

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perdagangan, merek merupakan suatu bentuk kekayaan intelektual sebagai tanda dari suatu barang yang dihasilkan untuk menunjukkan asal usul produk tersebut. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang dipakai sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang sejenis lainnya. Pada umumnya, merek adalah sebuah tanda terkait dengan perbedaan produk yang satu dengan produk yang lainnya sehingga konsumen dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi produk yang dibutuhkan.

Merek tidak hanya memiliki kemampuan untuk membedakan suatu produk yang lain melainkan juga berfungsi sebagai aset dengan produk perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal. Merek juga digunakan sebagai alat promosi untuk mengaitkan image, kualitas, ataupun reputasi barang dan jasa. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan seringkali merek lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.

Para pelaku usaha berjuang keras untuk membuat mereknya terkenal untuk membangun *brand*/mereknya tersebut, mulai dari meningkatkan

mutu, memberikan penawaran terbaik, hingga promosi-promosi yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut. Karena begitu sulitnya untuk membangun sebuah merek, maka merek harus mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan perlindungan merek haruslah didaftarkan, melalui pendaftaran merek ini, maka negara memberikan perlindungan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar, dan akan memberikan Hak Eksklusif atas merek kepada mereka yang telah berhasil melakukan pendaftaran.

Hak kepemilikan tersebut tercermin dari hak kepemilikan merek yang dikemukakan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “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”.¹

Tindakan yang tidak diperbolehkan dapat berupa pendomplengan reputasi dengan cara meniru atau memirip-miripkan suatu kepunyaan pihak lain yang terlebih dahulu telah memiliki nama atau reputasi baik, salah satu contoh dari hal tersebut yaitu pada bidang merek. Larangan untuk memiliki merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain bertujuan untuk melindungi Pemegang Hak atas Merek

¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

dan Konsumen sebab merek merupakan ujung tombak dari hal yang diperdagangkan, baik barang ataupun jasa.

Dengan demikian pentingnya peranan merek, terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 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.²

Berdasarkan prinsipnya asas itikad baik yang harus ada pada kegiatan pendaftaran Hak Merek bagi pihak-pihak yang merasa ingin mendaftarkan merek dagangnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, apabila unsur asas itikad baik itu tidak dipenuhi maka pendaftaran merek itu layaklah ditolak sesuai yang diungkapkan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, atau jika persoalan itu masuk ke ranah Pengadilan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa harus membatalkan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik.³ Dengan kata lain melakukan pelanggaran pendomplengan reputasi atau yang disebut dengan *passing off*.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Passing off adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum melakukan suatu perbuatan yang mengarahkan kepada persaingan yang tidak sehat dalam meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara, atau dengan kata lain menyebabkan pelanggaran etika bisnis, norma kesusilaan, dan dibidang kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah terkait hukum merek.⁴ Pengaturan *passing off* harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah sebab tindakan *passing off* sangat merugikan pelaku usaha atau pemilik sah merek tersebut.

Pengaturan mengenai *Passing Off* diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar ataupun terkenal untuk produk sejenis.⁵ Pasal ini tidak menjelaskan batasan jelas mengenai bentuk persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya seperti apa, sehingga nantinya dapat menimbulkan *public misleading* yang dapat merugikan pihak pemegang merek ataupun dari pihak konsumen.

Apabila terjadi *public misleading*, pemegang merek akan dirugikan dengan hilangnya kepercayaan konsumen atas kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan dan konsumen pun menjadi enggan untuk membeli dan

⁴ Agung Sujatmiko, *Prinsip Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek*, dalam *Jurnal Yuridika*. Volume 25 Nomor 1. Januari–april 2010, hal. 52.

⁵ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

atau menggunakan barang atau jasa dengan merek tersebut. Dari sisi konsumen akan kecewa dengan kualitas barang atau jasa yang diterima dengan tidak sesuai. Dengan demikian posisi pemegang merek asli dan konsumen sama-sama dirugikan bila terjadi *passing off*. Untuk itulah saya tertarik meneliti batasan jelas mengenai *passing off*. Sebab walau sudah ada pengaturan implisit mengenai kriteria Passing Off dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, tetapi pengaturannya masih sangat abstrak.

Banyak kasus yang terjadi terkait dalam permasalahan ini contohnya yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya seperti merek “OREO” milik Kraft Foods Holdings melawan “ORIORIO” milik PT. Siantar Top, Tbk, “PEPSODENT STRONG” milik PT. Unilever Indonesia, Tbk melawan “FOMULA STRONG” milik Hardwood Private Limited, “PURE KIDS” milik PT. Antarmitra Sembada melawan “PURE BABY” milik PT. Bogamulia Nagada, dan banyak kasus lainnya.

Sengketa merek, terjadi karena adanya kesamaan nama merek atau desain logo, baik sebagian atau seluruhnya antar pemilik merek. Hal ini terjadi karena setiap pengusaha yang memberi suatu label atau merek pada produk mereka memiliki kesamaan antara suatu merek dengan merek lainnya, terlebih kepada merek yang terkenal. Suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal apabila merek tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta memiliki pangsa pasar yang luas di bidang usahanya.

Contoh kasus lainnya yang memiliki kesamaan nama merek sehingga menimbulkan sengketa adalah kasus sengketa merek antara Solaria dengan Solaris berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Makassar. Pada kasus tersebut, suatu merek bernama Solaris yang dimiliki oleh Erwin Munandar dikatakan memiliki persamaan dengan suatu merek terkenal bernama Solaria yang dimiliki oleh Aliuyanto. Persamaan-persamaan tersebut dapat dilihat dari segi visual, pengucapan, hingga jenis barang yang dilindungi hak merek. Sehingga pemilik merek Solaria merasa dirugikan akibat adanya merek Solaris.

Awal mula sengketa ini terjadi adalah pada saat Penggugat mengetahui dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar suatu merek bernama SOLARIS dengan daftar No. IDM000676148, dengan tanggal pendaftaran 27 Februari 2020, atas nama Tergugat untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. Hal tersebut membuat Penggugat merasa keberatan terhadap pendaftaran merek SOLARIS, daftar No. IDM000676148 milik Tergugat, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SOLARIA milik Penggugat yang telah terkenal dan terdaftar lebih dulu di Indonesia dan di negara-negara lain.

Mengenai persamaan pada pokoknya antara merek SOLARIS milik Tergugat dengan merek SOLARIA milik Penggugat terlihat dari segi visualisasi dan penulisan, segi pengucapan, dan segi jenis barang yang dilindungi. Selain itu, dikarenakan merek SOLARIA merupakan merek terkenal dan telah terdaftar lebih dulu, dengan demikian pendaftaran merek

miliki Tergugat ini didasari oleh itikad tidak baik, dimana dilakukan untuk membonceng ketenaran merek SOLARIA milik Penggugat dengan tujuan memperoleh keuntungan besar tanpa harus melakukan promosi sendiri.⁶

Suatu merek sangat penting bagi keberjalanan suatu usaha. Merek sendiri digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya.⁷

Tidak adanya batasan jelas mengenai pengaturan *Passing Off* dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang hanya menyebutkan melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis lebih lanjut mengenai masalah ini dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK PENDAFTAR PERTAMA TERKAIT TINDAKAN *PASSING OFF* YANG MENGANDUNG UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA.**

⁶ Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Makassar

⁷ Novianti, 2017, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal. 13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek pendaftar pertama terkait tindakan *passing off*?
2. Bagaimana Tanggungjawab Pemerintah kepada pemegang Hak Merek Pendaftar Pertama terkait tindakan *passing off*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan mengenai *passing off* terkait pendaftaran merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pemegang merek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran serta Tanggungjawab Pemerintah dalam menentukan standarisasi mengenai *passing off* terkait dengan merek dagang yang didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi dalam pemahaman teori dan kepustakaan serta tambahan literatur mengenai ilmu pengetahuan di bidang hukum hak kekayaan intelektual terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek. Khususnya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang sama yang sebelumnya telah terdaftar, atas adanya tindakan pemohon pendaftaran merek yang beritikad tidak baik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran bagi pemegang hak merek untuk mengetahui dan menambah pengetahuan terkait dengan aturan serta bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang terutama persoalan mengenai *passing off*, dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum untuk membuat batasan atau standarisasi yang jelas mengenai *passing off* dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek yang terlebih dahulu terdaftar demi menghindari peniruan merek yang dilandasi unsur itikad tidak baik, juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar pengaturan mengenai batasan *passing off* menjadi

lebih jelas sehingga dalam menentukan menolak ataupun mengabulkan pendaftaran merek dagang yang terindikasi *passing off* menjadi lebih mudah.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah 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 atau dengan kata lain yaitu perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, damai baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

Perlindungan hukum juga diartikan sebagai harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh objek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen disini, berarti

⁸ Satjipto Raharjo, 2000 *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 74.

hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁹

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai teori yang pertama dan diperlukan pada penelitian ini guna menelaah dan mencari tau sejauh apa peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi hak merek yang terkenal atau dengan kata lain yang dikenal secara umum di dalam masyarakat. Termasuk kaitannya dengan Asas Itikad Baik yang seharusnya diberlakukan pada saat dilakukannya pendaftaran hak merek oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga nantinya akan ditemukan jawaban atas keterkaitan asas itikad baik dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi hak kekayaan intelektual milik seseorang, terkhusus hak merek yang pada umumnya berdampak pada keuntungan secara ekonomi bagi pemiliknya atau bahkan sebaliknya.¹⁰

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang

⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

¹⁰ Ibid, hal 91.

memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹¹

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana 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.¹²

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri. Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan

¹¹ Tesis Hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", Glosarium, 13 April 2014.

¹² Sudikno Mertokusumo, 1989, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 39.

terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat.¹³

c. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Maria Theresia Geme, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹⁴

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- 2) Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁶

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, hal. 21.

¹⁴ Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Universitas Brawijaya Malang, 2012, hal. 99.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada Edisi 1, Cet. Ke-1, hal. 262.

¹⁶ Anonim, "Perlindungan Hukum", melalui www.statushukum.com, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

d. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak milik intelektual termasuk hak merek merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.¹⁷

Hak Kekayaan Intelektual dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual yang dihasilkan dari proses berpikir manusia dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep property terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan.

¹⁷ John F, William, 1996, *Manger's Duide to Patent, Trade Marks & Copyright*, Kogan Page, London, , hal. 11.

Pada prinsipnya HKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas, Artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang dan atau kelompok, maka akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek. HKI juga mempunyai sifat eksklusif dan mutlak, maksudnya bahwa hak hasil temuan termasuk kreativitas merek yang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut dapat dipertahankan apabila ada pihak lain yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang HKI yang sah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

e. Teori-Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Teori-Teori Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti, teori reward, teori recovery, teori incentive, dan teori risk. Menurut teori reward (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemu harus di lindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payanya menghasilkan penemu atau ciptaan. Kemudian menurut teori recovery, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya

harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang ia keluarkan tersebut. Menurut teori incentive, menyatakan bahwa dalam rangka menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemu, sertamenghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu incentive agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi.

Sedangkan menurut teori *risk* (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Sebagai suatu sistem hukum modern, sesuai dengan pandangan H.L.A. Hart tentang konsep hukum (*concept of law*), sistem HKI juga merupakan suatu system yang logis karena merupakan perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Dalam keadaan ini sistem HKI merupakan sistem hukum positif yang dalam operasionalisasi dan misinya mempunyai empat penunjang, yaitu;

- a. Adanya aspek perintah;
- b. Mengandung aspek kewajiban yang melekat dalam norma hukum yang diberlakukannya;
- c. Adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa; dan
- d. Mempunyai aspek kedaulatan dalam keberadaan

f. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Cabang HKI secara umum mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI dibawah WTO (*World Trade Organization*). Elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada tujuh cabang, yaitu:

- a. Hak cipta (*copyrights and related rights*)
- b. Merek dagang (*trade mark*)
- c. Indikasi geografis (*geographical indicators*)
- d. Desain industri (*industrial design*)
- e. Paten (*patent*)
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*design of integrated circuits*)
- g. Informasi tertutup (*protection of undisclosed information*)¹⁸

g. Merek

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/atas jasa.¹⁹

Merek merupakan suatu tanda pengenal untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lain yang dihasilkan oleh produsen

¹⁸ Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, Madina Semarang, Semarang, hal. 7.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

berbeda, sebagai suatu daya pembeda dan sebagai jaminan atas mutu atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Dengan demikian perlindungan merek sangat penting sekali, merek selain sebagai harta kekayaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pengusaha (pemilik merek).

h. Itikad Baik

Itikad baik berkaitan dengan hukum benda (*bezit*). Pemegang yang beritikad baik merupakan lawan dari pihak lain yang beritikad buruk atau tidak baik. Di dalam hukum benda, itikad baik dimaknai serta diartikan sebagai suatu kejujuran. Adapun itikad baik subjektif, yaitu itikad baik yang berkaitan dengan sikap kejiwaan atau kebatinan, yang dimana seseorang yang bersangkutan dapat menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah bertentangan atau tidak beritikad baik.

Untuk menggunakan suatu merek pemilik ataupun pemegang merek haruslah benar-benar mengetahui bahwa merek yang digunakan bukanlah milik ataupun hasil karya orang lain, oleh karena itu dalam penggunaan merek seseorang berkewajiban untuk mendaftarkan mereknya terlebih dahulu secara layak dan jujur tanpa ada niat sedikitpun untuk membonceng ketenaran dari merek lain demi kepentingan usahanya yang dapat merugikan pihak lain.

i. *Passing Off*

Passing off adalah tindakan yang mencoba untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas dan dilakukan dengan segala cara untuk

melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan ini dilakukan dengan “membonceng” nama dari merek yang telah memiliki reputasi baik dan dilakukan dengan tidak adanya itikad baik (*goodwill*).

Kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik, menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut dapat menimbulkan kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (*public misleading*) yang dapat merugikan pemilik merek (pelaku usaha) dan juga konsumen. Konsumen yang mengalami kekeliruan dalam memilih produk akan kecewa karena mendapatkan kualitas yang tidak sesuai dari produk yang biasa dibelinya. Tentu hal ini merugikan pemilik merek karena menurunkan reputasi baik terhadap merek yang sudah dibangunnya dengan banyak hal yang telah dikorbankan.

Di Indonesia perbuatan *passing off* pada umumnya berupa pelanggaran merek dan dilakukan terhadap merek terkenal baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Bentuk *passing off* yang sering terjadi di Indonesia yaitu *Passing off* yang dilakukan pelaku usaha dengan meniru merek terdaftar dan terkenal pihak lain sehingga memiliki persamaan pada keseluruhan atau pokoknya untuk barang atau

jasa sejenis dan menimbulkan kebingungan dan kekeliruan masyarakat dalam memilih produk (*public misleading*).²⁰

2. Kerangka Konsep

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Merek dan Indikasi Geografis, ditentukan bahwa Merek adalah tanda yang bisa 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 guna membedakan barang/ jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa.²¹

Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peran yang penting dalam melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa. Para pengusaha ataupun perusahaan berjuang keras untuk membuat mereknya terkenal untuk membangun *brand*/mereknya tersebut, mulai dari meningkatkan mutu, memberikan penawaran terbaik, hingga promosi-promosi yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut. Dalam membangun sebuah merek dibutuhkan waktu yang cukup lama, usaha yang cukup maksimal, dan juga biaya yang amat mahal, karena untuk meyakinkan konsumen dalam memilih suatu produk, merek tersebut harus

²⁰ Wahyuni, Erma, dkk, 2011, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, hal. 62.

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

bisa meyakinkan konsumen dan memberikan penawaran sebaik mungkin hingga cukup dikenal oleh banyak orang.²²

Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat. Itikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.²³

Karena begitu sulitnya untuk membangun sebuah merek, maka merek harus mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan perlindungan merek haruslah didaftarkan, melalui pendaftaran merek ini, maka negara memberikan perlindungan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar, dan akan memberikan Hak Eksklusif atas merek kepada mereka yang telah berhasil melakukan pendaftaran.

Perlindungan yang dimaksud berupa penerimaan hak eksklusif yang bersifat monopoli untuk waktu tertentu dan hanya dimiliki oleh orang yang

²² Darmin, Eddy, Tim Lindsey, dkk, 2003, *Hak Kekayaan Intelektuan*, PT. Alumni, Bandung, hal. 131.

²³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

terkait langsung dengan merek yang didaftarkan tersebut.²⁴ Melalui Hak Eksklusif Pemilik Hak Merek dapat membatasi dan mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan, meniru atau berbuat sesuatu terhadap hak merek tersebut tanpa izin. Dengan kata lain melakukan pelanggaran pendomplengan reputasi atau yang disebut dengan *passing off*.²⁵

Pengaturan mengenai Passing Off diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar ataupun terkenal untuk produk sejenis. Pasal ini tidak menjelaskan batasan jelas mengenai bentuk persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya seperti apa, sehingga yang nantinya dapat menimbulkan *public misleading* yang dapat merugikan pihak pemegang merek ataupun dari pihak konsumen.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-

²⁴ Yoyo Arifardhani, 2020, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, hal. 34.

²⁵ Ibid, hal. 57.

²⁶ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

2. Sifat Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian dimana penulis memperoleh dan menanggapi informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dibahas, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang terkait dengan masalah hukum yang diangkat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sumber data sekunder berasal dari bahan-bahan hukum yang relevan, yaitu Data Sekunder mencakup:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu:

1. Putusan :

- a) Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Makassar
- b) Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
- c) Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
- d) Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 K/Pdt.Sus/2011

2. Norma dasar :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

3. Perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
- e) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- a. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang mencakup buku-buku, literatur, skripsi, tesis, makalah, jurnal, orasi ataupun hasil penulisan-penulisan, serta

pendapat pakar hukum dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bahan yang digunakan antara lain, yaitu:

- 1) Buku-buku tentang penelitian hukum.
- 2) Buku-buku terkait kekayaan intelektual dibidang merek terkhusus yang membahas mengenai permasalahan *passing off*.
- 3) Buku-buku tentang Merek terkhusus yang membahas mengenai *passing off*.

b. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia, maupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kevalidan data dan keabsahan data, tentunya diperlukan pengumpulan data yang lengkap. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik kepustakaan dan wawancara.

a. Teknik Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literature-literature, tulisan-tulisan, pendapat-pendapat para sarjana, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan, baik bahan hukum primer

maupun bahan hukum skunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

b. Teknik Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melakukan wawancara ke objek penelitian yang berkaitan dengan penelitian yaitu Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Kanwil Kemenkumham Kalbar) sebagai pihak yang mengerti mengenai Kekayaan Intelektual khususnya Merek, sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk menolak ataupun mengabulkan permohonan merek, sehingga mengetahui persis mengenai standarisasi mengenai penentuan *passing off* dalam permohonan pendaftaran merek.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yang di peroleh dari hasil penelitian secara kualitatif dan akan disajikan secara deskriptif yaitu dari apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, selanjutnya data tersebut akan dipaparkan, diuraikan, serta diperjelas sesuai dengan hal-hal yang erat kaitannya dengan penelitian ini, melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan kemudian disusun dan diolah menjadi data yang utuh.