



**TESIS**

**PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*)  
TERHADAP MEREK DAGANG**

*ACTION OF PASSING OFF TOWARD TRADEMARK*

**SEPTIAN NUR FAHMI S.H**

**NIM. 160720101005**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

**TESIS**

**PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*)  
TERHADAP MEREK DAGANG**

*ACTION OF PASSING OFF TOWARD TRADEMARK*

Oleh:

**SEPTIAN NUR FAHMI, S.H.**

**NIM. 160720101005**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

**MOTTO :**

*“Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya”<sup>1</sup>.*

**(Terjemahan Q.S Ibrahim: 34)**



---

<sup>1</sup> Dr. ‘Aidh Al-Qarni, *La Tahzan (Jangan Bersedih!)*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 3

**PERSEMBAHAN**

**Penulis mempersembahkan tesis ini kepada :**

- 1. Ayahanda H. Drs. Syaichurozi S.H dan ibunda Hj. Dra. Sri Wahyuni M.Si yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materiil;**
- 2. Kakak Kharisma Rozita Palupi S.E., M.M yang selalu memberikan dukungan;**
- 3. Guru-guru T.K., S.D., SMP., SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Jember;**
- 4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.**

**PERSYARATAN GELAR**

**PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*)**

**TERHADAP MEREK DAGANG**

***ACTION OF PASSING OFF TOWARD TRADEMARK***

**TESIS**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) dan  
mencapai gelar Magister Hukum**

**SEPTIAN NUR FAHMI, S.H.**

**NIM. 160720101005**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

**PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI UJI**

**25 Juni 2018**

**Oleh :  
Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H, M.Hum, C.N.  
NIP. 196303081988021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP:198010262008122001**

**Mengetahui:  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Jember**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H, M.H  
NIP. 196401031990022001**

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul :

**PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*)**

**TERHADAP MEREK DAGANG**

*ACTION OF PASSING OFF TOWARD TRADEMARK*

Oleh :

**SEPTIAN NUR FAHMI, S.H.**

**NIM. 160720101005**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H, M.Hum, CN.**

**NIP.196303811988021001**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H, M.Hum**

**NIP:198010262008122001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Magister Hukum  
Fakultas Hukum  
Dekan**

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

**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :**

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 20**

**Bulan : Juli**

**Tahun : 2018**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**NIP. 196401031990022001**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**

**NIP.195612061983031003**

**ANGGOTA PENGUJI:**

**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**

**NIP. 195701051986031002**

**: (.....)**

**Prof. Dr. M. Khoidin, SH, M.Hum, CN.**

**NIP. 196303811988021001**

**: (.....)**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.**

**NIP:198010262008122001**

**: (.....)**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SEPTIAN NUR FAHMI, S.H

NIM : 160720101005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul **PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF) TERHADAP MEREK DAGANG** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Tesis ini merupakan hasil gagasan dan ide Saya sendiri dengan arahan Tim Pembimbing. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 20 Juli 2018

**SEPTIAN NUR FAHMI, S.H**  
**NIM. 160720101005**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dan para rekan. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Magister Hukum. Tesis ini adalah hasil keras, ketelitian, dorongan, semangat, bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril dan arahan tim pembimbing sehingga tesis yang berjudul **“PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*) TERHADAP MEREK DAGANG”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Khoidin, SH, M.Hum, CN., Dosen Pembimbing Utama penyusunan tesis;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing tesis;
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., Ketua Penguji Tesis;
4. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji Tesis;
5. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Anggota Penguji Tesis;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I; Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

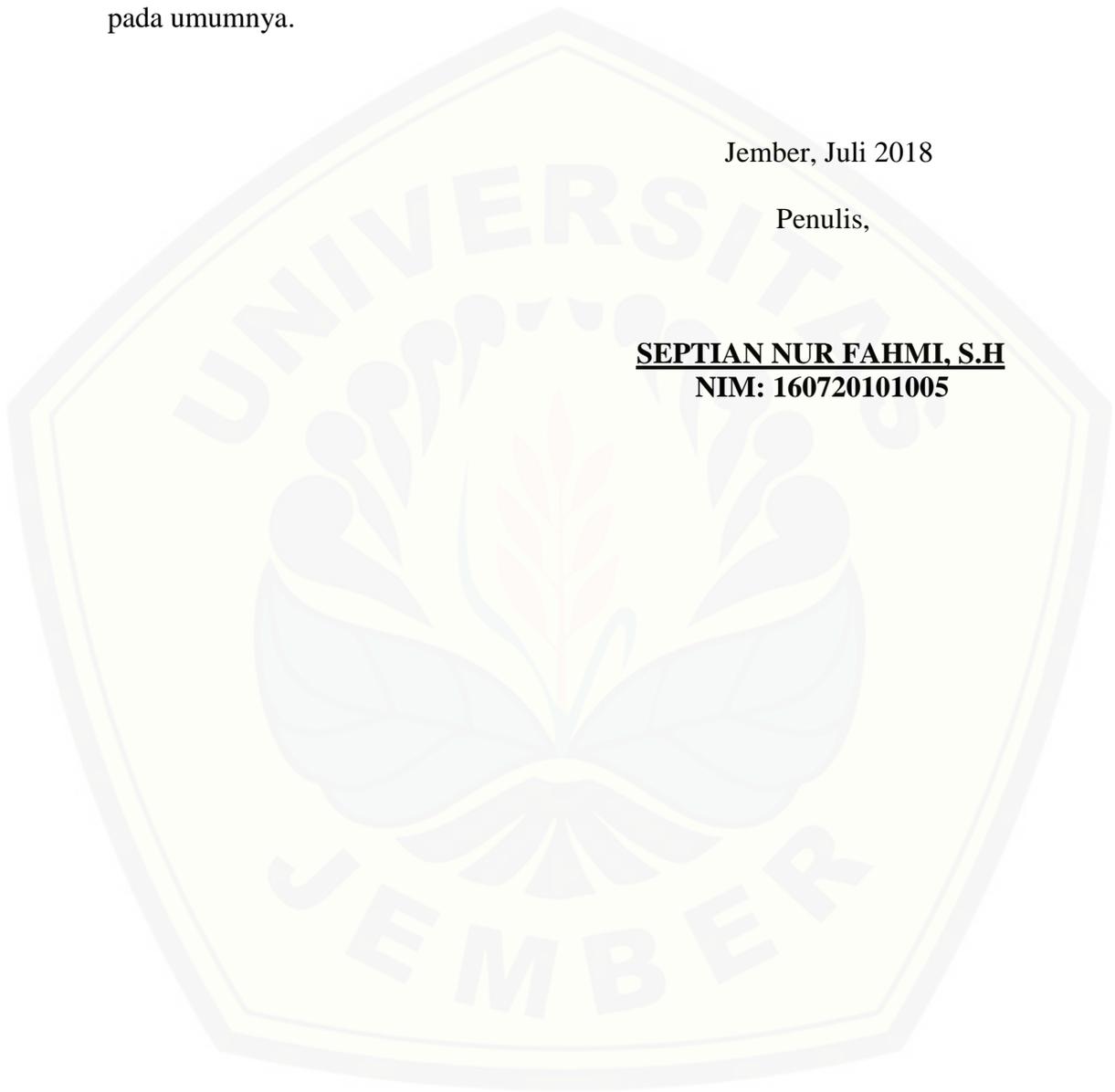
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Jember yang banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa Magister Hukum Universitas Jember;
8. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan, dan Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Guru-guru penulis dari Taman Kanak-kanak Al-Amin Jember, SMPN 1 Jember, SMAN 2 Jember sampai Perguruan Tinggi Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
10. Ayahanda tercinta, H. Drs. Syaichurozi, S.H dan Ibunda tercinta Hj. Dra. Sri Wahyuni, M.Si terimakasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang begitu luar biasa.
11. Kakak penulis, Kharisma Rozita Palupi S.E., M.M terimakasih atas semua doa dan dukungan.
12. Keluarga besar (Alm) H. Asngari dan (Alm) Kasmadi Tedjosumarto terimakasih atas doa dan dukungan.
13. Teman-teman Magister Hukum Universitas Jember Angkatan 2016 yang terus memberikan semangat, khususnya yang terkasih Maulidatul Auliya.
14. Teman-teman dan leader Prudential PRUsolid JE1 yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
15. Teman-teman GMT Cycling Club yang selalu menemani bersepeda agar selalu sehat jiwa dan raga.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan pada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, Juli 2018

Penulis,

**SEPTIAN NUR FAHMI, S.H**  
**NIM: 160720101005**



## RINGKASAN

HAKI atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual, berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Merek bagian dari HAKI. Terdapat merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Pengaturan merek sekarang diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pelanggaran mereknya yaitu pemboncengan reputasi (*passing off*), perbuatan curang dengan membongceng ketenaran merek orang lain, kecurangan di dunia bisnis ini di dalam sistem *common law* disebut *tort*, hal ini bertentangan dengan iktikad baik karena perbuatan tersebut melanggar hukum. Terkait uraian tersebut permasalahan yang di bahas ada tiga (3) yaitu *pertama*, apakah pemboncengan reputasi (*passing off*) merupakan perbuatan melanggar hukum?, *kedua*, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku pemboncengan reputasi (*passing off*)?, *ketiga*, bagaimana pengaturan kedepan tentang pemboncengan reputasi (*passing off*)?. Metode penelitian yaitu yuridis normatif. Pendekatan menggunakan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan sumber hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Fungsi Merek sebagai tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, guna menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain. Jenis merek yaitu merek biasa, merek terkenal dan merek termasyhur. Persyaratan dan pendaftaran Merek harus di penuhi sesuai dengan undang-undang oleh pemohon pendaftaran merek. Terkait perlindungan hukumnya yaitu perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dalam hal ini pihak yang mendaftarkan mereknya akan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Di Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*) untuk kepastian dan perlindungan hukum pemilik merek, yang dimana sesuai dengan tata cara pendaftaran sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila terjadi pelanggaran merek yaitu pemboncengan reputasi (*passing off*) maka telah melanggar hukum merek, yaitu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaku *passing off* tidak beriktikad baik dalam mendaftarkan mereknya. Penulis mengambil contoh kasus yaitu contoh merek dagang “Sinar Laut” putusan No.196/K/PDT.SUS/2011, “BMW” putusan No.29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dan “Karisma dan Krisma” No.031/K/N/HAKI/2005 dimana merek-merek tersebut erat kaitannya dengan *passing off*.

Hasil pembahasan bahwa *pertama*, *passing off* merupakan perbuatan melanggar hukum. Unsur melanggar hukum yaitu melanggar UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, unsur kesalahan yaitu kesengajaan dengan sadar bahwa perbuatannya merugikan orang lain guna menguntungkan diri sendiri, unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yaitu

kerugian yang muncul akibat ulah pelaku *passing off* terhadap pemilik merek asli, bisa kerugian materiil maupun immateriil, dan unsur adanya kerugian yaitu pemilik merek asli merugi secara omset yang menurun, kekecewaan pelanggan karena merek dianggap masih satu produksi, mutu barang dapat menurun dan reputasi bisa tercemar. *Kedua*, Terkait pertanggungjawaban pelaku perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*) adalah *liability based on fault* (prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan). Hal ini terkait dengan unsur-unsur *onrechmatigdaad* (perbuatan melawan hukum). Pertanggungjawaban dapat dilakukan penghapusan dan pembatalan merek (Pasal 72 s.d Pasal 79 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), gugatan merek (Pasal 83 dan 84) lalu juga denda dan penjara (Pasal 100 s.d 102). *Ketiga*, pengaturan ke depan (*ius constituendum*) tentang *passing off* di Indonesia harus diatur di UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara lebih jelas lagi terkait pengaturan definisi merek terkenal, kriteria merek terkenal, bukti-bukti menunjukkan keterkenalan suatu merek, melengkapi elemen *passing off* , dan penjelasan khusus terkait apa itu reputasi, reputasi pemilik usaha dan merek itu sendiri.

Berdasar hasil pembahasan tersebut penulis memberikan saran bahwa *pertama*, untuk pembentuk peraturan perundangan-undangan, pengaturan mengenai definisi merek terkenal harus diperjelas lagi, pengaturan mengenai elemen-elemen *passing off*, pedoman yang harus dibuktikan pemilik merek terkenal dalam mengajukan gugatan *passing off*. *Kedua*, untuk Dirjen HKI, lebih cermat dalam mengabulkan pendaftaran permohonan merek di Indonesia terutama pemeriksaan substantif. *Ketiga*, untuk hakim berpedoman pada aliran *rechtsvinding* (penemuan hukum) bila peraturan *passing off* belum lengkap, yaitu dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang memiliki arti luas, perjanjian-perjanjian dan konvensi internasional.

## SUMMARY

*Intellectual property rights is a legal right exclusive (specifically) owned by the creator / inventor as a result of activity intellectual and creativity distinctive and new. The intellectual work could include the work of copyright in science, art and literature and the discovery (invention) in technology. Brand is part of intellectual property rights, that is Trademark, services brand, collective brand. About brand is regulated in the Act Number 20 Year 2016 about a Brand and Indications Of Geographical. Violation about brand is passing off is putting brand fame for whatever they earned with others, this cheating on common law system is called tort. That is contrary with goodfaith. Based on above of the issues discussed there are three (3), first, wheter action of passing off is unlawful act?, second, how about the form of responsibility of the passing off?, third, how about the regulation of passing off in future in Indonesia? Writing method used by writer is normative juridical. The problem approach used is the statue approach, the conceptual approach, and the historical approach. The legal source materials used are primary legal materials adn secondary legal materials.*

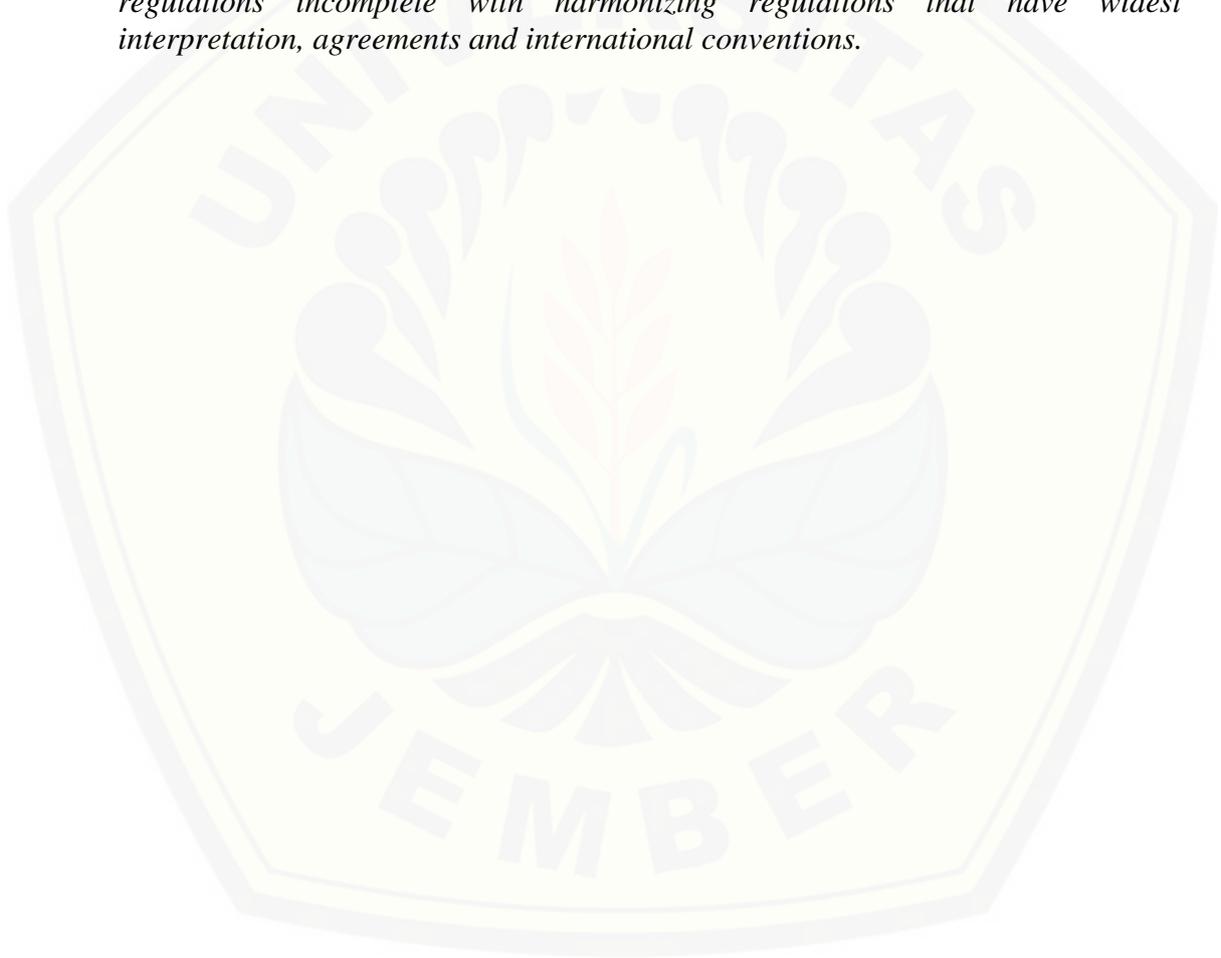
*Brand function as a sign to show identity a goods or services to distinguish with another people goods and services. Kind of brand is normal mark, well know mark, famous mark. Equirements and registration brand to fill in accordance with regulation by the applicant registration brand. The brand listed the right to licensed to other parties by agreement that the recipient license to use the brand to part or all kinds of goods or services. Preventive protection of the law, was aimed at preventing the occurrence of dispute, is that registers their brand will be the protection of the law. The protection of the law repressive, aims to complete the occurrence of dispute, as the protection of the law for the people of by judicial general and judicial administration in Indonesia.*

*Indonesia submitted to a system of first to file for certainty and legal protection and the regristration according the Act No. 20 Year 2016 about brand and Indications of Geographical. When passing of happening had broken the law is that having principle equation or entirety with a brand others. This is the passing off is a bad faith in registering the brand. Writer learn case is the trademark "Sinar Laut" verdict No.196/K/PDT.SUS/2011, "BMW" verdict No.29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 and "Karisma dan Krisma" verdictNo.031/K/N/HAKI/2005 where that case closely related with the of passing off.*

*Discussion results is firts, Passing Off is unlawful act. That is violating the act number 20 year 2016 about a Brand and Indications Of Geographical; Element mistake that is were consciously that his harm to others to self-serving; The cause effect relationship between what and losses the losses investors appeared because of the work of passing off against the original brand, as the amount of losses and immateriil can , and the loss that is the owner of the brand native losing a business turnover of which had dropped low , disappointment customers because they still consider to be one the production of brand , quality*

*of the goods material may slow down and reputation of can tainted. Second, accountability passing off perpetrator is liability based on fault (the responsibility based on a mistake). It is associated with onrechmatigdaad (illegal actions). Third, about regulations in the future (ius constituendum) about passing off in indonesia have to be arranged in act number 20 years 2016 about a brand and indications of geographical in more explicitly related arrangement definition famous brand , famous brand criteria, a brand, the evidence about brand furnish elements of passing off, and explaining what is specifically related reputation, reputation business owners and brand itself.*

*Based on the results of this study the authors provide suggestions, among others. First, for former of legislation, famous brand definition must be explained cleary, regulation on elements of passing off. Second, for Dirjen HKI more careful to accept the brand application in Indonesia especially examination substantive. Third, for judge based on the flow of rechtsvinding if the passing off regulations incomplete with harmonizing regulations that have widest interpretation, agreements and international conventions.*



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ORISINALITAS.....</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Orisinalitas .....	9
1.6 Metodologi Penelitian .....	12
1.6.1 Tipe Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	18
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
2.1. Hak Atas Merek .....	20

2.1.1 Pengertian Merek.....	20
2.1.2 Jenis Merek.....	22
2.1.3 Persyaratan dan Pendaftaran Merek.....	24
2.1.4 Lisensi Merek.....	28
2.2 Perlindungan Hukum.....	29
2.2.1 Teori Perlindungan Hukum.....	29
2.3 Pemboncengan Reputasi ( <i>Passing Off</i> ).....	33
2.3.1 Pengertian Pemboncengan Reputasi ( <i>Passing Off</i> ).....	33
2.3.2 Unsur-unsur Pemboncengan Reputasi ( <i>Passing Off</i> ).....	35
<b>BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB 4 PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Pemboncengan Reputasi Merupakan Perbuatan Melanggar Hukum.....	38
4.1.1 <i>Passing Off</i> di bidang Merek.....	43
4.1.2 Persamaan Pada Pokoknya Dan Keseluruhan Merek.....	50
4.1.3 <i>Passing Off</i> Melanggar Prinsip Iktikad Baik.....	58
4.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Pemboncengan Reputasi.....	65
4.2.1 Jenis Kerugian <i>Passing Off</i> .....	70
4.2.2 Penghapusan Dan Pembatalan Merek.....	70
4.2.3 Gugatan Pelanggaran Merek.....	75
4.2.4 Pertanggungjawaban Pelaku Menurut Undang-Undang.....	101
4.3 Pengaturan Ke Depan Tentang Pemboncengan Reputasi ( <i>Passing Off</i> ) Di Indonesia.....	104
4.3.1 Ketentuan Merek Terkenal.....	105
4.3.2 Peraturan <i>Passing Off</i> Terhadap Merek di Indonesia.....	109
4.3.3 <i>Passing Off</i> Terhadap Merek Terkenal di Amerika.....	113
4.3.4 Rumusan Pengaturan <i>Passing Off</i> Dalam Hukum Merek Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang ( <i>Ius Constituendum</i> ).....	123

<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	<b>131</b>
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	<b>131</b>
<b>5.2 Saran</b> .....	<b>132</b>

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

HAKI atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HAKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.<sup>2</sup>

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak kekayaan intelektual di dalam ilmu hukum merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang ada di dalam pasaran.<sup>3</sup> Merek dagang (*trademark*) yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan

---

<sup>2</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) hlm.16

<sup>3</sup> Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000) hlm 91.

Intelektual memiliki nilai penting ditinjau dari aspek ekonomi.<sup>4</sup> Fungsi utama merek adalah sebagai daya pembeda, agar konsumen tidak bingung dan dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Hal ini berkaitan tentang kualitas barang dan atau jasa yang akan digunakan konsumen.

Pengaturan merek di Indonesia dimulai ketika masa Pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan "*Reglement Industriele Eigendom Kolonien* tahun 1912" (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912), Stb.1912 Nomor 545.<sup>5</sup> Pada Tahun 1992 keluar peraturan baru mengenai merek yaitu Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992) yang berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Pada tanggal 7 Mei 1997 diundangkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1997). Selanjutnya UU Merek 1997 diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek 2001) yang diundangkan tanggal 1 Agustus 2001, kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku hingga sekarang ini.

Adanya pengaturan tentang merek diharapkan dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Terkait merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu

---

<sup>4</sup>Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT ALUMNI, 2006) hlm 77

<sup>5</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 14

original.<sup>6</sup> Hal ini tertuang dalam konsiderans Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bagian menimbang butir a yang berbunyi:

“bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri”

Terkait tentang konsiderans di undang-undang merek dan indikasi geografis diatas bahwa seiring dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga berimbas pada dunia perdagangan yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Undang-undang mengatur dan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan juga konsumen dari persaingan usaha yang tidak sehat, yang menimbulkan kerugian pada pihak tertentu dan jelas hal itu melanggar hukum.

Merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern di era perdagangan bebas saat ini. Dikatakan demikian, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkupnya mencakup reputasi penggunaan merek (*goodwill*).<sup>7</sup> Reputasi itu sendiri juga tidak kalah susahnya dengan menciptakan suatu penemuan atau inovasi kekayaan intelektual. Reputasi harus dijaga dengan baik dari segi pemilik usaha sendiri dan juga harus dilindungi dari orang lain yang tidak suka dan atau membonceng reputasi pemilik merek yang asli.

---

<sup>6</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm 329.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001), hlm. 68.

Lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan kualitasnya, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.<sup>8</sup> Konsumen adalah raja yang dimana kepuasan konsumen adalah prestasi yang baik kepada para pengusaha atau pebisnis. Apabila konsumen terkecoh terhadap suatu barang yang mirip atau barang tersebut meniru merek orang lain, maka kerugian materiil akan menimpa produsen dan juga konsumen karena mutu dan kualitas yang berbeda dari asli.

Merek perlu dilindungi karena merupakan kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal. Hal ini dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk tertentu. Kualitas tingginya suatu produk ditandai oleh merek terkenal yang melekat pada barang dagangan.<sup>9</sup> Perjanjian internasional mengenai HKI yang berkaitan dengan merek diantaranya, Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, perjanjian WIPO (*World Intellectual Property*), Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Perjanjian TRIPs merupakan ketentuan yang memiliki peran yang paling penting karena diikuti oleh banyak negara peserta serta memiliki peran strategis dalam pengaturan perdagangan internasional.<sup>10</sup> Hal terpenting dalam Persetujuan TRIPs adalah penekanan pada unsur pembeda. Menurut Persetujuan TRIPs, pembedaan (daya pembeda) adalah satu-satunya kondisi

---

<sup>8</sup> Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitingjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2001), hlm. 2.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad., *Op. cit.*, hlm. 12.

<sup>10</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm6

substantif bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek didasarkan kepada alasan karena tidak adanya daya pembeda.

Terhadap merek tersebut harus didaftarkan untuk memperoleh landasan dan kekuatan hukum suatu merek yang beredar di pasaran. Merek dapat dilindungi apabila merek tersebut di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).<sup>11</sup> Demikian pula dalam perjanjian TRIPs yang ditandatangani Indonesia dan juga dalam UU Merek disebutkan bahwa merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu<sup>12</sup>. Namun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Dirjen HKI dapat dihapus atau dibatalkan menurut peraturan perundang-undangan, dimana merek tersebut telah melanggar ketentuan tentang dapat tidaknya merek didaftar dan tentang merek tersebut ditolak.

Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Dirjen HKI di Indonesia berkewajiban secara aktif untuk menolak pendaftaran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada

---

<sup>11</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Op. cit.*, hlm. 10.

<sup>12</sup> Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1994), hlm. 19

niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.<sup>13</sup>

Salah satu perbuatan yang melanggar hak atas merek yaitu pemboncengan reputasi (*passing off*). *Passing off* berkaitan dengan merek sebagai pranata yang dikenal dalam *common law* sering diartikan sebagai tindakan pemboncengan reputasi suatu merek untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut.<sup>14</sup> Kerugian yang timbul sudah pasti secara materiil, dapat berupa angka penjualan yang menurun atau para investor yang mulai berkurang dan juga nama baik atau reputasi yang tercoreng, sehingga pelaku pemboncengan diwajibkan bertanggungjawab dengan kerugian tersebut dan di hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Peraturan *passing off* muncul ketika suatu usaha yang memiliki reputasi belum mempunyai merek dagang atau tidak dapat mendaftarkan merek dagangnya karena mereknya terlalu deskriptif atau yang ditiru belum termasuk hal yang dilindungi oleh hukum merek, namun memerlukan perlindungan hukum dari upaya pihak lain yang hendak membonceng reputasi usaha tersebut dan hukum *passing off* ini bertujuan melindungi baik konsumen maupun pelaku usaha dari adanya praktek-praktek usaha yang dilakukan oleh pihak lain untuk jalan pintas meraih keuntungan dengan menggunakan reputasi orang lain.

---

<sup>13</sup> O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 14.

<sup>14</sup> Rifky Adrian Nugroho, Budi Santoso, Siti Mahmudah, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) Dari Tindakan Passing Off (studi kasus GS Atas Nama GS Yuasa)*, Diponegoro Law Journal, volume 5, nomor 3 tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Saya mengambil kasus sengketa merek putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara yaitu merek “Sinar Laut” nomor 196/K/Pdt.Sus/2011, “BMW” nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dan “Karisma dan Krisma” nomor 031/K/N/HAKI/2005, yang akan kaitkan dengan perbuatan pemboncengan reputasi. Berdasarkan kasus yang akan penulis angkat tersebut terlihat bahwa merek itu sendiri telah dilindungi oleh hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Apabila pihak lain yang melanggar hukum merek dengan tindakan seperti pemalsuan, peniruan dan atau mencari keuntungan dengan membongceng reputasi merek milik orang lain, apalagi tidak atas seijin atau persetujuan pemilik merek yang asli, maka dapat dikenakan hukuman sesuai yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pengaturan mengenai pelanggaran merek telah di atur di Indonesia selanjutnya bagaimana penegakan hukum merek terhadap pelanggaran merek yaitu tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) yang dimana hal tersebut menjadi topik pembahasan dalam tesis ini.

Terkait dengan latar belakang masalah tersebut, Saya tertarik untuk menulis tesis yang berjudul **“Perbuatan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Terhadap Merek Dagang”**.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh adalah sebagai berikut:

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemboncengan reputasi (*passing off*) merupakan perbuatan melanggar hukum?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku pemboncengan reputasi (*passing off*)?
3. Bagaimanakah pengaturan ke depan tentang perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*) di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, dan memahami perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*) apakah perbuatan melanggar hukum
2. Mengetahui dan memahami bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku pemboncengan reputasi (*passing off*)
3. Mengetahui dan memahami pengaturan ke depan (*Ius Constituendum*) tentang perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*) di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membuka paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum tentang pemboncengan reputasi apakah perbuatan tersebut melanggar hukum di Indonesia, kemudian bagaimana pertanggungjawaban pelaku pemboncengan terhadap objek yang dirugikan, dan harapan ke depan terkait pengaturan tentang pemboncengan

reputasi (*passing off*) di Indonesia. Penelitian ini dapat pula menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, dalam menambah ilmu pengetahuan, dan sebagai kontribusi bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai merek di Indonesia;

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi kalangan pelaku bisnis untuk waspada terhadap perbuatan curang dan melanggar hukum terhadap hak-hak eksklusif di bidang HAKI khususnya hak atas merek. Penelitian ini juga bermanfaat bagi instansi pemerintahan khususnya yang membidangi HAKI yaitu Dirjen HAKI atau lebih khusus Direktorat Merek.

## 1.5 Orisinalitas

Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah dan moral terhadap keaslian penelitian ini, perlu kiranya dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik penelitian yang sama dengan penelitian ini. Penelitian ilmiah Tesis mengenai pemboncengan reputasi (*passing off*) telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Slamet Yuswanto, Universitas Diponegoro, 2002. Judul karya ilmiah Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan *Passing Off*. Permasalahannya tentang konsistensi sistem pemberian hak atas merek dalam undang-undang merek Indonesia, di Indonesia melindungi hak atas merek terhadap tindakan *passing off*, bagaimanakah putusan pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perkara *passing off*. Hasilnya, *pertama* sistem deklaratif undang-undang merek tahun 1961 sudah konsisten, sedangkan konstitutif, tahun 1992, 1997, dan 2001 belum konsisten, *kedua*, ketentuan pasal tentang persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan

merek terkenal sudah dapat melindungi dari *passing off*. Ketiga, putusan pengadilan cukup efektif untuk melindungi hak atas merek terhadap *passing off*.

2. Try Edi Sutanto, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008. Judul karya ilmiah *Passing Off* (Studi Terhadap Produksi Dan Penjualan Produk-Produk Rokok *Passing Off* di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Permasalahannya *passing off* dalam produksi dan penjualan rokok di wilayah kecamatan Tayu, kabupaten Pati tahun 2007-2008, dan kesadaran masyarakat tentang keberadaan rokok hasil *passing off*. Hasilnya yaitu bahwa produksi rokok dan penjualan rokok di wilayah tersebut telah terjadi, terdapat beberapa merek rokok yang mengandung kemiripan dengan rokok terkenal guna mencari keuntungan, dipicu faktor ekonomi. Dan masyarakat di wilayah tersebut sadar akan merek rokok yang beredar karena untuk menopang perekonomian.
3. Herti Yunita Putri, Universitas Udayana, 2016. Judul karya ilmiah Pengaturan *Passing Off* Dalam Penggunaan *Domain Name* Terkait Dengan Merek. Permasalahannya terkait kategori tindakan *passing off* terkait merek dan *domain name* dan pengaturan tentang *domain name* dan *passing off* dalam penggunaan *domain name* menurut undang-undang di Indonesia. Hasilnya yaitu Ada 2 tindakan *passing off* terkait domain name yaitu *cybersquatting*, dan *typosquatting* Bahwa pengaturan tentang *domain name* belum diatur jelas dalam pengaturan merek, UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Tetapi diatur di PP No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Dalam Merek

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Nama / Universitas / Tahun	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
Slamet Yuswanto. Universitas Diponegoro. (2002)	Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan <i>Passing Off</i>	Yuridis normatif ( <i>legal research</i> ). Pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi	Pasal 4 UU Merek yaitu tentang iktikad baik, bahwa pendaftar harus jujur, tanpa niat membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek orang lain. Ketentuan penolakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat melindungi dari <i>passing off</i> . Putusan pengadilan cukup efektif dalam menangani kasus <i>passing off</i> , terbukti dalam beberapa penelitian, semua merek hasil <i>passing off</i> dibatalkan oleh Mahkamah Agung.	<i>Passing off</i> di negara <i>common law</i> adalah termasuk <i>tort</i> . Menganalisis tentang <i>passing off</i> di Indonesia apakah melanggar hukum. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku. Kemudian terkait dengan unsur <i>passing off</i> yaitu reputasi. Bahwa reputasi itu perlu perhatian dan pengaturan khusus, reputasi merek maupun pelaku bisnis/pengusaha. Perbedaan lain yaitu lokasi penelitian yang digunakan dan putusan pengadilan yang diangkat sebagai contoh. Perbedaan Undang-Undang.

<p>Tri Edy Sutanto. Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2008)</p>	<p><i>Passing Off</i> (Studi Terhadap Produksi Dan Penjualan Produk-Produk Rokok <i>Passing Off</i> di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)</p>	<p>Empiris. Pendekatan non doktrinal yang bersifat kualitatif</p>	<p>Rokok tiruan yang beredar di Kabupaten Pati yaitu LI Menthol, Sammoerai Tajam, Lestari Exclusive, Bima Jaya dan RD Super. Merek rokok tersebut bertentangan dengan pasal 3 UU Merek, karena rokok palsu tidak seijin pemilik merek.</p>	<p>Tentang tindakan sebagian masyarakat Kec. Tayu, Kab. Pati yang melakukan pelanggaran dengan cara membuat dan memasarkan rokok <i>passing off</i> di masyarakat itu di picu oleh kondisi perekonomian keluarga yang tidak menentu, sehingga untuk memenuhinya mereka menempuh berbagai cara untuk mencukupi kebutuhannya. Perbedaan lainnya yaitu metode yang digunakan, lokasi penelitian dan teknik pengumpulan datanya.</p>
<p>Herti Yunita Putri. Universitas Udayana (2016)</p>	<p>Pengaturan <i>Passing Off</i> Dalam Penggunaan <i>Domain Name</i> Terkait Dengan Merek</p>	<p>Yuridis Normatif. Pendekatan perundangan, perbandingan dan konsep. Studi kepustakaan.</p>	<p>Ada 2 tindakan <i>passing off</i> terkait domain name yaitu <i>cybersquatting</i>, dan <i>typosquatting</i> Bahwa pengaturan tentang <i>domain name</i> belum diatur jelas dalam pengaturan merek, UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Tetapi diatur di PP No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Dalam Merek,</p>	<p>Membahas tentang <i>passing off</i> di dunia maya. Yaitu <i>cybersquatting</i> dan <i>typosquatting</i>. <i>Cybersquatting</i> adalah tindakan seseorang untuk mengambil keuntungan dengan mendaftarkan <i>domain name</i> menggunakan nama yang sudah terkenal. <i>Typosquatting</i> adalah tindakan seseorang yang menciptakan <i>domain name</i> menyerupai nama produk dagang yang terkenal.</p>

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>15</sup>

Menurut *Black Law Dictionary*, penelitian hukum (*legal research*) adalah:

1. *The finding and assembling of authorities that bear on a question of law*
2. *The field of study concerned with the effective marshaling of authorities that bear on a question of law.*

Penelitian hukum dilakukan untuk:

1. Menemukan dan mengumpulkan bahan hukum autoritatif (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu.
2. Bidang studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum autoritatif (mempunyai otoritas) mengenai suatu isu hukum tertentu.<sup>16</sup>

Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup> Penelitian hukum menurut FC Hicks adalah “*the inquiry and investigation necessary to be made by legislators, judges, lawyers and legal writers in the performance of their function*”, yang artinya penelitian hukum adalah penyelidikan dan investigasi atau pemeriksaan yang penting untuk dilakukan oleh legislator, hakim, para advokat dan penulis hukum dalam pelaksanaan fungsinya.<sup>18</sup> Menurut Morris L. Cohen

---

<sup>15</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>18</sup> *Loc. cit*

dan Kent C. Olson, penelitian hukum adalah “*the process of finding the law that govern activities in human society*”, penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup>

## 1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif (*doctrinal research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Tipe penelitian ini berbasis kepustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>

## 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini terbagi menjadi tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu sebagai berikut.

---

<sup>19</sup> *Loc. cit*

<sup>20</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Penelitian hukum untuk kepentingan praktis yang dilakukan oleh para praktisi hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bagi penelitian hukum untuk kepentingan praktis, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>21</sup> Pendekatan ini akan dipakai oleh untuk menjawab permasalahan nomor satu yaitu tentang pemboncengan reputasi (*passing off*) apakah termasuk perbuatan melanggar hukum.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Terkait dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>22</sup> Pendekatan ini akan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan nomor dua yaitu bentuk pertanggungjawaban pelaku

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 110.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 115.

pemboncengan reputasi terhadap objek dan apa akibat hukumnya. Menggunakan teori perlindungan hukum, prinsip atau asas itikad baik, prinsip dasar perlindungan kekayaan intelektual (keadilan, kebudayaan, ekonomi, sosial).

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya, sehingga dalam pendekatan kasus perlu pemahaman peneliti tentang *ratio decidendi*-nya.<sup>23</sup> Pendekatan kasus ini akan dipakai oleh penulis untuk menjawab permasalahan nomor tiga yaitu bagaimanakah peraturan ke depan terkait tentang perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*) di Indonesia, dengan menelaah kasus yang terjadi di Indonesia yaitu seperti yang penulis contohkan yakni kasus merek “Sinar Laut” putusan Mahkamah Agung nomor 196/K/Pdt.Sus/2011, “BMW” nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dan “Karisma dan Krisma” nomor 031/K/N/HAKI/2005.

### 1.6.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>24</sup> Sumber penelitian hukum yang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 119

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 48

digunakan dalam tesis ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

## **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer yang berifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>25</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
- c. *Lanham Act*;
- d. Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

## **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statues*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 52

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 90

Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder penelitian ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil diparlemen, deklarasi-deklarasi dan situs-situs internet.

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dapat dibedakan menjadi hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dibedakan lagi menjadi bahan hukum yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>27</sup>

Terkait penelitian ini penulis sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka yang harus dilakukan penulis adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana telah tercantum dalam bahan hukum primer. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), maka yang harus dilakukan peneliti adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*). Pada buku-buku hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 52

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB 4, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*) adalah perbuatan melanggar hukum, yakni unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Pasal 21); unsur kesalahan yakni sengaja meniru karya orang lain dan membonceng ketenaran orang lain untuk menguntungkan diri sendiri; unsur kausalitas antara kerugian dan perbuatan yakni perbuatan pemboncengan reputasi merugikan pemilik asli, sehingga omset menurun dan reputasi tercemar dan juga merugikan konsumen terkait kualitas dan asal usul barang/jasa; unsur kerugian yakni pemilik merek asli dapat mengalami kerugian materiil maupun immateriil.
2. Pertanggungjawaban pelaku perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*) adalah *liability based on fault* (prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan). Hal ini terkait dengan *onrechmatigdaad* (perbuatan melawan hukum). Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Hal ini harus dipenuhinya unsur dalam Pasal 1365 KUHperdata yakni adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Penggugat harus membuktikan bahwa tergugat

melakukan kesalahan dan melanggar hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban dapat dilakukan penghapusan dan pembatalan merek (Pasal 72 s.d Pasal 79 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), gugatan merek (Pasal 83 dan 84) lalu juga denda dan penjara (Pasal 100 s.d 102).

3. Pengaturan ke depan (*ius constituendum*) tentang *passing off* di Indonesia harus diatur di UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara lebih jelas lagi terkait pengaturan definisi merek terkenal, pengaturan kriteria merek terkenal yang masih multiinterpretatif, diperjelas pedoman bukti-bukti untuk menunjukkan keterkenalan suatu merek. Harus dilengkapinya elemen-elemen *passing off*, hal ini masih kurang dibandingkan pengaturan perlindungan merek terkenal dalam sistem hukum merek Amerika. Pada ketentuan umum dijelaskan apa itu merek terkenal, diperjelas dan dilengkapi elemen-elemen *passing off* dan juga elemen-elemen yang harus dibuktikan dalam gugatan *passing off*, dan penjelasan khusus apa itu tentang reputasi meliputi reputasi produsen dan/atau pemilik merek, hal ini harus dituangkan dalam Pasal.

### 5.2 Saran

1. Untuk pemerintah Indonesia selaku pembentuk peraturan perundangan-undangan, harus melakukan pembaharuan hukum merek adalah tambahan pengaturan mengenai definisi merek terkenal pada bagian Ketentuan Umum UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik

merek terkenal, terutama yang belum terdaftar, tetapi memiliki jasa baik atau reputasi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian pengaturan mengenai elemen-elemen *passing off* juga perlu dilengkapi pada Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya, juga perlu ditambah penjelasan lebih lanjut mengenai pedoman yang harus dibuktikan pemilik merek terkenal dalam mengajukan gugatan *passing off*. Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan asalkan pemilik merek terkenal dapat membuktikan elemen-elemen *passing off*.

2. Untuk Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, perlu lebih cermat dalam mengabulkan pendaftaran permohonan merek di Indonesia terutama pemeriksaan substantif merek agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak kecolongan dan meminimalisir terjadinya *passing off* merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut memiliki persamaan dengan merek terkenal orang lain, dan juga melakukan sosialisasi mengenai larangan tindakan *passing off*.
3. Untuk Hakim, selama pengaturan lengkap mengenai perlindungan merek terkenal belum ada di Indonesia, hakim dapat mengadili kasus *passing off* yang terjadi di Indonesia dengan berpedoman pada aliran *rechtsvinding*, yaitu dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang memiliki arti luas. Hakim juga dapat merujuk konvensi internasional atau hukum merek yang ada di negara *common law*, seperti Amerika Serikat. Hal tersebut diperlukan supaya sistem hukum Indonesia dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal yang memiliki reputasi atau jasa baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Agung Indriyanto & Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Pers
- Agus Candra Suratmaja, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Literasi
- Ahmad Sudiro, 2009, *Hukum Angkutan Udara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anne Gunawati, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: Alumni
- Amin Sutikno, 1998, *Passing Off Sebagai Perlindungan Atas Reputasi Bisnis*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XIII Nomor 152
- Barda Nawawi Arief, 1988, *Polisi Sebagai Penegak*, Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Undip No.6
- Bodenhause, 1969, *Guide to the Application of The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Geneva
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co
- Citra Umbara, 2001, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek 2016*, Citra Umbara, Bandung
- Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, 2001, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka
- David I Bainbridge, 1999, *Intellectual Property, 4th edition*, London: Pitman Publishing
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

\_\_\_\_\_, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Edisi II

Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung: Alumni

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

\_\_\_\_\_, 2011, Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kadiri. Kediri

\_\_\_\_\_, 2013, *Teori Perlindungan Hukum*, (Diktat Untuk Bahan Kuliah), Fak. Hukum UJ:Jember

E. Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

E. Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (kumpulan karangan)*, Bandung: Cet. II, Alumni

Ejaan Mackaay & Violette Leblanc, 2003, *The Law Economic of Good Faith The Civil Law of Contract, Conference of The European Association of Law and Economics at Nancy, France*

Elvani Harifaningsih, 2009, *Kasus merek dominasi perkara HaKI, Bisnis Indonesia*

Gunawan Suryomurcito, 1992, *Hak Atas Merek Dan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Curang*, Makalah Dalam Rangka Forum Diskusi Tentang Merek Di Jakarta

\_\_\_\_\_, 2006, *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta

Harahap, M. Yahya. 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Hartono Prodjomardojo, 1978, *Undang-Undang Merek 1961 dan Permasalahan permasalahannya Dewasa Ini*, Kertas Kerja Seminar Hukum atas Merek oleh BPHN:Binacipta

H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, 2003, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Indhillco

Hillary E. Pearson & Clifford G. Miller, 1990, *Commercial Exploitation of Intellectual Property*, (Blackstone Press Limited, London

- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Iman Syahputra, et.al. 1997. *Hukum Merek Baru Merek Indonesia SelukBeluk Tanya Jawab*, Jakarta; HarvarIndo
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Lee Ann. W. Lockridge, 2011, *Abolishing State Trademark Registrations*, (Cardozo Arts & Entertainment volume 29:597
- Lord Diplock, Davis Lindsay, 2007, *International Domain Name Law*, USA, HART Publishing
- Margreth Barret, 1991, *Intellectual Property*, First Edition, Smith's Review, published by (Emanuel Law Outlines, Inc
- Mc Carthy's, *Desk Encyclopedia Of Intellectual Property*, Second Edition, Washington DC
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- O.C. Kaligis, 2008, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni
- O.K. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property* \_\_\_\_\_ 2007, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni
- Rahmi Jened, 2006, *Hak kekayaan Intelektual ( Penyalahgunaan hak Eksklusif )*, FH Unair, Surabaya
- \_\_\_\_\_, 2000, *Implikasi TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Fakultas Hukum Unair, Surabaya
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group

- R.M Suryodiningrat, 1981, *Aneka hak milik Perindustrian*, Bandung : Tarsito
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia
- Salim HS dan Nurbani, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni  
\_\_\_\_\_ 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo
- Silalahi, M. Udin Silalahi. 2007, *Perusahaan Saling Mematikan Dan Bersekongkol Bagaimana Cara Memenangkan?*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2005, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia)*, Bandung: CV Utomo
- Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 Bagian Pertama*, Jakarta: UI Press
- Sudargo Gautama, 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti  
\_\_\_\_\_ 1993, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti  
\_\_\_\_\_ 1994, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, 2002, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum (Citra Aditya Bakti, Bandung Rights)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Suyud Margono dan Lingginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- William Cornish, 2003, *Cases and Materials on Intellectual Property*, Fourth Edition, Thomson, Sweet & Maxwell

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju

### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

*Lanham Trademark Act 1946*

Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

### Jurnal

Aurora Quintina, Syafaruddin, Elvi Zahara, *Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum*, Jurnal Mercatoria Vol. 2 No. 1 Tahun 2009

Dhaniswara K. Harjono, Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan Di Indonesia, Lex Journalica Vol. 6 No.3 Agustus 2009, Pascasarjana FH UKI, Jakarta

Fandy H. Kowel, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V/No. 3/Mei/2017

Karlina Perdana dan Pujiyono, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek*, Jurnal Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017

Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Passing Off Dalam Pendaftaran Merek*, FH Universitas Tulang Bawang, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014: 255 – 272

Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia*, JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL. 6. 1999:68 - 79

Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa, Jurnal Opinio Juris Vol. 19 Januari – April 2016

Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action For Passing Off (legal protection of marks to action for passing off)*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27 No. 02 September 2012

### Internet

Frans. H. Winata, Pemboncengan Reputasi Merek (*Passing Off*) sebagai Tindakan Persaingan Curang, <http://yphindonesia.org/index.php/publikasi/artikel/>

*United States Trademark Manual of Examining Procedure*, <https://mpep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e1.html>

*Lanham Trademark) Act*, <http://www.bitlaw.com/source/15usc/1125.html>

### Lain-Lain

Maria Alfons, 2010, "*Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*", Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya

Nisa Ayu Spica, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Jasa Terkenal: Studi Kasus Waroeng Podjok melawan Warung Pojok*, Tesis, Pascasarjana FH Universitas Indonesia

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, [etd.eprints.ums.ac.id](http://etd.eprints.ums.ac.id). Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

