakukan dua hal; menampilkan/menyebabkan anggapan bahwa barang/jasanya adalah barang/jasa milik orang lain, Menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasanya ada hubungan dengan barang/Jasa Penggugat.³⁹

Passing Off melindungi pemilik reputasi dari pihak-pihak yang akan membonceng keberhasilan mereka sehingga pembonceng tidak dapat lagi menggunakan merek, kemasan atau indikasi lain yang bisa mendorong konsumen yakin bahwa produk yang dijual mereka dibuat oleh orang lain.⁴⁰

2.3.2 Dasar Hukum Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)

Passing Off tidak pernah dipergunakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran reputasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menjelaskan pengaturan *Passing Off*. Namun *Passing Off* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek karena pada umumnya *Passing Off* memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Salah satu unsur *Passing Off* ialah itikad tidak baik.

Pasal 21 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Yaitu pemohon yang patut diduga

³⁸ http://www.academia.edu/6746099/Perlindungan_Hukum_Pemilik_Merek_Terdaftar_dari_Perbuatan_Pemboncengan_Reputasi_Passing_Off/, diakses tanggal 7 november 2016.

³⁹Tim Lindsey, *Op. Cit.*, Hlm. 152.

⁴⁰Endang Purwaningsih *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2005, hlm. 9.

mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Dalam Pasal 20 berbunyi bahwa merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau meupakan nama varietias tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- d. Tidak memiliki daya pembeda dan/atau;
- e. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum;

Ditjen HKI harus menolak apabila ada sebuah merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya yang telah tertuang pada Pasal 21 angka 1 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

- (1). Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 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 dan/atau jasa sejenis;
 - c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;

Instrumen Internasional dapat digunakan apabila tindakan *Passing Off* terjadi pada subjek hukum yang berbeda Negara yang berkaitan dengan perlindungan Hak Milik Perindustrian ialah *International Convention for the Protection of Industrial property Rights* yang dikenal dengan Konvensi Paris (*Paris Convention*):

Pasal 6 bis

- (1) *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well-known in that country being already the mark of a person entitled to the benefits of this*

Convention and used for identical or similar goods. This provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

(Negara anggota, baik atas perundang-undangan yang dimiliki sendiri atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek dan larangan penggunaan merek dagang, yang merupakan tiruan, melalui pertimbangan pihak yang berwenang dari negara penerima pendaftaran atau merek terkenal di negara tersebut atau yang dikenal luas, berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam konvensi terhadap barang yang identik atau sama);

- (2) *A period of a least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*

(jangka waktu lima tahun terhitung dari tanggal pendaftaran untuk meminta pembatalan merek. Negara-negara anggota dapat menetapkan jangka waktu untuk pelarangan penggunaan merek);

- (3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use marks registered or used in bad faith.*

(tidak ada batas waktu yang ditetapkan terhadap pembatalan merek atau larangan penggunaan merek terdaftar atau penggunaan merek dengan itikad tidak baik).

Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada pemilik merek terdaftar agar mereknya tidak digunakan oleh orang lain tanpa seijinnya agar tercipta persaingan yang sehat. Ketentuan untuk melindungi merek terkenal berlaku bagi seluruh Negara anggota Konvensi Paris yang juga turut meratifikasi kedua *treaty* tersebut masing-masing melalui Keppres No.15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention For the Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.⁴¹

2.3.3 Unsur-Unsur *Passing Off*

Menurut salah satu ahli hukum di bidang HKI Indonesia, definisi umum dari doktrin *passing off* adalah: “*a common-law tort enforce unregistered*

⁴¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia>, diakses pada 14 desember 2016.

trademark".⁴² Menurut definisi tersebut, maka ada dua unsur dari *passing off* yaitu:

- a. *Passing off* merupakan *tort* (yang sering kali disandingkan dengan perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 BW).
- b. *Passing off* merupakan upaya hukum yang dilakukan pemilik merek yang belum didaftarkan untuk melindungi mereknya dari penggunaan oleh pihak lain.

Dalam sistem *Anglo Saxon* dikenal berbagai macam *tort*, dan *Passing Off* masuk ke dalam kategori *tort of misrepresentation* yang mengakar dari hukum kontrak. Di Indonesia padanan yang mirip dengan *tort of misrepresentation* dapat ditafsirkan dari Pasal 1320 jo Pasal 1321 jo Pasal 1322 jo Pasal 1328 jo Pasal 1335 jo Pasal 1337 jo Pasal 1365 BW. Elemen yang diperlukan agar *passing off* dapat digunakan adalah:⁴³

1. Reputasi: yaitu apabila seorang pelaku usaha selaku Penggugat memiliki reputasi yang sangat baik di mata publik atau sudah dikenal publik.
2. Misrepresentasi: dengan terkenalnya merek yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama, maka publik yang relevan dengan merek tersebut dapat terkecoh dan khilaf atau tertipu.
3. Kerugian: elemen kerugian jelas dapat ditimbulkan oleh merek pendompleng terhadap reputasi yang telah dibangun oleh merek yang didompleng.⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di%20-indonesia>, diakses pada tanggal 14 desember 2016.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek terdaftar terhadap tindakan *Passing Off* dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan sebelum adanya sengketa *Passing Off* yaitu sistem pendaftaran merek yang dilakukan secara konstitutif kepada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal ini dimaksudkan agar pemilik merek yang telah terdaftar tersebut mendapat perlindungan hukum. Selain itu, penolakan terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar dan penolakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad buruk, juga merupakan kategori perlindungan hukum preventif. Sedangkan perlindungan hukum secara represif ada ketika muncul sengketa *Passing Off*, terhadap penyelesaian sengketa merek *Passing Off* dilakukan dengan jalur perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Jalur perdata berupa gugatan ganti rugi materiil maupun immateriil. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa merek.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam tingkatan *judex factie* kurang tepat menggunakan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menentukan persamaan pada pokoknya antara merek ST. REGIS dengan REGIS @ PEAK AT SUDIRMAN dan mengabaikan mengenai merek terkenal milik ST. REGIS berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-113 diajukan oleh para Penggugat yang merupakan bukti sertifikat pendaftaran merek tersebut di berbagai negara. serta mengabaikan

pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh REGIS @ PEAK AT SUDIRMAN. Sedangkan *judex juris* telah sesuai dalam memberikan amar putusan dengan mengabulkan permohonan para pemohon kasasi dahulu sebagai Penggugat.

4.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan penulisan skripsi ini adalah:

1. Direktorat Jenderal HKI yang berwenang untuk menerima pendaftaran merek harus lebih teliti memilih merek yang akan diterima pendaftarannya. Menilai apakah merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar dan pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan itikad dengan baik atau tidak. dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar akan lebih terjamin serta aktif dalam memberikan sosialisasi tentang tata cara pendaftaran merek dan membuat merek dagang maupun jasa. Sehingga, masyarakat bisa membuat merek sendiri tanpa meniru merek pihak lain yang telah terdaftar.
2. Pemerintah selaku pembuat regulasi tentang merek dan indikasi geografis diharapkan membuat pengaturan secara jelas tentang kriteria persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar. Walaupun Undang-Undang No. 15 tahun 2001 telah diganti dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, menurut penulis Undang-Undang tersebut belum menentukan secara jelas mengenai kriteria penentuan “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya,” sehingga akan muncul penafsiran yang berbeda-beda tentang kriteria persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anne Gunawati, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Alumni, Bandung.
- Budi Santoso, 2005, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Gatot Supramono, 1992, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Djambatan, Jakarta.
- Iswi Hariyani, 2006, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta.
- Johhny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, bayumedia, Malang.
- Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013.
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*, Press, Malang.
- M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integritasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Saidin, 1996, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju: Bandung.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2008, *Hak Cipta Kedudukannya dan Perannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1995, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco; Bandung.
- Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, 1996, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Syprianus Aristeus, 2010, *Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Tim Lindsey, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alu Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 31).

Peraturan Departemen Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Hukum dan HAM.

C. KONVENSI INTERNASIONAL

Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*).

D. INTERNET

<http://kbbi.web.id/hukum/diakses/>, diakses pada tanggal 04 Desember 2016.

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fkaryatulisimiah.com%3A80%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F03%2F>, diakses pada 18 Februari 2017.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukumenurut-para-ahli/diakses> pada tanggal 04 Desember 2016.

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses pada desember 2016.

[http://www.academia.edu/6746099/Perlindungan_Hukum_Pemilik_Merek_Terdaf tar_dari_Perbuatan_Pemboncengan_Reputasi_Passing_Off/](http://www.academia.edu/6746099/Perlindungan_Hukum_Pemilik_Merek_Terdaf_tar_dari_Perbuatan_Pemboncengan_Reputasi_Passing_Off/), diakses tanggal 7 november 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia> diakses pada 14 desember 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapatkah-doktrin-passingoff-diaplikasikan-di%20-indonesia>, diakses pada tanggal 14 dseember 2016.

<https://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-d-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2017. Pukul 01.20 WIB

<https://www.merdeka.com/pendidikan/2-contoh-perlindungan-hukum-yang-wajib-kamu-tahu-dasarnya.html>, diakses pada tanggal 09 mei 2016.

<http://www.goodreads.com/quotes/69585-kita-tidak-tahu-bagaimana-hari-esok-yang-bisa-kita-lakukan>, diakses pada tanggal 15 Juli 2017.