

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan atas jasa. Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya sebagai alat promosi sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya sebagai jaminan atas mutu barangnya menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan.

Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh masyarakat konsumen sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang sangat diharapkan baik oleh produsen maupun pemilik merek. Terkenalnya merek menjadi suatu *well-known/famous mark*, dapat memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik berskala nasional maupun internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik dalam skala nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas negara.¹

¹ Rifky Ardian Nugroho, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Marks) Dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa Kasus GS Atas Nama GS Yuasa Corporation)*. Diponegoro Law Journal. Vol. 5 No. 3, 2016.

Suatu merek dagang yang telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan serta digunakan di Indonesia maupun luar negeri disebut dengan merek terkenal (*well-known trademarks*). Merek terkenal sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut, seringkali pihak-pihak lain yang beritikad buruk untuk membonceng dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan dan norma hukum. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun pencitraan terhadap produk-produk yang akan membentuk reputasi merek bisnis atau penggunaan merek tersebut.

Pada saat ini modus pelanggaran merek telah bergerak ke tingkat yang lebih canggih, pelanggaran ini disebut *passing off*. Dalam sistem hukum di Indonesia *passing off* belum begitu dikenal, karena istilah ini berkembang di negara yang menganut sistem hukum *common law*. Tetapi pemboncengan merek (*passing off*) merupakan tindakan persaingan curang karena tindakan pemboncengan merek ini jelas telah merugikan pemilik merek terkenal sebagai pemilik merek yang sah atas tindakan *passing off*.

Isu mengenai penegakan hukum terhadap hak atas merek di Indonesia menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi kegiatan investasi. Kondisi ini dapat dilihat dari sengketa merek antara Keen yang berasal dari Amerika melawan Arif, pengusaha lokal, pada tahun 2015. Duduk perkaranya, yaitu Merek Keen asal Amerika merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Australia, Austria, Belgia, Kanada, dll. juga telah

mengadakan investasi di negara-negara tersebut dengan membuka cabang di negara tersebut dan telah dipasarkan ke berbagai negara di dunia melalui distributor-distributor resmi yang ditunjuk oleh Keen Inc. Pada tahun 2014 Keen Inc. mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia dan ternyata Keen Inc. mengetahui ternyata di dalam daftar umum merek pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, telah terdaftar merek “Keen” milik Arif, pengusaha lokal asal Tangerang.

Merek “Keen” milik Arif ini memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek “Keen” asal Amerika. Sehingga oleh karenanya patut diduga didaftarkan atas dasar itikad tidak baik. Persamaan antara merek “Keen” yang diwakili oleh Steve Meineke yang memberi kuasa kepada Daru Lukianto, S.H., dengan merek “Keen” milik Arif yaitu terletak pada unsur penulisan kata “Keen” yang dipadukan dengan “Kids”, penggunaan unsur garis yang melingkari kata “Keen” dan “Kids” yang nyata jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Keen” milik perusahaan asal Amerika dan penggunaan kombinasi warna hitam dan kuning. Unsur lainnya yaitu terletak pada persamaan bunyi dan ucapan antara merek-merek tersebut. Persamaan pada kelas barang dan jenis barang, yaitu sama-sama melindungi barang yang sama di kelas 18 untuk jenis barang tas, ransel, ransel pendaki gunung, koper dan tas bepergian, kulit serta kulit imitasi, kelas 22 untuk jenis barang tali-tali, tenda-tenda, tempat tidur gantung, dak-sak dan kantong-kantong, kelas 25 untuk jenis

barang sepatu, sandal, alas kaki, sepatu olahraga, sepatu bot, sandal, dan kelas 35 untuk jenis jasa toko, advertising dan marketing. Sebagai pemilik merek terkenal tersebut Keen Inc. merasa sangat kecewa karena mereknya telah diboncengi oleh pengusaha lokal milik Arif dengan mendaftarkan merek Keen dengan itikad tidak baik (*bad faith*), dan kasusnya berakhir dengan kekalahan dari pihak Keen asal Amerika.

Tindakan pemboncengan merek terkenal merupakan hal yang paling banyak diadakan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sepanjang Tahun 2019 sebanyak 34 kasus pelanggaran merek.²

Pemboncengan reputasi ini telah merugikan pemilik merek terkenal sebagai pemilik merek yang sah atas tindakan *passing off* dari pelaku usaha. Banyak pemilik merek yang merasa dirugikan akibat bermunculnya merek-merek mirip dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya merugikan secara materiil dan secara immateriil yang meliputi pendomplengan reputasi merek yang telah terkenal dan dikhawatirkan merusak citra dari merek terkenal tersebut.³ Tindakan *passing off* ini juga menyebabkan kebingungan di masyarakat tentang asal-usul suatu produk. Berdasarkan hal tersebut *Passing off*

²<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadakan-ke-kemenkumham>, terakhir di akses pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 20.15 WIB

³ Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action For Passing Off*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27 No. 02 September, 2012, h. 540

merupakan upaya hukum yang dilakukan pemilik merek yang belum didaftarkan untuk melindungi mereknya dari digunakan oleh pihak lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Keen dari Tindakan *Passing Off*”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang Keen dari tindakan *passing off* berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindakan *passing off* pada merek dagang Keen?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan menganalisis secara yuridis normatif terhadap merek dagang Keen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang Keen dari tindakan *passing off* berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindakan *passing off* pada merek dagang Keen.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mengungkapkan manfaat yang hendak diperoleh baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penulisan dan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang Hak Merek pada Bidang Hukum Keperdataan serta menambah literatur-literatur, referensi, dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan pada bidang hukum keperdataan yang telah ada sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan Karya Ilmiah ini menjadi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang merek, baik itu sebagai peneliti, pengusaha, pengacara atau aparat penegak hukum dalam bidang HKI, serta masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan – persoalan yang berkaitan dengan merek.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warna negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warna negara tersebut sudah

memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlindungan Hukum merupakan upaya hukum yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

1. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan dan kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.
2. Soetjipto Rahardjo menyatakan Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri.
3. CST Kansil menyatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun.

4. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan hukum, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

1.5.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Perlindungan hukum dapat dipergunakan dan dilaksanakan secara baik apabila melihat makna yang terdapat dalam pengertian perlindungan hukum yang telah dibahas sebelumnya, yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur tindakan melindungi
- b) Unsur adanya pihak yang melindungi dan dilindungi
- c) Unsur cara melindungi

Dalam hal ini beberapa cara perlindungan secara hukum yang dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat suatu peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - a) Memberikan hak dan jaminan

- b) Menjamin hak-hak para subjek hukum
2. Penegakan peraturan (*by the law enforcement*), yang melalui:
 - a) Hukum Administari Negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan.
 - b) Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (Represif) setiap pelanggaran terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan cara memberikan sanksi hukuman dan penjara.
 3. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Mengamati dari unsur-unsur perlindungan hukum di atas, maka suatu hukum yang bersifat memaksa dan dapat ditengakkannya suatu hukum. Hal ini diharapkan menjamin suatu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Agar keseimbangan dalam masyarakat tidak terjadi suatu kesewenang-wenangan antara pihak yang memiliki kekuasaan.

1.5.1.3 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum represif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴

1.5.2 Hak Kekayaan Intelektual

1.5.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi,

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.30

HKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang atau produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral.⁵ HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak mudah disita, dan lebih laggeng. HKI mengenal adanya hak moral dimana pencipta/penemu tetap melekat bersama hasil ciptaan/temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. HKI juga mengenal adanya hak ekonomi dimana nama para pencipta, penemu dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau temuan. HKI merupakan hak privat dimana pencipta/penemu bebas mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya.⁶

1.5.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup yang telah diatur dalam persetujuan TRIPs

(Trade Related Aspects of Related Aspects of Intellenctual Property Rights) meliputi:

⁵ Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), hlm. 15.

⁶ *Ibid*, hlm. 16.

1. Hak cipta
2. Merek
3. Indikasi Geografis
4. Desain Produk Industri
5. Paten
6. *Layout Design* (Topografi Rangkaian Elektronika atau Sirkuit Terpadu)
7. Perlindungan terhadap informasi rahasia (*Undisclosed Information*)
8. Pengendalian terhadap Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.

1.5.2.3 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada hak milik intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkan mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural). Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan, dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak milik intelektual berdasarkan pada prinsip:⁷

1. Prinsip Keadilan

⁷ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Jakarta: Setara Pers, 2015), hlm. 4

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak.

2. Prinsip Ekonomi

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

3. Prinsip Kebudayaan

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat

dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial

Hak apapun yang diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan, atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan, dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.⁸

1.5.3 Merek

1.5.3.1 Pengertian Merek

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Menurut Prof. Molengraaf, “Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain”.

⁸ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 25.

Dari pengertian di atas terlihat pada mulanya merek hanya diakui untuk barang, pengakuan untuk merek jasa barulah diakui Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon 1958. Di Inggris pun merek jasa baru bisa didaftarkan, dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan merek barang, setelah adanya ketentuan yang baru pada tahun 1984 atas Undang Undang Trade Marks 1938. Mengenai merek jasa tersebut di Indonesia barulah dicantumkan pada Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992.⁹

Selanjutnya pada UUMerek 1992 jo UUMerek 1997 tentang perubahan atas UU Merek 1992 tentang merek memberikan pengertian tentang merek yaitu :

“merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.¹⁰

Dan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ternyata terdapat pengertian merek yang persis atau tidak ada perbedaan dengan pengertian merek yang persis atau tidak ada perubahan dengan pengertian merek pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1977 yang merupakan pengertian merek pada masa lalu dan kemudian pada masa sekarang

⁹ *Ibid*, hlm. 154.

¹⁰ Indonesia (Merek 1992) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Tentang Merek, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, bagian BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1

terdapat pengertian merek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu: merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

1.5.3.2 Syarat Merek

Mengenai syarat-syarat membuat merek di dalam Undang-Undang Merek 2016 ternyata tidak dengan tegas disebutkan secara terperinci. Meskipun demikian untuk dapat membuat merek sesuai dengan maksud undang-undang perlu dihubungkan dengan syarat-syarat pendaftaran merek karena suatu merek akan mendapat perlindungan hukum jika merek didaftarkan.¹¹

Dalam Undang-Undang Merek 2016 syarat-syarat seperti dimaksud di atas diatur dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 tentang merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak oleh instansi pendaftaran merek yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI.

¹¹ Gatot Supramono, *Menyelesaikan: Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 16.

a) Syarat Pertama

Syarat pertama tentang merek yang tidak dapat didaftar ke Ditjen KI apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau kertiban umum;
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- 5) Tidak memiliki daya pembeda;
- 6) Merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum.

b) Syarat Kedua

Syarat kedua merek adalah syarat-syarat yang menyangkut persamaan dengan merek atau tanda-tanda milik

pihak lain seperti diatur dalam Pasal 21 UU Merek 2016, yang menegaskan bahwa merek dapat ditolak apabila:

- 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
- 4) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- 5) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 6) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga

pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.¹²

- 7) Diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik maksudnya adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya.

c) Syarat Ketiga

Syarat selanjutnya setiap orang yang sudah mendaftarkan mereknya kemudian merek tersebut menjadi nama generik maka setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan nama generik yang dimaksud namun harus ada tambahan kata lain sepanjang kata tersebut ada unsur pembeda.¹³

1.5.3.3 Jenis Merek

Jenis merek dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu merek dagang dan merek jasa. Menurut Undang-Undang Merek 2016 terdapat pengertian mengenai merek dagang dan merek jasa.

¹² *Ibid*, hlm. 22

¹³ Penjelasan Pasal 22, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.¹⁴

Dan dalam Undang-Undang Merek 2016 terdapat juga terdapat merek kolektif. Yang dimaksud dengan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.¹⁵

1.5.3.4 Fungsi Merek

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa

¹⁴ Anna Gunawati, *Perlindungan Merek Terhadap Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, cet. 1, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 99.

¹⁵ Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara No. 57 Tahun 1994, TLN No. 3564, BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1

dan/atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut.¹⁶

1. Fungsi Pembeda, yaitu membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
2. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
3. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industry, yaitu merek dapat menunjang pertumbuhan industry melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

¹⁶ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Kajian Hukum terhadap Ha katas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 7.

1.5.3.5 Hak Atas Merek

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek yang memberikan batasan tentang Hak Atas Merek sebagai berikut:

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

Mencermati Pasal 1 ayat 5 tersebut, disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif. Dikatakan bahwa merek dapat diberikan (dengan sistem lisensi) kepada pihak lain. Penyebutan “pihak lain” meliputi seseorang, beberapa orang atau badan hukum.¹⁷

Merek diberikan kepada pemohon yang bertitikad baik, yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Misalnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Ini berarti sudah

¹⁷ Anna Gunawati, *Op.Cit*, hlm. 95

menjadi itikad baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal masyarakat tersebut.¹⁸

1.5.3.6 Jangka Waktu Perlindungan Merek

Ketentuan tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek bersangkutan. Jangka waktu bersangkutan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang atas permintaan pemilik merek untuk jangka waktu yang sama.¹⁹

Permohonan perpanjangan merek dapat dilakukan oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan dapat dikenakan biaya akan tetapi dapat pula diajukan setelah 6 bulan berakhirnya jangka waktu perlindungan dengan dikarenakan biaya serta denda.

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui apabila:

¹⁸ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2018.

¹⁹ Tanjana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 75.

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek.
- b. Barang, atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat ditolak. Penolakan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Penolakan perpanjangan merek terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan, misalnya:

- a. Merek yang bersangkutan tidak lagi digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut (*vide* Pasal 36 huruf a UU No. 20 Tahun 2016)
- b. Barang atau jasa tersebut tidak lagi diproduksi dan diperdagangkan (*vide* Pasal 36 huruf b UU No 20 Tahun 2016)

Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek. Perpanjangan merek terdaftar berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan merek tersebut dan

memiliki kekuatan hukum tetap. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek serta diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.²⁰

Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar dapat diajukan kepada Menteri untuk dicatat dengan disertai Salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut dan dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran merek. perubahan nama dan/atau alamat diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

1.5.3.7 Pengalihan Hak Atas Merek

Merek sebagai hak milik dapat dialihtangankan baik melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, maupun dengan cara perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.²¹

²⁰ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 189.

²¹ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 167.

Pengalihan merek dapat dimohonkan pencatatannya di Menteri disertai dengan dokumen pendukungnya dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. pengalihan hak mempunyai kekuatan terhadap pihak Ketiga hanya bila telah tercatat dalam daftar umum Merek. Sistem pencatatan tersebut suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hakim bersifat zakelijk.²²

1.5.3.8 Lisensi Merek

Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Pemberi lisensi tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.²³ Untuk menghindari perjanjian lisensi

²² Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 168.

²³ Tanjana Soenandar, *Op.Cit*, hlm. 76.

untuk kepentingan yang melanggar hukum atau dapat merugikan kepentingan pihak lain atas mengganggu perekonomian nasional, maka setiap perjanjian lisensi merek pencatatannya dimohonkan kepada Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pada dasarnya lisensi merek tidak mengakibatkan peralihan hak atas merek, hanya sekedar pemberian izin menggunakan merek yang sifatnya sementara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas penggunaan merek milik orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut Nikolas S. Gikkas dalam bukunya *International Licensing of Intellectual Property: The Promise and The Peril* ada beberapa pertimbangan mengapa seseorang pengusaha memilih pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya, yaitu:

1. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga menjangkau pasar yang semula berada diluar pangsa pasar pemberi lisensi.
2. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industry padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan.
3. Melalui lisensi penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar.
4. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *goodwill* dari pemberian lisensi.

5. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilesensikan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Hal-hal yang dikemukakan sebenarnya merupakan segi-segi positif dari pemberian lisensi pada umumnya, yang berakibat akan mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Di satu sisi saling menguntungkan kedua belah pihak yang terkait perjanjian lisensi, sedangkan di lain pihak secara tidak langsung menguntungkan ekonomi masyarakat.²⁴

1.5.4 Passing Off

1.5.4.1 Pengertian Passing Off

Passing off adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih walaupun tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, bahkan melanggar hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng dengan cara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi (*goodwill*) ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri, maupun bidang hak cipta. Melihat

²⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 44

sukses dan tingginya reputasi suatu perusahaan dengan produknya atau keterkenalan seorang pencipta maka sering orang tergoda untuk menyamainya, meskipun dengan cara membonceng, meniru dengan mengikut dan memirip-miripkan baik bentuk produk barang maupun hasil suatu karya atau nama si pencipta yang telah tinggi reputasinya itu. Adanya pihak yang berbuat demikian maka memberi akibat pada pihak yang telah bereputasi tinggi, yaitu mengalami kerugian. Berupa turunnya omzet karena pelanggannya terkecoh sehingga dapat menimbulkan klaim dari pelanggannya. Dengan demikian diperlukan upaya pencegahan dan upaya untuk melindungi terhadap tindakan serupa itu.²⁵

Pemboncengan reputasi pada merek atau biasa dikenal dengan sebutan *passing off* pada sistem *common law system* seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Di negara-negara ini, *Passing Off* berkembang sebagai suatu bentuk praktek persaingan curang (*unfair competition*) dalam usaha perdagangan atau perniagaan. Dalam *Passing Off* terkait erat dengan apa yang disebut *goodwill*, *goodwill* sering digunakan dalam arti yang bersamaan dengan kata reputasi yaitu sebagai suatu yang melekat dalam merek dan selain itu kata *goodwill* sering juga

²⁵ Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 185-186.

diartikan sebagai “itikad baik”. *Goodwill* bila dilihat dari segi ekonomi yang disebut dari S.J Fockema Andrea oleh Abdul Kadil dalam bukunya yaitu benda ekonomi tidak berwujud yang timbul dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan serta kemungkinan perkembangan yang akan datang.²⁶

Passing Off melindungi semua hal, *competitor*/pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan merek-merek, tulisan-tulisan, kemasan, kesan atau indikasi lain yang akan mendorong pembeli meyakini bahwa barang-barang yang dijual mereka diproduksi oleh orang lain. Hukum melindungi orang-orang yang memiliki reputasi dari orang-orang yang ingin “membonceng” kesuksesan mereka. Meskipun reputasi tersebut adalah sesuatu yang tidak berwujud, hukum memandangnya sebagai asset berharga yang harus dilindungi. Jadi *Passing Off* mencegah orang-orang melakukan dua hal; menampilkan/menyebabkan anggapan bahwa barang/jasanya adalah barang/jasa milik orang lain, menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasanya ada hubungan dengan barang/jasa Penggugat.²⁷

Passing Off melindungi pemilik reputasi dari pihak-pihak yang akan membonceng keberhasilan merek sehingga pembonceng

²⁶http://www.academia.edu/6746099/Perlindungan_Hukum_Pemilik_Merek_Terdaftar_dari_Perbuatan_Pemboncengan_Reputasi_Passing_Off, diakses tanggal 25 November 2019 pukul 19.45.

²⁷ Tim Lendsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 152.

tidak dapat lagi menggunakan merek, kemasan atau indikasi lain yang bisa mendorong konsumen yakin bahwa produk yang dijual mereka dibuat oleh orang lain.²⁸

1.5.4.2 Dasar Hukum Passing Off

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

Pasal 21 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang bertikad tidak baik”. Yaitu pemohon yang patut diduga mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

²⁸ Endang Purwaningsih, *Op Cit*, hlm. 9.

Dalam Pasal 20 berbunyi bahwa merek tidak dapat didaftar jika:

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

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

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan;
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;

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

Pasal 6 bis

- (1) *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*

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

Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada pemilik merek terdaftar agar mereknya tidak digunakan oleh orang lain tanpa seizinnya agar tercipta persaingan yang sehat. Ketentuan untuk melindungi merek terkenal berlaku bagi seluruh Negara anggota Konvensi Paris yang juga turut meratifikasi kedua *treaty* tersebut masing-masing melalui Keppres No. 15 Tahun 1977 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.²⁹

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun proposal ini metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Atas metode penelitian yuridis normatif, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Di mana penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.³⁰

Tipe penelitian ini digunakan adalah hukum perpektif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah dengan fakta

²⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5892/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar>, diakses pada hari Senin, 25 November 2019 pukul 18.45.

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 25.

yang ada, sehingga diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tujuan memperoleh gambaran yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap merek keen dari tindakan *Passing Off*.

1.6.2 Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelirian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembar Negara Nomor 57 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara No. 3564).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.³¹ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.³²

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian proposal ini diperoleh dengan cara studi pustaka/dokumen dan wawancara. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, jurnal, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hlm.

³² H. Zainuddin Ali, *Op.Cit*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

Lalu semua data yang didapat dijadikan pedoman dan landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur bahan positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif

Bab Kedua membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang Keen dari tindakan *passing off* berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang keen dari tindakan *passing off* dan sub bab kedua membahas upaya hukum yang dilakukan pemegang merek dagang keen dari tindakan *passing off* berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bab Ketiga membahas tentang akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindakan *passing off* pada merek dagang Keen yang dalam sub bab ini akan di jelaskan mengenai akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindakan *passing off* pada merek dagang keen.

Bab Keempat Penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 (Lima) bulan, dimulai dari bulan November 2019 sampai dengan Maret 2020 penelitian

ini dilaksanakan pada bulan November minggu pertama yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.