

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG TERKENAL
DARI TINDAKAN *PASSING OFF*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 520 K/PDT.SUS – HKI/2021)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

GLORIA ATMA SIBURIAN

02011282025182

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

TAHUN 2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Gloria Atma Siburian
NIM : 02011282025182
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul

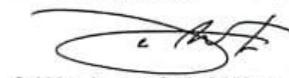
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG
TERKENAL DARI TINDAKAN *PASSING OFF*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 520 K/PDT.SUS – HKI/2021)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 13 Desember
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2023

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP 197062071996032002

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP 198204132015042003

Mengetahui:

Dean, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

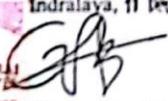
NIP-196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Gloria Atma Siburian
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025182
Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 25 Oktober 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 Desember 2023

Gloria Atma Siburian
NIM 02011282025182

MOTTO

Tetapi seperti ada tertulis: “Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.”

~ 1 Korintus 2:9 ~

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ **Tuhan Yesus**
- ❖ **Ibu Saya**
- ❖ **Keluarga Saya**
- ❖ **Sahabat**
- ❖ **Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena semata-mata berkat dan pertolongan-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG TERKENAL DARI TINDAKAN *PASSING OFF* (STUDI PUTUSAN NOMOR 520 K/PDT.SUS – HKI/2021)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang diangkat dari keresahan penulis akan permasalahan hukum yang terjadi.

Skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik tentu tidak lepas dari arahan dan bimbingan Bapak dan Ibu dosen, terkhusus dosen pembimbing penulis. Penulis juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh keluarga dan orang-orang terdekat yang menguatkan penulis selama menjalani proses penulisan skripsi. Besar harapan penulis, skripsi ini memiliki kebermanfaatan bagi perkembangan hukum di Indonesia serta memperluas cakrawala ilmu para pembaca.

Indralaya,

2023

Gloria Atma Siburian

NIM 02011282025182

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersamaan dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan, arahan, dan saran yang telah diberikan selama penulisan skripsi kepada:

1. Tuhan Yesus, atas segala kasih, pertolongan, dan pengampunan-Nya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan, terkhusus proses pengerjaan skripsi.
2. Ibu saya yang hebat, Kanni Gultom. Terima kasih atas kasih sayang tidak terhingga yang telah diberikan serta doa yang tidak kunjung henti dipanjatkan untuk keberhasilan penulis, sehingga penulis bisa sampai pada saat ini.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.H., MCL., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang dengan tulus hati telah membimbing saya dalam penulisan skripsi.

9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang dengan tulus hati telah membimbing saya dalam penulisan skripsi.
10. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberi arahan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan ilmu berharga yang menjadi bekal penulis untuk memasuki dunia kerja kelak.
12. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terkhusus Bapak Dedi yang selalu sigap memberitahu informasi dan kondisi yang dibutuhkan.
13. Keluarga besar saya terkasih yang selalu mendukung setiap langkah yang penulis ambil selama berkuliah dan tidak pernah berhenti mendoakan segala yang terbaik untuk penulis.
14. *Asian Law Students' Association (ALSA)*, terkhusus ALSA LC Unsri yang telah memberi banyak pengalaman dan kesempatan berharga serta menjadi titik awal penulis dalam mengasah kemampuan hukum.
15. *Pertamina Foundation*, yang telah memberi dukungan materil selama perkuliahan serta memberi pengalaman baru bagi penulis.
16. Sahabat-sahabat selama perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah berjuang bersama dan mewarnai dunia perkuliahan penulis.

17. Kelas A PLKH, secara khusus kelompok A1, serta seluruh tutor PLKH.

Terima kasih telah belajar dan berkompetisi bersama dengan cara yang menyenangkan, serta telah membuat satu semester yang berat menjadi terasa ringan.

18. Terima kasih kepada tiga belas orang luar biasa yang telah menjadi salah satu sumber kebahagiaan dan pelepas penat bagi penulis selama proses penulisan skripsi.

19. Gloria Atma Siburian, terima kasih telah bertahan dan terus berjuang sampai saat ini.

Indralaya,

2023

Gloria Atma Siburian

NIM 02011282025182

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 12 |
| F. Ruang Lingkup Penelitian | 16 |
| G. Kerangka Teori | 16 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 16 |
| 2. Teori Kepastian Hukum | 19 |
| 3. Teori Kekayaan Intelektual | 20 |
| 4. Teori Pertimbangan Hakim | 23 |
| H. Metode Penelitian | 25 |
| 1. Jenis Penelitian | 25 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 25 |
| 3. Sumber Bahan Hukum | 26 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 27 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 28 |
| 6. Penarikan Kesimpulan | 28 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 29 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual | 29 |
| 1. Pengertian Kekayaan Intelektual | 29 |
| 2. Pengaturan Kekayaan Intelektual | 31 |
| 3. Macam-macam Kekayaan Intelektual | 34 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Merek | 38 |
| 1. Karakteristik Merek | 38 |
| 2. Penggolongan Merek Dagang Terkenal | 40 |
| C. Tinjauan Umum Tentang <i>Passing Off</i> | 43 |
| 1. Pengertian <i>Passing Off</i> | 43 |
| 2. Pengaturan <i>Passing Off</i> | 45 |
| | |
| BAB III PEMBAHASAN | 49 |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Eksklusif Pemilik Merek Dagang Terkenal dari Tindakan <i>Passing Off</i> | 49 |
| 1. Perlindungan Hukum Secara Preventif | 55 |
| 2. Perlindungan Hukum Secara Represif | 60 |
| B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Dikaitkan dengan Tindakan <i>Passing Off</i> | 66 |
| 1. Kasus Posisi | 66 |
| 2. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 520 K/ Pdt.Sus- HKI/2021 | 67 |
| 3. Analisis Putusan Hakim | 69 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 75 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| | |
| LAMPIRAN | |

Nama : Gloria Atma Siburian

NIM : 02011282025182

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal dari Tindakan *Passing Off* (Studi Putusan Nomor 520 K//Pdt.Sus-HKI/2021

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi tindakan *passing off* yang sesungguhnya dikenal dalam sistem hukum *common law* dan belum dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya tindakan *passing off* banyak terjadi di Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik merek dagang terkenal atas tindakan *passing off* beserta pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun rumusan masalah skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang terkenal atas tindakan *passing off* dan pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021 apabila dikaitkan dengan tindakan *passing off*. Skripsi ini merupakan penelitian hukum secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada pemilik merek dagang terkenal secara preventif dan represif. Diperlukan pengaturan secara khusus terkait *passing off* di Indonesia dengan dibarengi instansi pendaftaran merek yang lebih tegas dan teliti serta penegak hukum yang secara tegas menjatuhkan sanksi. Apabila dikaitkan dengan tindakan *passing off*, hakim dalam memutus Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021 telah memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Merek Dagang Terkenal; Passing Off; Perlindungan Hukum

Indralaya, 11 Desember 2023

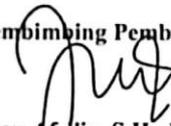
Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP 197002071996032002

Menyetujui:

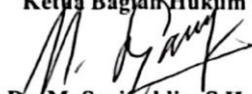
Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP 198704132015042003

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi telah mengantarkan negara-negara dunia memasuki era digital yang ditandai dengan adanya aliran informasi bersifat jelas, akurat dan cepat melalui media-media komunikasi. Tidak terkecuali Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya dalam rutinitas kehidupan setiap hari telah memanfaatkan sistem digital. Pada era digital ini, batas dan jarak antar negara sudah tidak lagi menjadi penghalang yang berarti besar. Negara di belahan dunia lainnya dapat mengetahui suatu peristiwa atau situasi yang terjadi saat itu juga di suatu tempat lainnya.¹

Bidang perdagangan juga mengalami hal yang sama. Era digital memberikan peluang bisnis yang sangat besar dengan jangkauan begitu luas. Para pelaku usaha bisa melakukan promosi barang atau pun jasanya dengan cakupan pasar yang sangat luas. Oleh karena itu, tidak mengherankan produk yang berasal dari suatu negara bisa beredar luas di negara-negara lainnya. Namun, pada saat bersamaan perdagangan di era digital ini juga menyebabkan timbulnya persaingan usaha yang semakin ketat. Kemudahan dan efisiensi berbisnis yang ditawarkan oleh era digital membuat para pelaku usaha semakin

¹ Miftahul, "Menkominfo: Indonesia Harus Siap Hadapi Era Digital," Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2019, <https://www.kominfo.go.id/menkominfo-indonesia-harus-siap-hadapi-era-digital/>, diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 19.15 WIB.

kompetitif untuk mencapai tujuan yakni memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.²

Pelaku usaha perlu memiliki merek yang berperan menjadi bentuk pengenalan sehingga dapat dibedakan hasil produksinya dengan produksi yang dihasilkan pelaku usaha lain. Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengartikan merek sebagai tanda yang bisa dimunculkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau penggabungan dari dua atau lebih unsur tersebut agar menjadi pembeda barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dalam aktivitas perniagaan barang dan/atau jasa.³ Selain menjadi daya pembeda, pemakaian merek juga memiliki kegunaan sebagai media promosi, sebagai alat petunjuk barang/jasa tersebut berasal, serta sebagai jaminan atas mutu produknya.⁴

Merek adalah salah satu bagian dari kekayaan intelektual. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan kekayaan intelektual berupa hal-hal yang merupakan hasil kreativitas daya intelektual manusia yang diimplementasikan dalam wujud ciptaan dan penemuan, karya sastra dan artistik, simbol, serta nama dan gambar yang mengandung nilai

² Aria Muhammad Arlan, "Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, No. 3 (2023), hlm. 4, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/5402>, diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20 Tahun 2016, Bab 1, Pasal 1 ayat (1), LN No.252 Tahun 2016, TLN No. 5953.

⁴ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 34.

ekonomis dan digunakan dalam perdagangan.⁵ Secara sederhana, kekayaan intelektual dapat dimengerti berupa hak yang tidak memiliki wujud nyata yang dilahirkan oleh intelektualitas manusia pada bidang teknologi, industri, budaya, serta ilmu pengetahuan yang bernilai secara ekonomis.

Penandatanganan persetujuan akhir merupakan hasil dari Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 15 April 1994. Ini merupakan titik awal untuk pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994. Selain itu, peraturan ini termasuk dalam Lampiran Persetujuan TRIPs, yang mencakup standar dasar kekayaan intelektual yang diakui secara internasional.⁶

Pengaturan mengenai merek sudah ada sejak zaman kolonial, yakni *Reglement Industriële Eigendom* tahun 1912 yang terbagi menjadi 27 pasal. Aturan ini berpatokan pada Undang-Undang Merek Belanda. Sistem deklaratif digunakan dalam regulasi ini, sehingga bukan pendaftar pertama yang diberi perlindungan utama, melainkan pemakai merek pertama sekali (dikenal sebagai asas *the prior user has a better right*). Merek apa pun dikenakan pemberlakuan asas ini karena tidak dikenal pembedaan penggolongan merek⁷

⁵ Tim, "What Is Intellectual Property?," World Intellectual Property Organization, 2020, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4528>, diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 20.13 WIB.

⁶ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 28.

⁷ Tommy Hendra Purwaka, *Pelindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 74.

Berbeda halnya dengan UU No. No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai payung hukum positif terkait kekayaan intelektual di Indonesia. Kepastian dan perlindungan hukum bisa diperoleh pelaku usaha sebagai pemilik merek dengan mendaftarkan mereknya. Adapun sistem yang dijadikan landasan oleh UU MIG adalah *first to file* yang mengatur bahwa pihak yang mempunyai hak terhadap merek tertentu adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek. Merek terdaftar kemudian dilindungi secara hukum selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran merek, dan dapat diperpanjang lagi.⁸

Merek dapat dibagi menjadi merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*) apabila merujuk dari segi reputasinya. Namun, undang-undang Indonesia tidak mengakui istilah merek termasyhur.⁹ Merek yang tidak mempunyai reputasi tinggi serta tidak memancarkan gaya hidup secara simbolis dalam hal pemakaian maupun teknologi dikenal sebagai merek biasa.¹⁰ Merek terkenal, sebaliknya, disebut sebagai merek terkenal karena memiliki pengaruh keakraban (*familiar*) dan daya keamatan mitos (*mythical context*) bagi konsumen.¹¹ *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (“Paris Convention”) dan *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (“TRIPS Agreement”)

⁸ *Ibid.* hlm. 74.

⁹ Konvensi Paris Tahun 1967

¹⁰ Risa Amrikasari, “Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, Dan Merek Termasyhur,” Hukum Online.com, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12/>, diakses pada 30 Agustus 2023 pukul 19.43 WIB.

¹¹ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement)

merupakan beberapa payung hukum yang menaungi perlindungan merek terkenal.

Akan tetapi, potensi pelanggaran yang dilakukan terhadap hak pemilik merek terkenal masih dijumpai dalam jumlah banyak pada fakta di lapangan, salah satunya tindakan *passing off*. Pemboncengan reputasi atau *passing off* adalah perbuatan seseorang atau beberapa orang yang merujuk pada persaingan usaha secara tidak sehat atau berupa bentuk pelanggaran kekayaan intelektual terhadap merek terkenal tertentu atau merek yang hadir lebih dulu.¹² Negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Australia, Inggris, Malaysia, dan Amerika Serikat mengenal konsep pemboncengan reputasi. Dalam negara-negara bersangkutan, *passing off* dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan praktik persaingan curang yang menjadi bagian dari pertumbuhan industri perdagangan.¹³

Perbuatan *passing off* merupakan upaya menampilkan produk sendiri seeperti produk orang lain yang memiliki reputasi tinggi, sehingga dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat selaku konsumen. Pelanggaran merek yang termasuk dalam lingkup persaingan curang juga mencakup

¹² Aurora Quintina and Elvi Zahara, "Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum," *Jurnal Mercatoria* 2, No. 1 (2010), hlm. 7, <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/668>, diakses pada 30 Agustus 2023 pukul 20.17 WIB.

¹³ Hendra Setiawan Boen, "Dapatkah Doktrin *Passing Off* Diaplikasikan Di Indonesia," *Hukum Online.com*, 2010, <https://www.hukumonline.com/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia-hol20887/>, diakses pada 12 September 2023 pukul 14.05 WIB.

perbuatan membuat produk milik sendiri mirip dengan produk milik orang lain.

Konvensi Paris mengklasifikasikan 3 rupa persaingan curang, antara lain:¹⁴

- 1) Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan;
- 2) Menjatuhkan pelaku usaha pesaing dengan memberi pernyataan palsu;
- 3) Menyesatkan masyarakat sebagai konsumen dengan memberi pernyataan tertentu terkait kualitas dan kuantitas produk.

Ketentuan tersebut memberi kesimpulan bahwa pelanggaran merek yang termasuk persaingan curang adalah tidak sahnya pemakaian suatu merek dagang, jasa, atau kolektif dengan cara membuat merek tersebut hampir serupa dengan merek merek yang sah.

Perbuatan *passing off* juga berkaitan erat dengan *goodwill*. Istilah *goodwill* dapat diartikan sebagai reputasi, yakni sesuatu yang melekat pada merek dan kerap pula diterjemahkan menjadi itikad baik. MacNaghten menjelaskan bahwa kebermanfaatan suatu hal yang menimbulkan keuntungan yang didapat dari nama baik dapat dipahami pula sebagai *goodwill*.¹⁵ Reputasi atau *goodwill* dapat menentukan berhasil atau tidaknya usaha dari pelaku usaha tertentu. Hal ini kemudian membuat pelaku usaha berupaya meningkatkan kualitas produk serta melayani konsumen dengan cara terbaik demi menjaga reputasinya. Dilatarbelakangi oleh hal inilah sehingga negara-negara *common law*

¹⁴ Pasal 10 bis ayat (3) Konvensi Paris Tahun 1883.

¹⁵ Catherine W Ng, "The Law of Passing Off - Goodwill Beyond Goods," *Jurnal Law and Visual Jurisprudence* 2, No. 1 (2016), hlm. 12, <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-016-0510-9>, diakses pada 12 September 2023 pukul 14.45 WIB.

melindungi pemilik merek yang telah melakukan pengorbanan dalam membangun reputasinya dari pihak yang berupaya melakukan pemboncengan reputasi.

Australia sebagai salah satu negara penganut *common law system* memiliki *Trademarks Act 1995* dan *Trade Practices Act 1974* sebagai landasan proteksi secara hukum terhadap merek dari upaya pemboncengan reputasi. Keberadaan dua aturan ini memungkinkan pemegang merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pemboncengan reputasi dengan berdasarkan aturan tersebut serta berdasarkan ketentuan persaingan curang yang bersifat umum. Keberadaan *Trademarks Act* tersebut juga berimplikasi terhadap perlindungan merek yang diberikan sejak tanggal pendaftaran merek diterima, tanpa diharuskan pembuktian *goodwill* mereknya dan diatur pula sanksi pidana dalam bentuk hukuman fisik maupun denda.¹⁶

Penggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat telah memberi deskripsi yang keliru terkait mereknya atau dapat membuktikan mereknya yang dipakai tanpa hak sehingga merugikan penggugat. Merujuk pada Pasal 52 *Trademarks Act*, sebelum diterimanya gugatan yang didasarkan pada tindakan menyesatkan, penggugat harus memperlihatkan kausalitas antara tindakan tergugat dengan keberlangsungan usaha penggugat. Penggugat tidak perlu membuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tergugat

¹⁶ Mary LaFrance, "Passing Off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law," *Mich. St. L. Rev.* 1413, No. 1 (2012), hlm. 9, <https://heinonline.org/HOL/hein.journals/>, diakses pada 12 September 2023 pukul 15.19 WIB.

tersebut. Adanya tindakan tergugat yang secara nyata telah menyesatkan dan menipu masyarakat secara otomatis diasumsikan telah menimbulkan kerugian bagi penggugat.¹⁷

Dibandingkan dengan negara-negara anggota WIPO yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait kekayaan intelektual, *passing off* belum diidentifikasi dalam peraturan mengenai merek di Indonesia. Merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UU MIG, ketika seseorang menggunakan merek yang sama untuk barang dan/atau jasa sejenis dengan tanpa hak, hal inilah yang disebut

Kasus sengketa merek berupa perbuatan *passing off* sudah sering ditemukan di Indonesia sejak dulu sampai masa kini. Salah satunya adalah kasus antara merek “Versace” asal Italia yang tergolong merek terkenal, yang mana pemilik merek merupakan penggugat melawan merek “Victor Versace” yang terdaftar atas nama PT Sunson Textile Manufacturer berkedudukan di Bandung. Gianni Versace sebagai pemilik merek “Versace” keberatan dengan terdaptarnya merek “Victor Versace” yang pada pokoknya sama dengan merek miliknya serta mengandung itikad buruk untuk memanfaatkan reputasi merek yang sudah terkenal. Melalui putusannya hakim membatalkan merek “Victor Versace” tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan pertimbangan bahwa merek tersebut pada pokoknya atau keseluruhannya memiliki persamaan untuk komoditas sejenis dengan merek terkenal pihak lain.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor Nomor 51/Merek/2003/PN. Niaga Jkt.Pst.

Perkara di atas menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara merek di Indonesia, Pengadilan Niaga mendasarkan pada seberapa mirip suatu merek dengan merek lain baik secara pokok atau keseluruhan. Instansi berwenang dalam memeriksa pendaftaran merek seharusnya juga merujuk pada unsur tersebut agar menolak pendaftaran suatu merek jika pada pokoknya atau secara keseluruhan sama dengan merek yang telah terdaftar. Penggunaan merek yang pada pokoknya sama dengan merek orang lain, khususnya merek terkenal, menunjukkan upaya mendompleng reputasi merek tersebut sebagai bentuk itikad tidak baik.

Tidak dapat dipungkiri, pemboncengan reputasi merek terkenal adalah salah satu cara untuk menambah nilai produk dengan otomatis sehingga perbuatan *passing off* masih banyak dijumpai di Indonesia saat ini. Salah satunya yang adalah perkara antara pemilik merek “Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG” (selanjutnya disebut “Hugo Boss”) yang berkedudukan di Jerman, dalam hal ini sebagai penggugat melawan Anthony Han sebagai pemilik merek asal Indonesia. Pemilik merek "Hugo Boss" yang telah meregistrasi mereknya yang tergolong merek dagang terkenal di Indonesia pada tahun 1989, keberatan atas penggunaan merek “Hugo Select Line”, “Hugo Selection”, dan “Hugo Selectline + Lukisan” yang ternyata juga sudah didaftarkan oleh Tergugat pada tahun 2008 dan 2010.¹⁹

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Penggugat menganggap Anthony sebagai pelaku usaha tidak memiliki itikad baik dalam mendaftarkan mereknya dan berupaya melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi pada akhirnya memutuskan bahwa untuk mengabulkan permohonan kasasi pemilik merek “Hugo Boss” sudah terpenuhi alasan yang memadai karena merek milik Anthony memang terbukti identik dengan merek “Hugo Boss” secara pokok dan terbukti pula ingin memperoleh keuntungan dari reputasi merek terkenal “Hugo Boss” dan telah didaftarkan secara hukum di Indonesia sejak tahun 1989..²⁰

Penulis setuju dengan putusan yang dijatuhkan hakim pada perkara tersebut karena telah mencerminkan perlindungan secara legal untuk pemilik merek dagang terkenal agar terhindar dari segala bentuk kerugian dan tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat selaku konsumen. Akan tetapi, diperlukan pula regulasi spesifik di Indonesia yang mengatur mengenai perbuatan *passing off* agar dapat memberi perlindungan hukum yang pasti dan konsisten bagi pelaku usaha. Hal inilah yang akan menjadi fokus penulis dalam penelitian ilmiah ini, sehingga penulis mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal dari Tindakan *Passing Off* (Studi Putusan Nomor 520 K//Pdt.Sus-HKI/2021)”**.

²⁰ *Ibid.* hlm. 10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang terkenal dari tindakan *passing off*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021 apabila dikaitkan dengan tindakan *passing off*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang terkenal dari tindakan *passing off*.
2. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021 apabila dikaitkan dengan tindakan *passing off*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik merek terkenal atas adanya tindakan *passing off*.

Kemudian, dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum terkait kekayaan intelektual.

2. Manfaat Praktis

a. Terhadap Pemilik Merek

Meningkatkan kewaspadaan pemilik merek terkenal dari tindakan *passing off* dan memberikan informasi mengenai langkah yang harus diambil oleh pemilik merek apabila mengalami pelanggaran demikian.

b. Terhadap Aparat Penegak Hukum

Meningkatkan ketelitian aparat penegak hukum terkait, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada aktivitas pendaftaran merek baru. Sehingga, dapat mencegah terwujudnya itikad tidak baik pendaftar merek dalam bentuk tindakan *passing off*.

c. Terhadap Masyarakat

Memberikan informasi serta menumbuhkan kewaspadaan pada masyarakat akan adanya tindakan *passing off* yang bisa merugikan masyarakat sebagai konsumen.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menguraikan terkait perbedaan dan persamaan fokus kajian yang diteliti antara skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan keaslian dari skripsi penulis serta menghindari adanya kajian yang bersifat repetitif akan suatu hal

yang sama. Agar lebih mudah dipahami, penulis akan memberikan uraian dalam

bentuk tabel seperti berikut:

| Nama Peneliti | Judul | Titik Berat Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---------------------------------|--|--|---|---|
| Evi Febri Sartika (Tesis, 2023) | Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Nama Orang Terkenal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/PDT.SUS Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst) | Berfokus pada adanya kekosongan hukum terkait kriteria nama orang terkenal di Indonesia, sehingga UU Merek perlu mengatur tentang metode untuk mengukur kriteria nama orang terkenal dengan analogi metode untuk mengukur kriteria merek terkenal. | 1. Mengkaji terkait adanya kekosongan hukum merek di Indonesia dan upaya untuk memberikan perlindungan. 2. Penggugat dalam perkara terkait adalah pihak yang sama yakni HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH and Co. KG. | 1. Skripsi penulis berfokus pada tindakan <i>passing off</i> atau pemboncengan reputasi terhadap merek dagang terkenal yang sering terjadi namun belum ada pengaturannya secara spesifik di Indonesia. Kemudian, dibahas pula mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pemilik merek dagang terkenal atas adanya tindakan <i>passing off</i> ini. 2. Skripsi ini menggunakan studi kasus yang berbeda dengan peneliti sebelumnya, meskipun Penggugat adalah pihak yang sama tetapi Tergugat dalam kedua perkara ini berbeda. Pada Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Tergugat adalah Anthony Tan selaku pemilik merek HUGO SELECTION, HUGO SELECT LINE, dan HUGO SELECTLINE + LUKISAN. Sedangkan |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | <p>pada Putusan Nomor : 01/PDT.SUS Merek/ 2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tergugat adalah Teddy Tan selaku pemilik merek HUGO FEMININE, HUGO JEANS, dan HUGO BOY.</p> <p>3. Skripsi penulis menggunakan studi putusan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan studi putusan pada tingkat pertama Pengadilan Niaga.</p> |
| Dania Agustina (Skripsi, 2018) | Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014) | Berfokus pada kendala perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang terkenal akibat belum ada ketentuan kriteria merek terkenal dalam UU Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia. Sehingga dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemilik | Membahas urgensi perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang terkenal serta mengkaji bentuk perlindungan apa saja yang akan diberikan. | <p>1. Skripsi penulis berfokus pada kendala berupa belum adanya pengaturan terkait tindakan <i>passing off</i> di Indonesia, sedangkan peneliti sebelumnya berfokus pada kendala berupa belum adanya pengaturan kriteria merek terkenal dalam UU Merek dan Indikasi Geografis.</p> <p>2. Bentuk perlindungan hukum yang penulis tawarkan dalam skripsi meliputi perlindungan hukum secara preventif melalui pendaftaran merek dan adanya pengaturan spesifik mengenai <i>passing off</i> di Indonesia; serta perlindungan hukum</p> |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | merek dagang terkenal harus selalu melindungi sendiri mereknya dengan mengajukan keberatan dan pembatalan merek apabila terdapat merek lain yang dapat merugikan dirinya. | | secara represif dengan dapat diajukannya gugatan <i>passing off</i> , penjatuhan sanksi yang tegas, dan diterapkannya aturan terkait <i>passing off</i> dalam penanganan perkara terkait. Berbeda dengan peneliti sebelumnya yang lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh pemilik merek itu sendiri yakni dengan mengajukan keberatan dan pembatalan merek lain yang dianggap merugikan. |
| Maulana Rifa'i Marpaung (Skripsi, 2018) | Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga) | Berfokus pada perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik merek terkenal asing ketika terjadi pelanggaran. | Mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap merek dagang terkenal. Skripsi penulis dan penelitian sebelumnya sama-sama merujuk pada UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. | Peneliti sebelumnya menyoroti kelemahan delik aduan dalam hal pelanggaran merek terhadap merek dagang terkenal yang menyebabkan aparat tidak bisa melakukan penegakan hukum, sedangkan skripsi penulis menyoroti kekosongan hukum terkait pengaturan tindakan <i>passing off</i> terhadap pemilik merek dagang terkenal. |

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini akan dibatasi pada pembahasan terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek dagang terkenal dari tindakan *passing off* yang dilakukan oleh pemilik merek lain. Permasalahan ini kemudian difokuskan dengan menganalisa putusan hakim dalam perkara antara Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG melawan Anthony Han, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

G. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan utama suatu negara yang diwujudkan melalui hukum negara itu sendiri adalah menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Oleh sebab itu, hak-hak dasar milik setiap diri individu tidak boleh dihilangkan oleh siapapun termasuk negara. Hal inilah yang kemudian mendasari pentingnya perlindungan hukum. Merujuk pada salah satu pendapat ahli hukum, Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum mencakup perlindungan dari perbuatan kesewenangan, perlindungan akan harkat, dan martabat, serta rekognisi hak-hak asasi manusia setiap subjek hukum yang diberikan oleh hukum. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi

perlindungan secara preventif dan represif apabila dibedakan dari sarananya.²¹

Perlindungan secara preventif diwujudkan melalui pemberian peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sebelum terdapat bentuk definitif dari keputusan pemerintah dengan tujuan menghindari sengketa. Berbeda dengan perlindungan represif sendiri yang berupaya menyelesaikan suatu sengketa. Negara menjamin setiap pihak sebagai subjek hukum agar memperoleh hak dan dapat memperjuangkan kepentingan hukumnya melalui adanya perlindungan hukum ini.²²

Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik merek, maka perlindungan dengan metode preventif bisa dilihat dalam bentuk pemilik merek yang mendaftarkan mereknya pada DJKI. Sebab dalam konsep merek sebagai kekayaan intelektual, baru bisa mendapat perlindungan apabila sudah didaftarkan. Sedangkan perlindungan represif dapat berupa diberikannya hak bagi pemilik merek untuk mendaftarkan gugatan ke pengadilan niaga atau mengajukan tuntutan pidana ketika ditemukan pelanggaran atas hak pemilik merek itu sendiri yang diperbuat oleh pihak lain.

Selain itu, dikenal juga teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang didapat dengan bercermin dari tujuan hukum yang

²¹ Affendi, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukum Online.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/>, diakses pada 30 Agustus 2023 pukul 20.11 WIB.

²² *Ibid.*

disampaikan oleh Fitzgerald. Argumentasi Fitzgerald terkait tujuan hukum yaitu untuk menyatukan dan mengkolaborasikan sejumlah kehendak yang dimiliki masyarakat dengan cara menetapkan aturan tentang proteksi dan restriksi atas sejumlah kehendak tersebut. Kemudian, beranjak dari konsep tersebut Rahardjo menarik benang merah bahwa perlindungan hukum memberikan hak asasi manusia kepada seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan demi melindungi kepentingannya. Berkenaan dengan hal tersebut, kepentingan hukum itu sendiri adalah untuk memenuhi hak dan kehendak manusia, sehingga hukum harus memiliki posisi yang paling kuat agar bisa memutuskan mana kehendak manusia yang lebih dulu penting diakomodasi dan dijaga.²³

Pemberlakuan dan penegakan aturan hukum formal, perlu untuk memberi perhatian terhadap nilai-nilai hukum yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga terwujud keselarasan, kerukunan, dan kedamaian. Merujuk pada penjabaran sejumlah pemikiran tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah menghadirkan ketertiban dan mewujudkan rasa aman antar anggota masyarakat. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual khususnya merek sangatlah diperlukan. Hukum hak kekayaan intelektual diharapkan dapat memberi rasa aman kepada pemilik merek dalam menjalankan usahanya, sehingga terhindar dari segala perbuatan yang dilandasi itikad tidak baik oleh pelaku usaha lainnya.

²³ *Ibid.*

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch berpendapat bagian-bagian mutlak dari hukum adalah keadilan dan kepastian hukum. Lebih lanjut, Gustav mengemukakan keadilan dan kepastian hukum harus diberi perhatian, terkhusus kepastian hukum yang perlu dilindungi agar terwujud keamanan dan ketertiban pada suatu negara. Dengan demikian, maka sudah semestinya hukum positif harus selalu ditaati.²⁴

Jan Michiel Otto memberi arti kepastian hukum berupa probabilitas yakni ketika terjadi situasi tertentu :²⁵

- 1) Terdapat aturan-aturan yang lugas, konsisten dan tidak susah didapatkan yang dibentuk oleh serta diakui melalui kekuasaan negara.
- 2) Instansi pemerintah memberlakukan regulasi hukum tersebut secara tetap dan berkelanjutan serta pada saat yang sama juga mematuhi dan taat terhadap regulasi tersebut.
- 3) Masyarakat secara prinsipil berperilaku dengan berkesesuaian terhadap regulasi tersebut.
- 4) Para hakim secara mandiri memberlakukan regulasi hukum tersebut dengan tetap dan berkeberlanjutan ketika mereka memutuskan perkara hukum terkait.
- 5) Keputusan peradilan dilakukan secara konkret.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 34.

²⁵ *Ibid.* hlm. 35.

Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum semestinya dilaksanakan dengan mekanisme yang tepat dan efektif. Kepastian hukum membutuhkan upaya pengaturan hukum dalam regulasi yang dibuat oleh pihak yang memiliki kompetensi dan berwenang pada bidangnya. Oleh karena itu, regulasi tersebut mempunyai aspek yuridis yang bisa memberi jaminan terdapat kepastian bahwa hukum berguna dalam hal suatu regulasi yang sepatutnya ditaati.²⁶

Apabila dikaitkan penelitian ini, teori bersangkutan digunakan untuk mengkaji kepastian hukum yang didapatkan pemilik hak merek terkenal atas tindakan *passing off* yang diperbuat pemilik merek lain terhadap merek dagangnya. Penulis akan mengkaji terkait ketersediaan regulasi mengenai perbuatan *passing off* dan penerapannya oleh pemerintah, masyarakat, serta hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa merek yang berkaitan dengan hal tersebut.

3. Teori Kekayaan Intelektual

Teori ini didasari oleh pemikiran John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) yang diketahui juga dengan aliran hukum alam. John Locke mengemukakan argumen yakni semua orang mempunyai hak terhadap dirinya sendiri secara alamiah. Sehingga, perwujudan pekerjaannya (*labour*) yang diperoleh dengan pengorbanan dalam hal

²⁶ Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek," *Jurnal Media Hukum* 18, no. 2 (2011), hlm. 181, <https://repository.unair.ac.id/117783/>, diakses pada 31 Agustus 2023 pukul 21.23 WIB.

menemukan, menambahkan, dan mengolah digolongkan dalam sesuatu yang menjadi miliknya.²⁷

Pada dasarnya, setiap hal yang ada di permukaan bumi ini merupakan kepunyaan seluruh umat manusia. Akan tetapi, setiap hal tersebut tidak bisa diperoleh manfaatnya secara instan dengan serta-merta tanpa dilakukan pengolahan sebelumnya terlebih dahulu. Hal ini kemudian yang membuat Locke menekankan urgensi penyerahan *reward* kepada para pihak yang sudah melaksanakan pengorbanan dalam rangka menemukan dan mengolah sesuatu yang didapatkan dari alam, yang berwujud hak milik. Apabila pendapat Locke tersebut dikaitkan dengan konsep perlindungan kekayaan intelektual, dapat dikatakan bahwa kekayaan intelektual tersebut didapatkan dari mekanisme belajar dan memahami secara kognitif.²⁸

Reward theory mengemukakan bahwa setiap pihak yang sudah berhasil menciptakan karya intelektual sudah sepatutnya dikaruniakan penghargaan atas usaha kreatifnya untuk melahirkan karya intelektual tersebut. Teori ini juga mendalilkan bahwa jika setiap pribadi yang kreatif mendapatkan insentif berwujud hak eksklusif, hal ini tentu berpotensi memotivasi munculnya kreasi dari pribadi yang lain. Dapat dikatakan, konsep kekayaan intelektual ini adalah pemacu dan sebuah wujud motivasi

²⁷ Tim hukumonline, "Aliran Hukum Alam Dan Tokoh-Tokoh Penting Dalam Perkembangannya," Hukum Online.com, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-alam-lt61aade99ec944/>, diakses pada 12 September 2023 pukul 16.53 WIB.

²⁸ *Ibid.*

bagi orang untuk mencipta. Hal ini kemudian dapat memberi kebermanfaatan bagi masyarakat untuk proyeksi jangka panjang.²⁹

Berbeda dengan *incentive theory* yang menetapkan bahwa insentif perlu diserahkan dengan tujuan untuk pengembangan kreativitas pencipta, penemu, dan pendesain. Insentif penting diserahkan agar karya-karya kreatif terus muncul secara kontinu. Teori ini berfungsi sebagai mekanisme pemberian insentif kepada pemilik kekayaan intelektual dalam bentuk hak eksklusif pasar dengan memproteksi produk temuan dari pihak yang berupaya menggunakan secara gratis dan tidak memiliki izin. Dasar asumsi ini pada intinya adalah insentif dari luar dibutuhkan untuk memacu inovator atau penulis dalam menghasilkan karya intelektual yang lebih banyak.³⁰

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, penghargaan dan insentif berupa hak eksklusif yang diserahkan kepada pemilik merek harus dipertahankan. Pemilik merek harus diproteksi secara hukum dari pendaftar merek lainnya yang secara tidak beritikad baik dan tanpa memiliki hak memakai merek untuk produk sejenis yang identik baik secara pokoknya atau keseluruhannya. Pemilik merek juga harus dilindungi hak eksklusifnya dari upaya pendomplengan reputasi merek yang bisa menimbulkan kerugian.

²⁹ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 15.

³⁰ *Ibid.* hlm.15.

4. Teori Pertimbangan Hakim

Aspek yang terutama dalam memutuskan terwujud tidaknya nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan suatu putusan hakim adalah pertimbangan hakim itu sendiri. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dikaji dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim pada hakikatnya harus memuat mengenai beberapa hal berikut ini :³¹

- a. Permasalahan utama dan sejumlah argumen yang diakui atau tidak dapat disangkal;
- b. Pertimbangan yuridis secara menyeluruh terhadap keputusan atas setiap sudut pandang, yang mencakup setiap fakta atau sejumlah hal yang dapat dibuktikan ketika persidangan; dan
- c. Hakim dapat membuat kesimpulan apakah tuntutan penggugat terbukti dan apakah dapat diterima atau tidak yang kemudian dimuat pada amar putusan. Hal ini berasal dari masing-masing petitum yang dipertimbangkan oleh hakim.

Pada putusan selanjutnya akan dicantumkan pertimbangan hakim. Suatu putusan bisa dikategorikan baik apabila putusan itu mencakup 3 unsur berikut dengan seimbang, yakni:³²

- a. Kepastian Hukum

³¹ Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020), hlm. 9, <http://journals.usm.ac.id/article/view/2117>, diakses pada 1 September 2023 pukul 20.35 WIB.

³² Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 3, No. 2 (2019), <https://www.neliti.com/id/publications/290621/penegakan-hukum-di-indonesia-menurut-aspek-kepastian-hukum-keadilan-dan-kemanfaatan>, diakses pada 12 September 2023 pukul 19.43 WIB.

Kepastian hukum berkehendak agar hukum diwujudkan dan dilakukan secara tegas bagi setiap kejadian nyata dan tidak diperbolehkan adanya penyelewengan. Kepastian hukum melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang pihak lain dalam upaya menciptakan ketertiban sosial..

b. Keadilan

Pelaksanaan atau penegakan hukum diharapkan oleh masyarakat agar memenuhi unsur keadilan. Hukum itu tidak membandingkan status atau perbuatan manusia, dan berlaku mengikat untuk semua orang..

c. Manfaat

Demi kepentingan masyarakat, maka hukum dibuat. Jangan sampai penerapan atau penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini akan mengkaji putusan yang dijatuhkan hakim terhadap perkara antara pemilik merek Hugo Boss dan Anthony Tan. Putusan ini harus mengandung tiga nilai tersebut, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan tersebut hendaknya mencerminkan perlindungan hukum yang sudah sepatutnya diterima oleh pemilik merek terkenal atas tindakan *passing off* yang dilakukan oleh pemilik merek lainnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian penulis ini merupakan penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yang mana mengacu pada apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dianggap sebagai standar atau pedoman untuk berperilaku manusia yang baik.³³ Tujuan penelitian ini adalah untuk menyampaikan argumen hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu situasi benar atau salah serta bagaimana hukum seharusnya mengatur peristiwa tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini memakai beberapa pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Hal ini dilaksanakan dengan mengkaji undang-undang serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.³⁴ Melalui pendekatan ini, penulis dapat menganalisa konsistensi dan kesesuaian antara satu regulasi dengan regulasi lainnya untuk kemudian dijadikan argumen dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Hal ini dilaksanakan melalui pembahasan suatu perkara terkait isu hukum yang diangkat, putusan pengadilannya yang sudah *inkracht van gewijsde*, dan pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan tersebut.

³³ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 164.

³⁴ *Ibid.* hlm. 164

Dalam pendekatan kasus, *ratio decidendi*, atau apa yang dipertimbangkan oleh hakim sebelum membuat keputusan, adalah kajian utama penelitian..³⁵ *Ratio decidendi* atau *reasoning* ini kemudian menjadi referensi bagi penulis dalam menemukan solusi dari permasalahan hukum yang diangkat.

c. Pendekatan Analisis (*Analysis Approach*)

Pendekatan analisis ini diterapkan dengan menganalisis bahan hukum relevan untuk menentukan konsep dan implementasi undang-undang dalam praktik dan putusan hakim.³⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum pada penelitian ini menggunakan, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang akan dipakai dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Nomor 252 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953);

³⁵ *Ibid.* hlm. 165

³⁶ *Ibid.* hlm. 166

- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Nomor 2134 Tahun 2016);
- 4) Konvensi Paris;
- 5) *TRIPS Agreement*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Hal ini menerangkan terkait bahan hukum primer yang bisa berupa rancangan undang-undang, karya akademisi hukum, maupun hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penerangan maupun petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder, antara lain seperti ensiklopedia, kamus, dan lain macamnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada skripsi ini, teknik pengumpulan data yang dipakai yakni melalui pembelajaran berbagai literatur atau studi pustaka yang kemudian disusun dengan cara yang teratur dan mudah dimengerti serta dikaji.³⁷ Penelitian kepustakaan yang dilakukan dalam metode ini mencakup dokumen resmi tentang kekayaan intelektual, buku, publikasi, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu khususnya terkait merek.

³⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 47.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Karakteristik metode yang diterapkan skripsi ini adalah deskriptif analitis. Penulis menyelidiki makna peraturan perundang-undangan yang relevan yang dimanfaatkan dalam rangka menyelesaikan masalah hukum yang dibahas dalam skripsi ini. Pada dasarnya, penulis berusaha menjelaskan bagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan berhubungan dengan peristiwa hukum yang terjadi.³⁸

6. Penarikan Kesimpulan

Penulis pada saat melakukan penelitian ini sampai pada kesimpulan melalui metode deduktif, yang berarti penulis menguraikan aspek umum pertama sekali sebelum melanjutkan ke aspek yang lebih khusus.³⁹ Selanjutnya, dihubungkan pula dengan permasalahan yang diangkat untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban dari permasalahan tersebut.

³⁸ *Ibid.* hlm 47.

³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 63.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Kekayaan Intelektual

Istilah kekayaan intelektual (KI) merupakan serapan dari terminologi Bahasa Inggris yakni *Intellectual Property Rights* (IPR) yang dimaknai berupa hak atas kekayaan hasil dari intelektualitas manusia dan merupakan hak pribadi seseorang. Sebagaimana dinyatakan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) bahwa KI merupakan hasil kreativitas pikiran manusia yang mencakup penemuan, seni, sastra, simbol, gambar, desain, dan nama yang digunakan dalam perdagangan perniagaan.⁴⁰

Penggunaan istilah kekayaan intelektual di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Keputusan Presiden No. 177 Tahun 2000 mengubah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Akan tetapi, saat ini istilah tersebut juga telah diubah menjadi Kekayaan Intelektual merujuk pada Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 seiring dengan perubahan nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Perubahan nomenklatur ini berkaitan dengan penyesuaian dengan nama lembaga yang bertanggung jawab atas kekayaan intelektual di negara lain.

⁴⁰ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 7.

KI sebagai hak eksklusif meliputi cakupan ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi. Kepemilikan yang dimaksud dalam hak eksklusif ini ditujukan kepada ide atau gagasan yang dihasilkan daya intelektualitas, bukan terhadap suatu barang tertentu. Eksistensi KI merupakan wujud penghargaan yang diberikan atas karya intelektual yang diperoleh dengan adanya pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Lahirnya nilai dari karya intelektual sehingga patut dilindungi dan dihargai berasal dari pengorbanan tersebut. KI sebagai bentuk apresiasi juga dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar melakukan inovasi dan senantiasa menghasilkan kebaruan sehingga kemajuan pada masyarakat itu sendiri dapat tercapai.

Apabila dalam kaitannya dengan istilah "benda", Pasal 499 KUHPerdara mendefinisikan "benda" sebagai barang dan hak yang dapat dimiliki sebagai objek hak milik. Barang kemudian terbagi menjadi benda materil dan imateril.⁴¹ Kekayaan intelektual sendiri tergolong dalam benda imateril. Ketika benda tidak berwujud yang berasal dari pemikiran manusia dituangkan ke dalam wujud nyata berupa ilmu pengetahuan, seni, kesusastraan, serta teknologi maka dapat menghasilkan keuntungan ekonomis dari pemanfaatannya. Hal inilah kemudian menjadi dasar penggolongan KI dalam hukum kebendaan.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 499

2. Pengaturan Kekayaan Intelektual

Awal mula pengaturan kekayaan intelektual berasal dari aturan tentang paten pada tahun 1470 di Venesia. Pada masa itu, banyak penemuan serta karya fenomenal yang dihasilkan para ilmuwan seperti Archimedes, Caxton, Galileo dan tak luput juga beberapa seniman besar. Para ilmuwan dan seniman itu kemudian diberi hak monopoli atas penemuan dan ciptaannya. Peristiwa ini kemudian mendorong negara lain, salah satunya Inggris yang mengeluarkan *Statue of Monopolies* pada tahun 1623 sebagai hukum paten pertama di negara tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1883 dilakukan upaya harmonisasi aturan kekayaan intelektual secara internasional yang ditandai dengan lahirnya *Paris Convention*.⁴² Berikut beberapa ketentuan hukum terkait kekayaan intelektual yang diakui secara internasional:

1) Konvensi Paris (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights*)

Pada pokoknya konvensi ini mencantumkan mengenai hak milik dalam bidang industri yang memiliki beberapa turunan seperti hak penemuan atau paten, merek dagang, nama dagang, model dan rancang bangun, desain industri, dan persaingan usaha tidak sehat. Konvensi ini juga membuat aturan tentang hak prioritas yang

⁴² Yoyok Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 13.

diberikan kepada sesama negara anggota konvensi untuk menggunakan tanggal pendaftaran kekayaan intelektual yang sama di suatu negara dengan di negara tujuan lainnya apabila dimohonkan pada periode tertentu dari tanggal pendaftaran pertama (6 bulan untuk merek dagang dan desain industri serta 12 bulan untuk paten). Konvensi Paris sendiri telah diratifikasi pada tanggal 10 Mei 1979 melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979.⁴³

2) Persetujuan *Trade-Related Aspect Intellectual Property Rights* (TRIPs)

Sejalan dengan pendirian WTO oleh negara-negara anggota GATT pada tahun 1994, terbentuk pula Persetujuan TRIPs yang merupakan lampiran utama pendirian WTO. TRIPs dirancang dengan mengkolaborasikan konvensi sebelumnya yakni Konvensi Paris, Konvensi Wina, dan Konvensi Berne. Substansi kekayaan intelektual perindustrian yang meliputi merek dagang, modal utilitas, paten, desain industri, beserta persaingan usaha tidak sehat dalam persetujuan ini merujuk pada ketentuan Konvensi Paris. Lalu untuk perlindungan kekayaan intelektual berupa hak cipta yang mencakup karya sastra dan seni lebih condong berpatokan pada ketentuan Konvensi Berne.⁴⁴

⁴³ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 32.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 35.

Adapun yang menjadi tujuan pembentukan Persetujuan TRIPs yaitu mereduksi penyelewengan dan rintangan dalam hal perdagangan internasional, memberi jaminan mekanisme penegakan hak kekayaan intelektual tidak menghambat perdagangan yang sah, dan mendorong pengembangan dan alih teknologi secara kondusif dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi.⁴⁵

3) *Trademark Law Treaty*

Trademark Law Treaty (TLT) merupakan perjanjian terkait perlindungan merek yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 1997 di Genewa. Pembentukan TLT merupakan upaya dalam rangka menetapkan standar dan menyederhanakan mekanisme pendaftaran merek pada tingkat nasional maupun regional. Sebab demikian, pada TLT terdapat harmonisasi dan penyederhanaan terhadap tiga tahapan utama terkait pendaftaran merek yang meliputi permohonan pendaftaran, perubahan setelah pendaftaran, dan pembaruan pendaftaran. Yang menjadi sorotan terutama terkait perpanjangan pendaftaran terhadap merek 10 tahun setelah masa perlindungan terhadap merek tersebut berlangsung. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 mengesahkan pemberlakuan TLT di Indonesia.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Arifardhani, *Op.Cit.*, hlm. 28.

Setelah mencapai kemerdekaan, Indonesia kemudian memperbarui aturan-aturan pemerintah Belanda yang sebelumnya berlaku terkait kekayaan intelektual. Adapun legislasi pertama hasil bentukan pemerintah Indonesia yang kemudian menjadi tonggak pengaturan terkait hak kekayaan intelektual adalah Pengumuman Menteri Kehakiman RI No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten. Tahun demi tahun kemudian dilakukan pembentukan dan pembaruan aturan terkait kekayaan intelektual, sehingga saat ini terdapat beberapa aturan baru yang berlaku di Indonesia.⁴⁷

3. Macam-macam Kekayaan Intelektual

Pasal 1.2 *TRIPs Agreement* mengatur mengenai cabang-cabang kekayaan intelektual menjadi hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan informasi rahasia, dan kontrol terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.⁴⁸ Berikut penjelasan dari beberapa macam kekayaan intelektual:

1) Hak Cipta

Pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951, Prof. St. Moh. Syah, S.H. adalah orang pertama yang mengusulkan istilah hak cipta untuk menggantikan hak pengarang yang dianggap memiliki arti sempit. Hal ini kemudian menjadi pijakan menurut UU Hak Cipta

⁴⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 25.

⁴⁸ Pasal 1.2 *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan secara fisik. Semua karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan termasuk dalam lingkup hak cipta..⁴⁹

2) Merek dan Indikasi Geografis

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur aturan merek dan indikasi geografis di Indonesia. Menurut peraturan ini, merek adalah tanda grafis yang berfungsi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dalam aktivitas bisnisnya. Tanda-tanda ini dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih elemen tersebut. Terkait merek akan dijelaskan secara rinci pada bagian selanjutnya.⁵⁰

Pihak yang memiliki hak indikasi geografis terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan simbol yang mewakili asal daerah suatu komoditas karena faktor lingkungan geografis yang mencakup faktor alam dan manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu untuk barang dan/atau produk tersebut harus tetap eksis agar hak indikasi geografis sebagai hak eksklusif dapat diberikan oleh negara.⁵¹

⁴⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Jakarta: PT Alumni, 2022), hlm. 47.

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20 Tahun 2016, Bab 1, Pasal 1 ayat (1), LN No.252 Tahun 2016, TLN No. 5953.

⁵¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20 Tahun 2016, Bab 1, Pasal 1 ayat (6), LN No.252 Tahun 2016, TLN No. 5953.

3) Paten

Paten adalah hak eksklusif yang berasal undang-undang selama jangka waktu tertentu yang diberikan kepada penemu atas temuan barunya pada sektor teknologi, penyempurnaan kemajuan dalam temuan sebelumnya, teknik baru, atau temuan yang meningkatkan cara kerja pada bidang industri (dikenal juga dengan invensi). Invensi wajib memiliki cara inventif yakni cara berpikir kreatif yang lebih terdepan dari hasil penemuan sebelumnya. Objek paten mencakup invensi dalam bidang teknologi yang dapat digunakan dalam industri. Industri yang dirujuk disini mencakup bidang industri seluas-luasnya termasuk inovasi teknologi dalam sektor pertanian, peternakan, dan bahkan pendidikan.⁵²

4) Varietas Tanaman

Varietas tanaman adalah kelompok tanaman dari jenis atau spesies yang dapat dikenali melalui bentuknya, pertumbuhannya, daunnya, bunganya, buahnya, dan bijinya, serta ekspresinya dari karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang membedakan dan tidak berubah saat diperbanyak.⁵³

5) Rahasia Dagang

Informasi yang berasal dari sektor teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui masyarakat umum dan bernilai ekonomi karena

⁵² Donandi, *Op.Cit.* hlm.73.

⁵³ Hidayah, *Op.Cit.* hlm. 52.

diperlukan untuk aktivitas bisnis dan dilindungi oleh pemiliknya merupakan pengertian dari rahasia dagang. Cakupan proteksi dari rahasia dagang ini sendiri mencakup mekanisme pembuatan, pengelolaan, penjualan, atau informasi bisnis atau teknologi yang bernilai ekonomis dan bersifat rahasia bagi khalayak umum.⁵⁴

6) Desain Industri

Desain industri harus berbeda dari pengungkapan sebelumnya pada tanggal penerimaan, agar desain industri dianggap baru. Pengungkapan sebelumnya dapat didefinisikan sebagai pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan, atau pengungkapan desain industri sebelum tanggal prioritas jika permohonan diajukan dengan hak prioritas dan digunakan di Indonesia atau di luar negeri.⁵⁵

7) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu merupakan suatu komoditas jadi atau setengah jadi yang terdiri dari berbagai elemen yang paling tidak satunya adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya berkaitan satu sama lain dan dibuat secara bersatu dalam sebuah semikonduktor dengan tujuan untuk menghasilkan kegunaan elektronik.⁵⁶

⁵⁴ Saidin, *Op.Cit.* hlm. 61.

⁵⁵ Sutedi, *Op.Cit.* hlm. 73.

⁵⁶ Djulaeka, *Op.Cit.* hlm. 49.

B. Tinjauan Umum tentang Merek

1. Karakteristik Merek

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang MIG mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditunjukkan secara grafis seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau berupa kombinasi yang menjadi pembeda komoditas yang dihasilkan dalam aktivitas perniagaan. Berdasarkan pengertian merek yang diatur dalam UU MIG tersebut dapat diketahui terdapat bermacam elemen dalam merek yakni tanda, mempunyai daya pembeda, dipakai untuk bidang perniagaan komoditas.⁵⁷ Merujuk pada ketentuan tersebut pula terdapat hak eksklusif yakni hak atas merek yang diserahkan negara kepada pemilik merek terdaftar selama periode tertentu dalam hal memakai sendiri mereknya atau mengizinkan kepada pihak lain untuk memanfaatkannya.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya membutuhkan merek sebagai nama dagang yang dipakai sebagai daya pembeda aktivitas dagang atau usaha suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sebagai identitas dan pengenalan dari perusahaan tersebut, sebagai representasi dari reputasi perusahaan tersebut yang dapat diketahui masyarakat, alat identifikasi oleh konsumen sehingga dapat mengetahui kegiatan dagang perusahaan yang bersangkutan.⁵⁸ Oleh karena itu, merek harus memiliki unsur membedakan

⁵⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20 Tahun 2016, Bab 1, Pasal 1 ayat (1), LN No.252 Tahun 2016, TLN No. 5953.

⁵⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 10.

yang memadai, atau kemampuan untuk membedakan, yang berarti merek itu bisa melakukan diferensiasi komoditas suatu perusahaan dari komoditas milik perusahaan lain. Agar terpenuhi unsur membedakan, merek semestinya memberi penentuan (*individualisering*) pada komoditas tersebut. Ini bisa dilakukan dengan menempelkan merek pada komponen barang atau jasa atau pada kemasan barang.

Merek digolongkan menjadi 3 jenis oleh UU MIG, yaitu:⁵⁹

- 1) merek dagang, yakni merek yang dipakai untuk barang yang diperjualbelikan oleh seorang pengusaha, bisa pula sejumlah pelaku usaha dengan bersamaan atau badan hukum dengan tujuan melakukan diferensiasi dari produk serupa yang lain;
- 2) merek jasa, yakni merek yang dipakai untuk jasa yang diperjualbelikan seorang pengusaha, bisa pula sejumlah pelaku usaha dengan bersamaan atau badan hukum bertujuan membedakannya dari jasa serupa lainnya;
- 3) merek kolektif, yakni merek yang dipakai secara bersamaan oleh sejumlah pelaku usaha perorangan atau badan hukum pada komoditas yang memiliki ciri khas identik terkait ciri umum, kualitasnya, sifatnya, dan juga pengawasannya dengan tujuan menjadi pembeda terhadap produk serupa yang lain.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 18.

2. Penggolongan Merek Dagang Terkenal

Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-02-HC.01.01 Tahun 1987 menetapkan bahwa merek dagang terkenal adalah *trademark* yang diketahui secara historis dan digunakan untuk jenis barang tertentu di wilayah Indonesia. Pengertian ini kemudian didukung melalui yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 November 1995 dalam Putusan Nomor 1486 K/Pdt/1991 yang menetapkan yakni suatu merek digolongkan merek terkenal ketika merek tersebut melewati batas regional bahkan sampai batas transnasional. Dengan kata lain, merek tersebut berada di luar batas negara asalnya dan telah terdaftar di negara-negara dunia. Hal serupa juga diungkapkan oleh T. Mulya Lubis bersama dengan Insan Budi Maulana yakni merek tertentu dikategorikan terkenal ketika merek tersebut dikenal dan dipakai secara luas dan telah diterima pendaftarannya di domestik maupun luar negeri.⁶⁰

Kemudian, apabila merujuk terhadap peraturan internasional sebagaimana disepakati dalam rekomendasi bersama mengenai persyaratan untuk melindungi merek yang terkenal, WIPO menerapkan batasan terkait menentukan kategori merek terkenal, berupa tingkatan rekognisi atau di bidang yang terkait dengan masyarakat mengakui merek itu; lama waktu, tingkat dan cakupan geografis penggunaan merek; lama waktu, derajat dan lokasi geografis dari pemasaran merek; lama waktu dan daerah secara

⁶⁰ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), hlm. 35..

geografi dari setiap registrasi atau pengajuan registrasi merek; *track record* capaian terpenuhinya hak akan merek bersangkutan; dan *value* merek.⁶¹

Adapun regulasi positif di Indonesia yang dapat dijadikan rujukan terkait indikator merek dagang terkenal ditemukan dalam Pasal 18 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang meliputi derajat rekognisi atau pengakuan masyarakat akan merek tersebut pada sektor dagang terkait sebagai merek terkenal, besaran pendapatan yang sumbernya barang dan/atau jasa yang terjual serta profit yang didapat hasil pemakaian merek terkait oleh pemilik merek, *market share* yang diduduki oleh merek bersangkutan pada kaitannya dengan distribusi komoditas di kalangan konsumen, cakupan lokasi pemakaian merek, periode masa pemakaian merek, kegunaan dan pemasaran merek, registrasi merek atau pengajuan registrasi merek pada negara asing, derajat pemenuhan *law enforcement* di sektor merek, atau nilai yang terkandung dalam merek yang didapatkan dari *reputation* dan jaminan komoditas yang diproteksi oleh merek tersebut.⁶²

Dikenal pula *international treaty* seperti *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* dan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* yang memenuhi proteksi hukum akan merek dagang terkenal. Kedua perjanjian ini mengharuskan negara-negara anggotanya untuk memberi

⁶¹ *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*

⁶² Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran Merek Nomor 67 Tahun 2016, Pasal 18, BN. Nomor 2134 Tahun 2016.

legal protection akan merek terkenal, meskipun merek bersangkutan tidak dimohonkan pendaftarannya atau tidak dipakai pada negara itu. *Paris Convention* melindungi merek terkenal yang belum didaftarkan ketika timbul kebingungan di kalangan konsumen akibat penggunaan suatu merek untuk produk sejenis yang mirip dengan merek terkenal.

Kemudian, perlindungan hukum dalam *TRIPS Agreement* dipenuhi untuk barang atau jasa yang berbeda apabila memiliki kemiripan dengan merek terkenal yang sudah didaftarkan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada pemilik merek terkenal yang berupa akibat dari timbulnya kebingungan konsumen maupun pasar. Meski demikian, terdapat perbedaan *law enforcement* terkait perjanjian ini oleh negara-negara anggota. Jika merek tertentu tidak digunakan dalam suatu yurisdiksi hukum spesifik, namun pemilik merek bersangkutan dapat memenuhi pembuktian bahwa merek itu tergolong terkenal atau memperoleh rekognisi pada wilayah lain, pemilik merek terkenal dimungkinkan berusaha untuk membendung pihak ketiga memakai merek mereka atau meminta pendaftaran merek terkait di yurisdiksi hukum tertentu. .⁶³

⁶³ Tim hukumonline, "Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum Di Indonesia," Hukum Online.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-lt5941f01d7fa0e/>, dikases pada 13 Oktober 2023 pukul 10.17 WIB.

C. Tinjauan Umum tentang *Passing Off*

1. Pengertian *Passing Off*

Menurut harfiah, istilah *passing off* bersumber dari kata *pass off*, yang mengandung arti "menghilangkan" dan "menipu". Oleh karena itu, mengutip pendapat McManis bahwa *passing off* berkaitan pula dengan sifat umum persaingan curang berupa penipuan dalam penjualan produk, penggelapan nilai yang sulit dilihat secara nyata, dan adanya sifat jahat.⁶⁴ Dalam hal merek, *passing off* yang diatur pada sistem hukum beberapa negara penganut *common law* sering dimengerti sebagai pemboncengan reputasi merek tertentu dengan tujuan agar memperoleh profit untuk pihak yang mberbuat perbuatan itu. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *passing off* berupa:⁶⁵

“The practice of misrepresenting one's own product as another in an effort to trick prospective customers. In tort, passing off is actionable under the unfair competition law. In addition, it might be prosecuted as trademark infringement.”

(Praktik menyesatkan produk seseorang sebagai produk lain dalam upaya untuk menipu pelanggan potensial. Dalam pelanggaran yang menimbulkan kerugian, *passing off* termasuk tindakan di bawah hukum persaingan curang. Selain itu, dapat juga dituntut sebagai pelanggaran merek dagang.)

⁶⁴ M Hawin and Budi Agus Riswansi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2017), hlm. 51.

⁶⁵ *Black's Law Dictionary*

Apabila merujuk pada definisi tersebut, maka *passing off* dapat dipahami berupa perbuatan suatu hal yang salah yang menunjukkan komoditasnya sendiri seolah-olah itu adalah komoditas milik orang lain untuk mengelabui konsumen.

Syarat suatu tindakan bisa diidentifikasi sebagai *passing off* harus mengandung tiga unsur berikut:⁶⁶

- 1) adanya reputasi yang baik menurut pandangan publik terkait merek milik pelaku usaha tertentu. Pemilik merek yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan reputasi baik yang dimilikinya pada yurisdiksi tertentu serta membuktikan keberadaan daya pembeda milik mereknya sebagai dasar dari reputasi baik tersebut.
- 2) adanya misrepresentasi, yakni timbul kebingungan pada masyarakat selaku konsumen ketika membeli produk yang diinginkan akibat merek milik suatu pelaku usaha yang merupakan hasil mendompleng *goodwill* merek pelaku usaha lain yang dikenal sebelumnya secara baik di kalangan konsumen;
- 3) timbul kerugian yang dihasilkan oleh kebingungan masyarakat dalam memilih produk yang seharusnya diinginkan (*public misleading*) akibat tindakan mendompleng merek yang dilaksanakan oleh pelaku usaha tertentu tersebut dengan itikad tidak baik.

⁶⁶ Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2016), hlm. 21, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5133/0, diakses pada 17 Oktober 2023 pukul 18.42 WIB.

Tindakan *passing off* ini marak terjadi di pasaran yang dilatarbelakangi oleh alasan-alasan tertentu. Hal ini bisa terjadi karena naluri manusia yang pada dasarnya suka meniru orang lain ataupun hasil pekerjaannya. Faktor lainnya adalah fungsi merek itu sendiri sebagai daya pembeda dan media promosi yang dapat menarik perhatian konsumen. Tentu untuk menciptakan merek dengan reputasi baik yang dapat memikat konsumen, pemilik merek atau pelaku usaha tertentu harus mengeluarkan biaya besar misalnya dalam hal peningkatan kualitas produknya, desain dan juga pendaftaran merek tersebut. Pelaku usaha tidak ingin mengeluarkan biaya tetapi hanya ingin memperoleh keuntungan semata, kemudian mendompleng reputasi merek tersebut. Merek hasil tindakan *passing off* tersebut bisa dengan instan memperoleh rekognisi di kalangan konsumen karena berupaya menyamakan mereknya atau berpura-pura menjadi variasi dengan merek lain yang sudah terkenal.

2. Pengaturan *Passing Off*

Sistem hukum *common law* mengenal pengaturan terkait *the action for passing off* yaitu suatu tindakan hukum yang dapat diambil oleh individu tertentu yang menderita kerugian akibat perbuatan *passing off* yang dilaksanakan oleh pihak lain, yang berbunyi demikian:⁶⁷

“When the defendant falsely claims to be representing the plaintiff’s goods or business to the public, there is a case for passing off. A defendant may be

⁶⁷ Khadijah Hasibuan dkk., “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Studi Putusan No.18 PK/Pdt. Sus-HKI/2021),” *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, No. 5 (2022), hlm.14, <https://jurnal.locusmedia.id/article/84>, diakses pada 18 Oktober 2023 pukul 09.42 WIB .

held accountable in this case if he publishes a piece of writing under the same name as the plaintiff or if he publishes a piece of writing whose "get up" is so similar to the plaintiff's that it leads the public to believe it is the plaintiff's or that it is linked to or associated with the plaintiff."

Ketentuan di atas berarti bahwa perbuatan mendompleng reputasi terjadi ketika Tergugat telah menunjukkan barang dan/atau jasa miliknya sebagai produk milik Penggugat kepada masyarakat. Jika perbuatannya terbukti, Tergugat kemudian wajib bertanggungjawab atas tindakannya yang dapat berupa menghasilkan produk dengan nama yang serupa dengan Penggugat, atau bungkus kemasan yang menyamai produk Penggugat sehingga mengelabui konsumen bahwa ini adalah komoditas serupa atau memiliki kaitan dengan milik Penggugat.

Hal yang dirasa sulit dari pengaturan ini adalah Penggugat sebagai pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan reputasi baik (*goodwill*) yang dimiliki oleh mereknya agar dapat mempertahankan eksklusivitas mereknya. Kedua hal ini selalu berdampingan, karena apabila *goodwill* tidak terpenuhi maka *action for passing off* juga tidak mungkin terwujud. Selanjutnya, yang dapat dijadikan petitum atas perbuatan *passing off* sebagaimana diatur dalam *common law system* berupa:⁶⁸

- 1) Pemberhentian segala tindakan Tergugat yang menimbulkan kekeliruan dan berjanji untuk tidak melakukan kembali tindakan

⁶⁸ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Sistem Perlindungan Merek Dan Implikasinya," *Jurnal Yustitia* 3, No. 1 (2019), hlm. 21, <https://www.ojs.unr.ac.id/yustitia/article/view/395>, diakses pada 19 Oktober 2023 pukul 20.32 WIB.

tersebut, dalam bentuk pengambilan komoditas milik Tergugat yang mengelabui konsumen dari peredaran pasar untuk dialihkan atau dimusnahkan dan permohonan ganti kerugian material akibat kerugian yang sebenarnya dialami serta beberapa keuntungan yang sebenarnya dapat diperoleh, mencakup uang pendampingan oleh advokat dan uang perkara di pengadilan.

- 2) Permohonan ganti rugi dengan karakteristik immaterial akibat hancurnya reputasi.

Masih berkaitan dengan *action of passing off*, pada pertemuan WIPO di Geneva terdapat kesepakatan terkait upaya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dari *unfair competition* yang mana *action of passing off* termasuk di dalamnya. Ketentuan tersebut berbunyi bahwa *action of passing off* adalah upaya hukum dalam proses jual beli barang dan jasa untuk melawan persaingan usaha secara curang dalam bentuk *passing off*. Pelaku usaha sebagai pemilik merek biasanya menderita kerugian akibat kehilangan konsumen yang telah digiring oleh pelaku untuk membeli produk milik pelaku yang dikira konsumen merupakan produk yang sama dengan korban.⁶⁹

Apabila merujuk pada sistem hukum Indonesia, dalam hal menyelesaikan sengketa ini, penegak hukum di Indonesia mengidentifikasi *passing off* sebagai pelanggaran merek. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 83 ayat (1) UU MIG, dilanggarnya merek adalah ketika suatu pihak

⁶⁹ *Ibid.*

yang tidak punya hak memakai merek yang serupa atau sama secara intinya atau secara menyeluruh terhadap merek lain yang sebelumnya dilakukan registrasi. Ketentuan ini kemudian berkaitan dengan penyebab permohonan pendaftaran suatu merek ditolak yakni apabila:⁷⁰

- 1) secara intinya atau secara menyeluruh memiliki keidentikan terhadap merek yang eksis dan didaftarkan untuk komoditas serupa, merek terkenal berkaitan dengan komoditas serupa dan juga yang tidak sejenis apabila mencukupi kriteria tertentu;
- 2) termasuk atau mendekati nama atau kependekannya orang terkenal, nama badan hukum kepunyaan orang lain, foto, dikecualikan jika telah diizinkan dalam bentuk tertulis;
- 3) berupa replika atau memiliki kemiripan dengan nama atau singkatan suatu negara, begitu pula dengan bendera atau simbolnya, lembaga nasional maupun internasional, terkecuali sudah disetujui pihak yang berwajib;
- 4) dimohonkan oleh pemohon yang tidak memiliki itikad baik.

⁷⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20 Tahun 2016, Bab XV, Pasal 83, LN No.252 Tahun 2016, TLN No. 5953.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Eksklusif Pemilik Merek Dagang

Terkenal dari Tindakan *Passing Off*

Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang berkarakteristik khusus karena hanya orang yang menghasilkan karya intelektual secara langsung saja yang memilikinya. Eksistensi hak kekayaan intelektual ini membuat pemegang hak yang sah bisa mencegah produksi, pemakaian, atau perbuatan tertentu yang dilakukan orang lain terhadap karya intelektual miliknya tanpa izin. Hak eksklusif tersebut diserahkan oleh negara dalam periode masa tertentu sebagai imbalan atas pengorbanan yang telah dilakukan pemilik hak dalam menghasilkan karya intelektualnya. Selama waktu perlindungan tersebut, pihak lain harus mengakui keberadaan hak pemilik atas karya intelektualnya dan ketika pihak lain berupaya memanfaatkannya maka wajib memperoleh izin pemilik hak yang sah terlebih dulu lalu membayar sejumlah royalti.⁷¹

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual memiliki urgensi yang tinggi, pernyataan ini bisa dibuktikan dari alasan berikut:⁷²

- 1) Alasan non ekonomis. Karya intelektual dihasilkan oleh pencipta, pendesain, atau pemiliknya melalui pengorban pikiran, waktu, tenaga, dan biaya, sehingga harus diberi penghargaan melalui perlindungan

⁷¹ Hawin, *Op.Cit.* hlm. 5.

⁷² Purwaka, *Op. Cit.* hlm. 52.

hukum terhadap hak atas karya intelektual tersebut. Selain itu, dengan diberikannya perlindungan hukum, maka dapat mendorong meningkatnya kreativitas dari masyarakat untuk menciptakan lebih banyak lagi karya intelektual serta menambah *self actualizatiom* pada diri para pencipta dan pendesain tersebut. Munculnya karya-karya intelektual juga bisa meningkatkan kualitas serta mengembangkan kehidupan masyarakat.

- 2) Alasan ekonomis, berupa keuntungan yang sudah selayaknya didapatkan pemilik atas penggunaan karya intelektual yang dihasilkannya. Oleh karena itu, pemilik yang sah harus diberi perlindungan oleh hukum dari para pihak secara tanpa hak yang berupaya untuk memanfaatkan karya intelektualnya.

Begitu pula halnya dengan hak atas merek, yang termasuk cabang hak kekayaan intelektual, juga harus diproteksi secara hukum., berikut justifikasi terkait perlindungan hak atas merek:⁷³

- 1) Merek merupakan sarana komunikasi dan penyampaian informasi oleh penjual kepada konsumen. Komunikasi ini pada umumnya dilakukan melalui iklan yang kemudian dapat mempengaruhi konsumen untuk memilih produk yang akan dibeli. Adanya perlindungan yang diberikan hukum kepada hak atas merek melalui bentuk pencegahan penggunaan merek tersebut secara tanpa hak oleh pihak lain, secara tidak langsung

⁷³ *Ibid.* hlm. 53.

bisa memudahkan konsumen karena merek yang dilihat dapat diyakini memang berasal dari produsen yang sebenarnya.

- 2) Perlindungan hukum terhadap hak atas merek berurgensi tinggi karena sebagai bentuk imbalan atas kreativitas untuk menghasilkan merek tersebut. Perlindungan hukum ini juga diberikan dengan harapan dapat menjadi motivasi dalam menghasilkan produk bermutu tinggi secara berkelanjutan serta mencegah pihak yang hendak menjual barang dengan mutu rendah.
- 3) Perlindungan hukum terhadap hak atas merek merupakan wujud pemenuhan akan keadilan. Suatu pihak tertentu tidak boleh memperoleh manfaat secara tanpa hak dan izin atas penggunaan merek lainnya atau mendompleng reputasi baik merek yang dihasilkan oleh pemilik yang sebenarnya. Hal ini berangkat dari prinsip bahwa seseorang tidak berhak untuk menuai dari sesuatu yang tidak ia tanam.

Terjaminnya perlindungan terhadap merek memberi manfaat pada pemilik merek itu sendiri, antara lain:⁷⁴

- 1) Menjadi pendapatan bagi pemilik merek yang diperoleh dari komersialisasi, hasil penjualan barang dan/atau jasa, serta lisensi;
- 2) Dapat menjadi jaminan atau menambah nilai produk dalam pandangan investor maupun institusi keuangan;

⁷⁴ Jened, *Op.Cit.* hlm. 25.

- 3) Dapat menaikkan nilai perusahaan ketika dilakukan penjualan atau *merger asset*;
- 4) Menambah kekuatan daya saing dan peningkatan kompetivitas;
- 5) Terpenuhi hak terhadap merek bersangkutan.

Perlindungan hukum untuk merek, secara khusus merek terkenal, sangat diperlukan untuk mengatasi para pihak dengan itikad buruk yang berupaya memperoleh keuntungan secara instan dengan mendompleng reputasi baik yang dimiliki suatu merek lainnya (dikenal sebagai tindakan *passing off*). Mengutip pendapat Tim Lindsey, kerugian yang dapat dialami suatu pemilik merek akibat tindakan *passing off* yang dilakukan terhadap merek miliknya bisa berdampak buruk terhadap:⁷⁵

- 1) Reputasi, produk dari merek hasil *passing off* tentu memiliki kualitas yang lebih rendah dari produk merek dagang terkenal. Konsumen akan mengira bahwa produk merek dagang terkenal tersebut telah mengalami penurunan kualitas, padahal itu merupakan produk yang berbeda dan bukan dihasilkan oleh pemilik merek dagang terkenal tersebut. Sementara di sisi lain, produk merek dagang terkenal yang sesungguhnya masih mempertahankan kualitasnya yang baik bahkan berupaya meningkatkannya. Selain itu, kekuatan daya pembeda atau keunikan

⁷⁵ Alvio Ardianto Wicaksono, Budi Santoso, and Rinitami Njatrijani, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2016), hlm. 21, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15750>, diakses pada 2 November 2023 pukul 21.17 WIB.

yang melekat pada merek dagang terkenal tersebut juga telah hilang karena ada pihak lain yang berupaya menyamakan produk dan juga mereknya secara tanpa hak.

- 2) Potensi bisnis pada masa yang akan datang, konsumen yang telah dikelabui oleh produk hasil pendomplengan reputasi merek dagang terkenal tentu merasa kecewa karena telah mengira bahwa produk dari merek dagang terkenal tersebut telah mengalami penurunan kualitas. Konsumen kemudian akan berupaya mencari barang substitusi lainnya yang bermutu yang lebih bagus. Hal ini kemudian membuat pemilik merek dagang terkenal kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan akibat kepercayaan dan loyalitas konsumen yang berkurang. Akibat yang lebih ekstrem, pemilik merek bisa mengalami kebangkrutan dan tidak dapat lagi menjalankan bisnisnya pada masa mendatang.
- 3) Kehilangan potensi untuk memperluas cakupan usaha di bidang lain, dengan menipisnya pendapatan pada suatu bidang usaha tertentu maka akan sulit bagi pemilik merek selaku pelaku usaha untuk mengembangkan sayapnya pada bidang usaha lain yang berbeda. Apabila pelaku usaha tersebut akan menggunakan merek yang sama sebelumnya untuk bidang usaha berbeda, kemungkinan besar konsumen tidak akan percaya akan kualitasnya mengingat konsumen tersebut telah mengira bahwa kualitas produk pada bidang usaha lainnya tadi tidaklah baik.

Oleh karena itu, agar terhindar dari kerugian akibat *passing off* hak pemilik merek dagang terkenal harus diberi perlindungan hukum yang mencakup:⁷⁶

- 1) Menjamin terlindunginya hak eksklusif atas merek tertentu, berupa:
 - a. Memakai tanda merek berupa logo, label atau gambar dalam korespondensi, komoditas, bungkus produk dan iklan atau pemasaran.
 - b. Memperoleh manfaat khusus perwujudan yang dihasilkan dari merek, mencakup reputasi tinggi, indikasi tempat sumber atau geografis serta pengaruh kultural kedekatan.
- 2) Menjaga eksklusivitas penggunaan merek sebagai media eksploitasi mencapai profit dalam perniagaan, mencakup:
 - a. Pendistribusian barang atau jasa pada sektor perniagaan tingkat nasional, regional, maupun global.
 - b. Memiliki komoditas yang diproteksi merek, dengan catatan tidak menyimpang dari syarat monopoli dan perkiraan untuk meningkatkan harga.
 - c. Melakukan suplai.
 - d. Melakukan ekspor.

⁷⁶ Sri Handayani, M. Rasyid, dan Hj. Yunial Laily, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas Di Indonesia," *Jurnal Simbur Cahaya* 24, No. 2 (2017): hlm. 4867, [Perindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia | Rasyid | Simbur Cahaya \(unsri.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/simburcahaya.v24i2.12345), diakses pada 25 November 2023.

- 3) Melindungi aktivitas hak melebarkan daerah dan segmen distribusi sebagaimana mekanisme pasar atau perniagaan bebas dan dilaksanakan menurut prinsip persaingan jujur, sehat, serta persaingan bebas.
- 4) Memberi perlindungan akan penyerahan atau pengalihan merek berupa :
 - a. Penyerahan merujuk pada aturan hukum waris.
 - b. Penyerahan berupa jual beli yang diamanatkan Undang-Undang.
 - c. Berbentuk perjanjian lisensi.

Selain itu, metode preventif dan represif dapat digunakan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek dari *passing off*.

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif bersifat mencegah, yang berarti diperbuat ketika suatu pelanggaran belum terwujud. Tujuannya untuk mereduksi potensi timbulnya pelanggaran merek dagang. Fokus mekanisme ini adalah untuk mengawasi penggunaan merek, melindungi eksklusivitas hak pemilik *trademark* asing, dan memberikan instruksi untuk pemilik merek supaya mengajukan pendaftaran merek sehingga dapat diberi perlindungan hukum terhadap haknya.⁷⁷ Wujud perlindungan hukum secara preventif akan hak pemilik merek dagang terkenal dapat dilakukan melalui beberapa langkah dan perlu dilakukan pula oleh berbagai pihak terkait seperti pemerintah, pemilik merek itu sendiri, serta masyarakat.⁷⁸

⁷⁷ Sri Handayani dkk., *Op. Cit.* hlm. 4868.

⁷⁸ Sukro, *Op.Cit.* hlm.15.

Pertama, perlindungan hukum dengan metode preventif dapat dilaksanakan dengan pendaftaran merek. Sebagaimana konsep registrasi merek pada negara Indonesia yang merujuk pada sistem *first to file*, pihak yang akan diberi hak eksklusif oleh negara selama periode masa tertentu untuk memanfaatkan sendiri mereknya atau memperbolehkan pihak lain untuk memakainya juga adalah pihak yang pertama sekali mendaftarkan merek tersebut ke instansi berwenang. Dengan mendaftarkan merek, pelaku usaha sebagai pemilik merek dapat mencegah orang-orang dengan itikad buruk untuk menjiplak, meniru, atau mengikuti mereknya dengan tujuan menyesatkan konsumen dan memunculkan adanya *unfair competition*. Hak merek selanjutnya akan didapatkan peroteksi secara hukum ketika telah dilakukan pendaftaran terhadap merek tersebut.

Pendaftaran merek di Indonesia dapat dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan melengkapi borang menggunakan Bahasa Indonesia yang mencakup:⁷⁹

- a. Tanggal, bulan, serta tahun dimohonkan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, beserta alamat yang mengajukan permohonan;

⁷⁹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran Merek No. 67 Tahun 2016, Bab II, Pasal 3 ayat (2), BN. Nomor 2134 Tahun 2016.

- c. Nama lengkap beserta alamat kuasa apabila dimohonkan pengajuannya dengan menggunakan kuasa;
- d. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama apabila permohonan menggunakan hak prioritas;
- e. Label merek;
- f. Warna apabila merek yang akan didaftar memakai elemen warna; dan
- g. Klasifikasi komoditas terkait bersamaan dengan rincian golongan barang dan/atau jenis jasa.

Sebagai perwujudan melindungi merek terkenal secara hukum, disediakan pula 3 cara mendaftarkan merek di negara lain, yaitu:⁸⁰

- 1) Melalui jalur nasional yakni mendaftarkan merek di instansi berwenang terkait pendaftaran HKI pada masing-masing negara tujuan melalui pengisian formulir pengajuan berbahasa yang digunakan negara tersebut serta melakukan pelunasan uang pendaftaran merek yang telah ditentukan.
- 2) Melalui jalur regional, yakni pendaftaran merek dilakukan di instansi berwenang pada salah satu negara anggota yang menganut sistem merek regional, sehingga pemilik merek juga akan memperoleh perlindungan hukum yang sama di negara-negara anggota regional lainnya.

⁸⁰ Hendry Fiqie Thoalif, Bruce Anzward, and Ratna Luthfitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Giants Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *Jurnal Lex Suprema* 1, No. 11 (2019), hlm.5, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/lexsuprema/article/pdf>, diakses pada 5 November 2023 pukul 11.14 WIB.

- 3) Melalui jalur internasional, apabila suatu merek berasal dari negara anggota Protokol Madrid dan telah terdaftar di negara tersebut, maka pendaftaran tersebut juga berlaku pada lebih dari 70 negara anggota Protokol Madrid lainnya.

Perlindungan terhadap hak atas merek dagang terkenal juga dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (1) dan (2) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang menetapkan bahwa harus dilakukan penolakan terhadap permohonan pendaftaran suatu merek untuk produk sejenis maupun tidak sejenis ketika pada pokoknya atau keseluruhannya serupa dengan merek terkenal milik pihak lain. Berkenaan dengan komoditas tidak sejenis harus mencakup kriteria bahwa merek terkenal tersebut sudah didaftarkan dan terdapat sanggahan yang disampaikan pemilik merek terkenal dalam bentuk tertulis terhadap permohonan registrasi merek tertentu. Pengidentifikasian indikator persamaan pada pokoknya dilaksanakan melalui pengamatan terkait kemiripan akibat keberadaan elemen paling kuat yang membedakan merek satu sama lain yang kemudian menciptakan impresi kemiripan berupa bentuk, cara penempatan dan penulisan, atau perpaduan unsur, maupun bunyi pengucapan merek tersebut yang serupa.⁸¹

Pendaftaran merek dengan metode *first to file* seharusnya memiliki kelebihan karena dapat memberi kepastian hukum terkait merek mana yang

⁸¹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran Merek No. 67 Tahun 2016, Bab IV, Pasal 17 dan Pasal 19, BN. Nomor 2134 Tahun 2016.

lebih diutamakan untuk mendapat perlindungan hukum yang dilihat dari fakta berupa tanggal sertifikat pendaftaran, sehingga tidak menciptakan pertentangan antara pemakai merek pertama dengan pendaftar merek yang pertama. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat merek yang diterima pendaftarannya meskipun sudah jelas mempunyai persamaan atau kemiripan dengan merek terkenal yang sudah terdaftar.

Pengaturan mengenai pendaftaran merek yang telah dibuat sedemikian rupa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ternyata belum mampu menjamin perlindungan hukum akan hak eksklusif terhadap merek dagang terkenal. Oleh sebab itu, diperlukan penyelarasan secara *das sollen* maupun *das sein* dalam pendaftaran merek. DJKI sebagai instansi yang memiliki kompetensi terkait pendaftaran merek harus lebih teliti dan meningkatkan tanggung jawabnya dengan tidak menerima pendaftaran merek yang memiliki pada pokoknya atau keseluruhan serupa dengan merek dagang terkenal, perlu juga ditelusuri terkait itikad pemohon yang berupaya mendompleng reputasi suatu merek dagang terkenal yang telah terdaftar.

Kedua, perlindungan hukum secara preventif dapat diwujudkan melalui adanya pengaturan secara spesifik terkait *passing off* dalam regulasi yang berlaku di Indonesia. Maraknya tindakan *passing off* terhadap merek dagang terkenal yang dapat ditemui sejak dulu sampai kini salah satunya disebabkan oleh kekosongan hukum yang dapat mewedahi kepentingan suatu pihak yang dilanggar akibat perbuatan ini.⁸² Mengingat kerugian

⁸² Ardianto, *Op.Cit.* hlm. 12.

materil dan imateril yang bisa ditimbulkan dari *passing off*, maka pengaturan spesifik terkait hal ini jelas memiliki urgensi yang tinggi. Perlu diatur ketentuan terkait definisi dan elemen yang terdapat dalam perbuatan *passing off*, serta unsur apa saja yang harus dibuktikan ketika suatu pihak mengajukan gugatan *passing off*. Dengan adanya pengaturan demikian, maka dapat menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara *passing off* sehingga akan tercipta keseragaman hukum.

2. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara represif dilaksanakan setelah suatu pelanggaran terjadi. Penyelesaian atau penanggulangan suatu peristiwa atau kondisi yang telah terlaksana, dalam hal ini pelanggaran merek, menjadi tujuan dilakukannya hal bersangkutan. Perlindungan hukum dengan metode represif ini dikehendaki pelaksanaannya bilamana telah diperbuat pelanggaran hak akan merek. Bentuk perlindungan hukum secara represif terhadap hak eksklusif pemilik merek dagang terkenal akan bertumpu pada penegak hukum dan proses penyelesaian sengketa.⁸³

Pertama, perlindungan hukum dengan dimungkinkannya pihak yang menderita kerugian untuk dapat melakukan gugatan *passing off* ke pengadilan dengan tujuan demi memulihkan hak eksklusifnya serta mendapatkan ganti rugi. Apabila penggugat mengajukan gugatan *passing off* ke pengadilan, maka penggugat perlu untuk bisa memenuhi pembuktian terkait 4 hal yaitu penggugat memang memiliki reputasi yang baik,

⁸³ *Ibid.* hlm. 13.

ditemukan pemboncengan reputasi yang secara riil diperbuat oleh pelaku *passing off*, terjadi kekeliruan yang mengakibatkan konsumen kebingungan dalam memilih produk, dan timbul kerugian.

Pada perkara antara pemilik merek Hugo Boss melawan Anthony Tan yang dijadikan fokus penelitian ini, pemilik merek Hugo Boss selaku Penggugat telah berhasil membuktikan 4 hal tersebut yang diuraikan sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Penggugat bisa memenuhi pembuktian bilamana merek Hugo Boss tergolong merek terkenal dengan reputasi baik yang terbukti dari dengan terpenuhinya indikator berikut:
 - a. Registrasi merek pada negara lainnya atau sejumlah negara: merek Hugo Boss beserta variasinya telah terdaftar pada sejumlah negara dunia melalui kantor kekayaan intelektual negara yang berkaitan dan juga melalui *Office for Harmonization in the Internal Market* yang diketahui sebagai instansi merek resmi untuk 27 negara dalam Uni Eropa. Dapat disimpulkan bahwa merek Hugo Boss telah menembus batas regional bahkan transnasional.
 - b. Keseriusan dan pemasaran merek, serta investasi yang dipakai demi kepentingan pemasaran: Penggugat sangat sering mempromosikan secara besar dan berinvestasi di

⁸⁴ Muhammad Citra Ramadhan and Ridha Faulika Irtiyah, *Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023), hlm. 94-96.

berbagai negara dengan mendirikan toko-tokonya di negara tersebut, termasuk Indonesia. Produk Hugo Boss juga tergolong produk premium dan dijual secara khusus di pusat-pusat perbelanjaan ternama.

- c. Jangkauan pasar dan jangkauan waktu penggunaan: merek Hugo Boss telah digunakan pertama kali sejak tahun 1924 hingga saat ini juga secara konsisten masih digunakan. Jangkauan pasar penggunaan merek ini juga sangat luas meliputi negara-negara di seluruh dunia.
 - d. Derajat rekognisi dan pengakuan masyarakat: merujuk pada data yang diperoleh oleh lembaga Survei Daya Makara dapat dibuktikan bahwa sejumlah besar konsumen di Indonesia mengetahui merek Hugo Boss sebagai merek milik asing dengan produk *fashion* yang mewah.
 - e. Derajat pemenuhan *law enforcement* dalam bidang merek: salah satu contoh penegakan hukum atas sengketa merek Hugo Boss di Indonesia dapat dilihat dari Putusan No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang menyatakan bahwa merek Hugo Boss kepunyaan Penggugat tergolong merek terkenal.
- 2) Terdapat pemboncengan reputasi yang dilakukan oleh Tergugat yang dilihat dari adanya kesamaan pada pokoknya/keseluruhannya pada merek miliknya dengan merek Hugo Boss milik Penggugat.

- 3) Terjadi kekeliruan yang menciptakan penyesatan konsumen dalam memutuskan pembelian suatu produk yang dibuktikan melalui keberadaan konsumen yang mempertanyakan relasi antara merek Hugo Selection kepunyaan Tergugat dan kaitannya terhadap merek Hugo Boss kepunyaan Penggugat.
- 4) Timbul kerugian yang dapat dilihat dari terdapatnya perbedaan kualitas pada komoditas merek Hugo Boss kepunyaan Penggugat dan perbandingannya terhadap merek kepunyaan Tergugat, sehingga bisa menimbulkan kekecewaan konsumen karena mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Aturan yang ada di Indonesia pada masa kini mengakomodasi perlindungan hukum akan terjadinya pelanggaran merek melalui dimungkinkannya pemilik merek menempuh upaya hukum melalui cara-cara berikut:⁸⁵

- 1) Mengajukan Keberatan

DJKI akan melaksanakan pemberitaan permohonan melalui berita resmi merek untuk waktu 2 bulan saat suatu pihak memohonkan pendaftaran merek. Pada periode masa tersebut, pihak manapun memiliki hak untuk menyampaikan keberatan secara tertulis kepada DJKI. Keberatan tersebut harus dilengkapi dengan alasan yang memadai dan bukti yang kuat bahwa merek yang dimohonkan

⁸⁵ Yanuar Ramadhana, "Kasus Merek Hugo Boss Menang Lawan Pengusaha Lokal," Smartlegal.id, 2023, <https://smartlegal.id/hki/merek/2023/07/17/kasus-merek-hugo-boss-menang-lawan-pengusaha-lokal/>, diakses pada 7 November 2023.

pendaftarannya adalah merek yang berlandaskan regulasi tidak bisa diterima pendaftarannya atau harus ditolak.

2) Gugatan Perdata

Pemilik merek terdaftar diberikan hak untuk melakukan gugatan terhadap pihak lain yang tidak berhak dan tanpa izin menyerupai mereknya yang terlihat dari barang dan/atau jasa sejenis yang pada pokoknya atau keseluruhannya memiliki kesamaan, dalam bentuk:⁸⁶

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Dihentikannya segala aktivitas yang berkaitan pada pemakaian merek tersebut.

3) Gugatan Pidana

Pemilik merek terdaftar bisa mengajukan gugatan pidana sebagai upaya terakhir apabila segala mekanisme penyelesaian sengketa tidak menemukan solusi. Setiap individu yang tidak memiliki hak memakai merek yang telah terdaftar kepunyaan pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang dihasilkan dan/atau diperjualbelikan dapat dikenakan dengan ancaman pidana berupa hal berikut:⁸⁷

- a. Ketika merek tersebut memiliki kesamaan pada keseluruhannya, maka pemilik mereknya bisa dipidana

⁸⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20 Tahun 2016, Bab XV, Pasal 83, LN No.252 Tahun 2016, TLN No. 5953.

⁸⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20 Tahun 2016, Bab XVIII, Pasal 100, LN No.252 Tahun 2016, TLN No. 5953.

berupa pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal sebesar Rp 2 Miliar.

- b. Jika merek tersebut secara pokoknya memiliki kesamaan, maka pemilik merek bersangkutan dipidana dengan pidana penjara maksimal selama 4 tahun dan/atau pidana denda maksimal sebesar Rp 2 Miliar.
- c. Apabila menyimpangi aturan yang telah dijabarkan sebelumnya dan tipe komoditas barang bersangkutan menimbulkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau wafatnya manusia, maka individu bersangkutan dapat dikenakan pidana berupa pidana penjara maksimal selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp 5 Miliar.

Kedua, perlindungan hukum secara represif bisa diwujudkan melalui penjatuhan sanksi tegas yang bisa menghasilkan efek jera bagi pelaku *passing off*. Sanksi yang tegas ini bukan lagi hanya berupa pembatalan merek, namun bisa dilakukan juga penarikan produk milik pelaku dari pasar. Apabila dirasa perlu, penegak hukum juga dapat mempertimbangkan sanksi dari sudut pandang hukum pidana. Pada saat yang bersamaan sanksi yang diberikan juga harus dapat memulihkan hak Penggugat yang dapat diwujudkan pula berupa ganti kerugian. *Ketiga*, sebagai dampak lanjutan apabila sudah terdapat pengaturan *passing off* di Indonesia, maka aturan dapat dijadikan pedoman dalam memutus suatu

perkara *passing off* sehingga terwujud keseragaman hukum dalam penanganan perkara ini di setiap tingkat peradilan maupun di setiap tahap penegakan hukum.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Dikaitkan dengan Tindakan *Passing Off*

1. Kasus Posisi

Sebelum sampai pada tingkat kasasi, perkara ini telah diajukan sebelumnya ke Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat oleh Penggugat yakni Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co melawan Anthony Tan selaku Tergugat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat. Akan tetapi, pada tanggal 7 Januari 2021 Pengadilan Niaga mengeluarkan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang tidak mengabulkan gugatan dari Penggugat sehingga Penggugat kemudian mengajukan kasasi dan berubah menjadi Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sama seperti Tergugat sebelumnya dan Turut Termohon Kasasi merupakan Turut Tergugat pada perkara tingkat pertama sebelumnya.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah Pemohon Kasasi sebagai pemilik merek terkenal Hugo Boss beserta variasinya yang sebelumnya telah melakukan pendaftaran merek secara sah di Indonesia pada tahun 1989, keberatan atas adanya merek terdaftar milik

Termohon Kasasi pada barang kelas 25 yakni Hugo Selection (terdaftar tanggal 3 Maret 2008), Hugo Selectline + Lukisan (terdaftar tanggal 24 Mei 2010), dan Hugo Select Line (terdaftar tanggal 4 Agustus 2010). Menurut Pemohon Kasasi, merek kepunyaan Termohon Kasasi secara pokok mempunyai persamaan dengan merek milik Pemohon karena menggunakan kata “Hugo” yang jelas telah melekat pada merek Pemohon.

Termohon dianggap telah beritikad tidak baik dan berupaya memperoleh keuntungan dengan mendompleng reputasi merek milik Pemohon. Termohon berupaya meniru nama orang terkenal dan/atau nama badan hukum Pemohon. Oleh sebab itu, pendaftaran merek yang dilakukan Termohon didasarkan pada itikad tidak baik sehingga Pemohon menuntut agar pendaftaran dan/atau perpanjangannya dinyatakan batal demi hukum. Pemohon juga menuntut agar Turut Termohon mencabut merek-merek milik Termohon dari Daftar Umum Merek serta dilakukan pengumuman pembatalan merek tersebut.⁸⁸

2. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara ini melakukan pertimbangan hukum dengan memeriksa memori kasasi, kontra memori kasasi, serta dihubungkan pula dengan penilaian secara hukum oleh hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat. Hakim kasasi berpendapat yakni

⁸⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

judex facti sudah salah ketika memberlakukan hukum karena menyatakan terdapat pembeda antara merek Hugo Boss kepunyaan Pemohon Kasasi (sebelumnya adalah Penggugat) dengan merek kepunyaan Termohon Kasasi (sebelumnya adalah Tergugat) serta tidak dapat dibuktikan munculnya kerugian materil yang diderita Pemohon.

Hakim kasasi berpendapat bahwa yang seharusnya menjadi objek kajian adalah alasan Termohon Kasasi memakai kata “Hugo” pada barang dagangnya, sementara kata tersebut sangat identik dengan merek terkenal Hugo Boss kepunyaan Pemohon Kasasi yang sebelumnya didaftarkan serta mendapatkan perlindungan secara hukum mulai dari tanggal 24 Januari 1989 di Indonesia. Semestinya Termohon Kasasi dapat menemukan nama lain untuk merek atau produknya karena terdapat banyak sekali yang bahkan mencapai ribuan nama baru yang bisa digunakan sehingga menunjukkan originalitas kreasi dari Termohon Kasasi. Termohon seharusnya memakai nama yang original yang tidak memiliki keterlibatan dengan nama merek lain, bukan justru mencantumkan kata “Hugo” menjadi kesatuan dari merek produknya. Oleh karen itu, ditemukan unsur iktikad tidak baik yang dilakukan diri Termohon karena berupaya mendapatkan profit dari nama terkenal merek Hugo Boss dan didaftarkan di Indonesia sejak 1989.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid.*

3. Analisis Putusan Hakim

Putusan hakim kasasi pada perkara ini yang mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi merupakan satu-satunya pemegang hak yang sah atas merek Hugo Boss berikut dengan variasinya, lalu kemudian membatalkan pendaftaran merek milik Termohon Kasasi dengan segala konsekuensinya merupakan langkah yang benar secara hukum. Putusan ini menjadi wujud perlindungan hukum secara represif yang memang sepatutnya diberikan kepada Pemohon Kasasi selaku pemilik merek dagang terkenal.

Meskipun sistem hukum di Indonesia belum mengenal dan mengatur secara khusus terkait *passing off*, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara ini telah memenuhi unsur dari tindakan *passing off* sebagaimana hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa Termohon Kasasi terbukti ingin memperoleh manfaat dari reputasi merek dagang terkenal milik Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, pemulihan hak eksklusif pemilik merek atas merek dagang terkenal perlu dilakukan pasca terjadinya tindakan *passing off* yang menyebabkan kerugian baik secara materil maupun imateril. Termohon Kasasi sebagai pelaku tindakan *passing off* juga perlu mendapat sanksi yang tegas melalui penarikan produknya dari pasar. Sanksi yang tegas diperlukan untuk menimbulkan efek jera serta mencegah munculnya pelaku *passing off* lainnya pada waktu-waktu berikutnya yang akan datang.

Pada negara-negara penganut *common law*, dalam menyelesaikan perkara *passing off* umumnya juga dikaitkan dengan persaingan curang dan perbuatan melawan hukum. Konvensi Paris 1883 pada Pasal 10*bis* ayat 1 mengatur bahwa negara-negara anggota harus menjamin perlindungan hukum secara efektif terhadap warga negaranya dari persaingan curang.⁹⁰ Pasal 10*bis* ayat 2 selanjutnya mengatur bahwa setiap bentuk persaingan yang mencederai praktik bisnis yang jujur digolongkan sebagai persaingan curang.⁹¹ Berdasarkan ketentuan hukum ini, bentuk persaingan curang dapat berupa segala perbuatan yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen berkaitan dengan pendirian, produk, maupun kegiatan bisnis dari kompetitor. Dapat juga berupa pengakuan palsu yang bertujuan untuk melemahkan eksistensi, produk, atau kegiatan bisnis kompetitor. Bentuk lainnya yakni pengakuan tertentu akan suatu produk beserta karakteristiknya, proses pembuatan, dan tujuan produk tersebut.

Black's Law Dictionary mendefinisikan persaingan curang (*unfair competition*) sebagai praktik usaha yang menjadikan produk sendiri seolah-olah produk yang serupa dengan produk lain yang sudah mempunyai reputasi baik serta penjualan yang tinggi di pasar, dengan cara meniru nama, merek, ukuran, bentuk, warna, tampilan produk, maupun kemasannya, yang mana peniruan ini kemudian menimbulkan kebingungan pada masyarakat.

⁹⁰ Konvensi Paris Pasal 10*bis* ayat 1

⁹¹ Konvensi Paris Pasal 10*bis* ayat 2

Pengertian ini juga sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama yang mengartikan persaingan curang sebagai:⁹²

- 1) Segala tindakan terhadap produk atau kegiatan usaha milik perusahaan yang secara sedemikian rupa menimbulkan kekacauan;
- 2) Pernyataan palsu terkait kegiatan usaha tertentu yang bertujuan untuk mendiskreditkan kompetitor;
- 3) Memakai produk dengan nama, karakteristik, atau proses pembuatan yang serupa dengan milik pihak lain yang kemudian dapat mengelabui masyarakat sebagai konsumen.

Uraian pengertian di atas menunjukkan bahwa perbuatan *passing off* telah memenuhi unsur sebagai bagian dari persaingan curang. Akan tetapi, regulasi di Indonesia yang mewadahi persaingan usaha yakni UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur pendomplengan reputasi merek sebagai persaingan curang, sehingga ketentuan ini tidak bisa dijadikan dasar dalam memutus perkara *passing off* yang ditemukan di Indonesia.

Oleh sebab itu, perlindungan yang diberikan hukum akan merek dagang terkenal atas tindakan *passing off* dapat dikaji dari sisi lain yang dikenal pada sistem hukum di Indonesia, yakni perbuatan melawan hukum. Terdapat ketentuan yang menetapkan setiap perbuatan melawan hukum yang melahirkan kerugian pada orang lain maka diberi keharusan terhadap

⁹² Rahmi Mulyati, *Pelindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Dan/Atau Jasa Tidak Sejenis Dalam Hukum Merek Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 52.

individu yang mendatangkan kerugian tersebut akibat kesalahannya agar memberi ganti rugi sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 KUHPerdata. Apabila ingin mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi 4 syarat yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan ditemukan keterkaitan sebab akibat antara ketiga unsur sebelumnya.⁹³

Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum ini bukan dikhususkan untuk perlindungan terhadap merek, namun dengan mendasarkan pada pasal ini pemilik merek dagang terkenal yang dilanggar haknya untuk memperoleh perlindungan hukum melalui ganti rugi. Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ini tidak bisa digabungkan dengan gugatan untuk membatalkan merek karena satu upaya hukum khusus pada Pengadilan Niaga adalah dengan membatalkan merek, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum ditempuh melalui acara perdata biasa di Pengadilan Negeri. Gugatan perbuatan melawan hukum juga baru dapat diajukan apabila terdapat putusan *inkracht* terkait gugatan pembatalan suatu merek.

⁹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

BAB IV

A. Kesimpulan

Hak eksklusif pemilik merek atas merek dagang terkenal harus diberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara preventif maupun cara represif. Perlindungan secara preventif bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, melalui pendaftaran merek. Pihak yang pertama sekali mendaftarkan mereknya adalah yang memiliki hak eksklusif yang diberikan negara selama periode masa tertentu untuk memakai sendiri mereknya atau mengizinkan pihak lain untuk memakainya. Kedua, perlindungan secara preventif juga dapat diwujudkan dengan membuat aturan secara spesifik terkait *passing off* agar dapat dijadikan pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, dengan dimungkinkannya pihak yang menderita kerugian untuk melayangkan gugatan *passing off* ke pengadilan. Kedua, dengan penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pelaku *passing off* yang dapat berupa pembatalan merek, penarikan produk dari pasar, bahkan sanksi pidana. Ketiga, penggunaan pedoman yang sama dalam setiap tingkat peradilan maupun setiap tahap penegakan hukum ketika menangani perkara *passing off* sehingga terwujud keseragaman hukum.

Salah satu kasus *passing off* yang terjadi di Indonesia adalah perkara antara pemilik merek Hugo Boss selaku Penggugat melawan Anthony

Tan selaku pemilik merek Hugo Selection, Hugo Select Line, dan Hugo Selectline + Lukisan yang dalam perkara ini merupakan Tergugat. Hakim kasasi dalam perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa dengan Tergugat memilih menggunakan kata “Hugo” yang sudah jelas melekat pada merek milik Penggugat dibandingkan kata lainnya, Tergugat telah berupaya untuk mendompleng reputasi baik yang telah susah payah dibentuk oleh Penggugat dan pada akhirnya menimbulkan kerugian pada Penggugat yang juga bersifat imateril. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021 telah memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

B. SARAN

1. Perlu pengaturan secara khusus terkait tindakan *passing off* dalam regulasi yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh penegak hukum dalam menangani perkara *passing off* yang terjadi pada yurisdiksi hukum Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi yang berwenang dalam pendaftaran merek harus meningkatkan ketelitian dan tanggung jawab untuk menolak pendaftaran merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek dagang terkenal dan menelusuri juga itikad pemohon berkaitan dengan upaya mendompleng reputasi milik merek dagang terkenal. Hal ini juga bertujuan agar tercipta keselarasan *das sollen* dan *das sein* dalam pendaftaran merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Arifardhani, Yoyok. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Atsar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Damian, Eddy. 2022. *Hukum Hak Cipta*. Jakarta: PT Alumni.
- Donandi, Sujana. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Firmansyah, Hery. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hawin, M, dan Budi Agus Riswansi. 2017. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hidayah, Khoirul. 2013. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Jened, Rahmi. 2017. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mulyati, Rahmi. 2023. *Pelindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Dan/Atau Jasa Tidak Sejenis Dalam Hukum Merek Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Purwaka, Tommy Hendra. 2018. *Pelindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ramadhan, Muhammad Citra, dan Ridha Faulika Irtiyah. 2023. *Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal*. Medan: Merdeka Kreasi Group.

Saidin, H. OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Arifin, Zaenal, dan Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 1 (2020): 9. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2117>.

Arlan, Aria Muhammad. "Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, No. 3 (2023). <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/5402>.

Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. "Sistem Perlindungan Merek Dan Implikasinya." *Jurnal Yustitia* 3, No. 1 (2019). <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/395>

Khadijah Hasibuan, H. OK. Saidin, Jelly Leviza, dan Chairul Bariah. "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Studi Putusan No.18 PK/Pdt. Sus-HKI/2021)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, No. 5 (2022). <https://jurnal.locusmedia./article/84>

LaFrance, Mary. "Passing Off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law." *Mich. St. L. Rev.* 1413, No. 1 (2012). <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/>.

Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 3, No. 2 (2019). <https://www.neliti.com/id/publications/290621/penegakan-hukum-di-indonesia-menurut-aspek-kepastian-hukum-keadilan-dan-kemanfaatan>.

Ng, Catherine W. "The Law of Passing Off - Goodwill Beyond Goods." *Jurnal Law and Visual Jurisprudence* 2, No. 1 (2016). <https://link.springer.com/article/>.

Sri Handayani, M. Rasyid, dan Hj. Yunial Laily. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas Di Indonesia." *Jurnal Simbur Cahaya* 24, No. 2 (2017). Perlindungan Hukum

Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia | Rasyid | Simbur Cahaya (unsri.ac.id).

Sujatmiko, Agung. “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek.” *Jurnal Media Hukum* 18, No. 2 (2011): <https://repository.unair.ac.id/117783/>.

Sukro, Ahmad Yakub. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2016).

https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5133/0

Thoalif, Hendry Fiqie, Bruce Anzward, dan Ratna Luthfitasari. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Giants Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.” *Jurnal Lex Suprema* 1, No. 11 (2019). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/286/pdf>

Quintina, Aurora, dan Elvi Zahara. “Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum.” *Jurnal Mercatoria* 2, No. 1 (2010). <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/668>

Wicaksono, Alvio Ardianto, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 4 (2016). <https://ejournal3.undip.ac.id/article/15750>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Nomor 252 Tahun 2016 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Konvensi Paris

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs)

Internet

Amrikasari, Risa. “Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, Dan Merek Termasyhur.” Hukum Online.com, 2019.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12/>.

Boen, Hendra Setiawan. “Dapatkah Doktrin Passing Off Diaplikasikan Di Indonesia.” Hukum Online.com, 2010.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia-hol20887/>.

Faridah, Siti. “Perbandingan Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Hak Kekayaan Intelektual.” Yuklegal.com, 2022.
<https://yuklegal.com/perbandingan-hak-prioritas-dan-hak-eksklusif-dalam-hak-kekayaan-intelektual/>.

Miftahul. “Menkominfo: Indonesia Harus Siap Hadapi Era Digital.” Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2019.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/23125/menkominfo-indonesia-harus-siap-hadapi-era-digital/0/berita_satker.

Penulis. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” Hukum Online.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

———. “What Is Intellectual Property?” World Intellectual Property Organization, 2020. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4528>.

Ramadhana, Yanuar. “Kasus Merek Hugo Boss Menang Lawan Pengusaha Lokal.” Smartlegal.id, 2023. <https://smartlegal.id/hki/merek/2023/07/17/kasus-merek-hugo-boss-menang-lawan-pengusaha-lokal/>.

Tim hukumonline. “Aliran Hukum Alam Dan Tokoh-Tokoh Penting Dalam Perkembangannya.” Hukum Online.com, 2021.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-alam-lt61aade99ec944/>.

———. “Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum Di Indonesia.” Hukum Online.com, 2022.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia-lt5941f01d7fa0e/>.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id, Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0511/UN9.FH/TU.SK/2023

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan** : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata, tanggal 16 Agustus 2023 perihal persetujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing karya tulis ilmiah atas nama GLORIA ATMA SIBURIAN NIM. 02011282025182.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/ DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0190/UN9/SK.BAK.Ak/2022 tentang Revisi Kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor

1158/UN9.1.2/DT/2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sebagaimana diubah dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0960//UN9.FH/TU.SK/2019 tentang perubahan atas Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor; 1158/UN9.1.2/DT/2017 tentang Peraturan Akademik Tahun 2017 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing karya tulis ilmiah bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan karya tulis ilmiah mahasiswa yang bersangkutan :

| | |
|-----------------------------|--|
| NAMA | : GLORIA ATMA SIBURIAN |
| NIM | : 02011282025182 |
| NAMA DOSEN | : 1. Sri Handayani, S.H., M.Hum. NIP. 197002071996032002 2. Dian Afrilia, S.H., M.H. NIP. 198204132015042003 |
| JUDUL KARYA TULIS ILMIAH | : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG TERKENAL DARI TINDAKAN <i>PASSING OFF</i> (Studi Putusan Nomor: 520 K/Pdt.Sus - HKI/2021) |

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderalaya
pada tanggal 23 Agustus 2023

Dekan,


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
2. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya (OI) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580063, Fax. (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

Nama : Gloria Atma Siburian
NIM : 02011282025182
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal Dari Tindakan Passing Off (Studi Putusan Nomor 520K/Pdt.Sus-HKI/2021)” yang dilaksanakan pada :

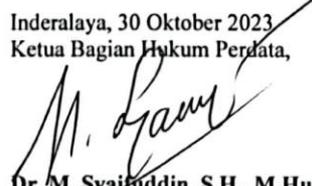
Hari : Senin, 30 Oktober 2023
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Gedung Dekanat FH. Unsri Kampus Inderalaya

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 87 (A) dinyatakan:

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inderalaya, 30 Oktober 2023
Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.
NIP 197307281998021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : GLORIA ATMA SIUBURIAN
NIM : 62011202025182
Program Kekhususan (PK) : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG TERKENAL DARI TINDAKAN PASSING OFF (STUDI PUTUSAN NOMOR 520 K/PDT-SUS-HKI/2021)

Pembimbing Utama : SRI HANDAYANI, S.H., M. Hum.
Pembimbing Pembantu : DIAN AFRILIA, S.H., M. H.

| NO | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|----|--------------------|---------------|------------------|----------|------------|
| | | | Utama | Pembantu | |
| 1. | 12 September 2023 | proposisi | | | perc |
| 2. | 26 September 2023 | --- | | | --- |
| 3. | 26 September 2023 | --- | | | acc |
| 4. | 4 November 2023 | Bab II - IV | | | --- |
| 5. | 11 November 2023 | Bab II - IV | | | --- |
| 6. | 18 November 2023 | --- | | | --- |
| 7. | 25 November 2023 | --- | | | acc |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

M. M. Syaifuldin, S.H., M. Hum.
NIP 196307281998021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gloria Atma Siburian
NIM : 02011282025182
Program Kekhususan (PK) : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal dari Tindakan Passing Off (Studi Putusan Nomor 520 K/PDT.SUS-HKI/2021)

Pembimbing Utama : Sri Handayani, S.H., M.Hum.
Pembimbing Pembantu : Dian Afrilia, S.H., M.H.

| NO | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|----|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|
| | | | Utama | Pembantu | |
| 1. | 4 OKTOBER 2023 | Proposal | | <i>[Signature]</i> | |
| 2. | 11 OKTOBER 2023 | Perbaikan | | <i>[Signature]</i> | |
| 3. | 13 -10-2023 | Acc | | <i>[Signature]</i> | |
| 4. | 12 NOVEMBER 2023 | Bab 2.3 & 4 | | <i>[Signature]</i> | |
| 5. | 22 NOVEMBER 2023 | Perbaikan | | <i>[Signature]</i> | |
| 6. | 27 NOVEMBER 2023 | Acc bab 2,3 & 4 | | <i>[Signature]</i> | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

[Signature]
Dr. M. Syaifulin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Sri Handayani, S.H, M.Hum.
NIP : 197002071996032002
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP : 198204132015042003
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal dari Tindakan *Passing Off* (Studi Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021)
Nama Mahasiswa: Gloria Atma Siburian
NIM : 02011282025182
PK : Hukum Perdata

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Desember 2023
Waktu : Pukul 06.15 WIB
Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 2 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing I,

Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP 197002071996032002

Indralaya, 7 Desember 2023
Dosen Pembimbing II,

Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP 198204132015042003

Mengetahui
Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Perdata,

Helena Primadiah Sulistyningrum, S.H., M.H.
NIP 198609142009022004



Isi record : [Nama PT] [Nama Prodi] [Nama Kelas] [Nama Dosen] [Nilai] [MIDN]

- BERANDA
- TENTANG PDDIKTI
- STATISTIK
- PUBLIKASI
- KONTAK
- VERIFIKASI HP
- LOGIN

Biodata Mahasiswa

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Nama | : GLORIA ATMA SBRURAN |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Singaperbangsa Karawang |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Jenjang | : S1 |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 00011320205182 |
| Semester Awal | : Genap 2020 |
| Status Awal Mahasiswa | : Peserta didik baru |
| Status Mahasiswa Saat Ini | : Belum Lulus |

Riwayat Status Kuliah

Riwayat Studi

Riwayat Status Kuliah

| No. | Semester | Status | SKS |
|-----|------------|--------|-----|
| 1 | Genap 2020 | Aktif | 19 |
| 2 | Genap 2020 | Aktif | 20 |
| 3 | Genap 2021 | Aktif | 24 |
| 4 | Genap 2021 | Aktif | 21 |
| 5 | Genap 2022 | Aktif | 20 |
| 6 | Genap 2022 | Aktif | 24 |