

**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

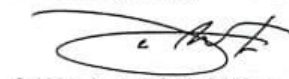
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG
TERKENAL DARI TINDAKAN *PASSING OFF*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 520 K/PDT.SUS – HKI/2021)**

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:

Dekan 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:

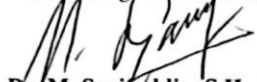
Pembimbing Pembantu



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 mendaftarkan 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 memtuskan 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.

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/>.