

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU
PASSING OFF DALAM MEREK DAGANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
(Studi Putusan Nomor :1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

OLEH:

**DAFFI ZILHAM SISWANTO
188400036**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/24

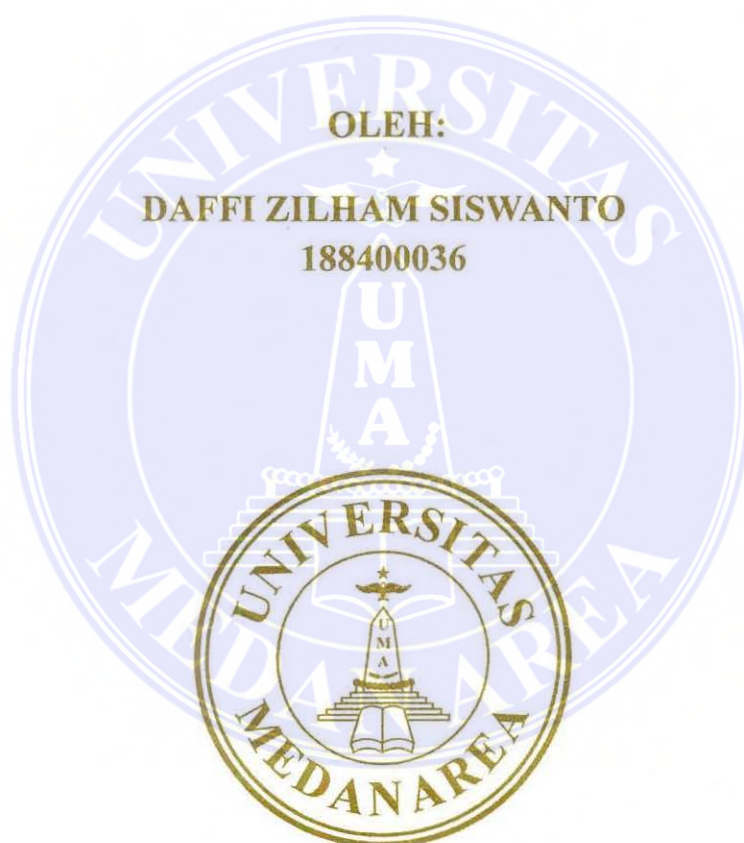
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/24

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU
PASSING OFF DALAM MEREK DAGANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
(Studi Putusan Nomor :1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/24

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU
PASSING OFF DALAM MEREK DAGANG MENURUT
UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016
(Studi Putusan Nomor :1/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/1/24

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/24

LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU *PASSING OFF* DALAM MEREK DAGANG MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016**

(Studi Putusan Nomor :1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)

Nama : DAFFI ZILHAM SISWANTO

NPM : 188400036

Fakultas: Hukum

**DISETUJUI OLEH
KOMISI PEMBIMBING**

Dosen Pembimbing I



(Dr. H. Maswandi SH, M.Hum)

Dosen Pembimbing II



(Zaini Munawir SH, M.Hum)

Dekan



(Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAFFI ZILHAM SISWANTO
NPM : 188400036
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU *PASSING OFF* DALAM MEREK DAGANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016. (Studi Putusan Nomor :1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) saya yang berjudul:

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU *PASSING OFF* DALAM MEREK DAGANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (Studi Putusan Nomor :1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn). bebas dari plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiarisme dalam skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan 25 Juni 2023

616BDAKX664723037

DAFFI ZILHAM SISWANTO

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daffi Zilham Siswanto
NPM : 188400036
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive, royalty free right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pertanggung jawaban hukum bagi pelaku *passing off* dalam merek dagang menurut undang - undang nomor 20 tahun 2016 (Putusan PN Medan Nomor : 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 25 juli 2023

Yang Pernyataan



DAFFI ZILHAM SISWANTO

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PASSING OFF
DALAM MEREK DAGANG MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016
(Studi Putusan Nomor :1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)**

ABSTRAK

**DAFFI ZILHAM SISWANTO
18.840.0036**

Penggunaan merek bukan hanya sebuah nama ataupun sebuah simbol saja. Merek termasuk kedalam kekayaan intelektual serta mempunyai reputasi yg tinggi. Untuk mengetahui perbuatan pelanggaran aturan yang ada pada perkara pemboncengan (*Passing off*) merek serta buat mengetahui tindakan aturan yang bisa dilakukan pemilik orisinil merek terkenal dari perkara pemboncengan (*Passing off*) merek. Konsekuensi terkenalnya suatu merek adalah pemboncengan merek (*passing off*). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur pendaftaran merek dagang bagi pelaku usaha di Indonesia, Bagaimana akibat hukum atas *passing off* dalam merek dagang, Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku *passing off* dalam putusan nomor : 1/pdt.sus hki/marel/2020/pn.niagamedan tentang merek dan indikasi geografis. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumen (*document study*) atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas, pertama Prosedur pendaftaran merek dagang: Pesan kode billing di <http://simpaki.dgip.go.id/>, Pilih 'Merek dan Indikasi, Geografis pada jenis pelayanan, Pilih 'Permohonan Pendaftaran Merek yang Diajukan Oleh, Pilih 'Usaha Mikro dan Usaha Kecil' atau 'Umum', Pilih 'Secara Elektronik (Online)', Masukkan Data Pemohon dan Data Permohonan (nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel, dll). kedua, Jika mereknya tersebut disalahgunakan oleh orang atau pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab maka ia mempunyai hak untuk membatalkan merek yang digunakan oleh orang tersebut dan ia juga berhak mengajukan tuntutan ganti rugi karena ia merasa haknya sudah dilanggar yang mengakibatkan pangsa pasarnya menurun diakibatkan beredarnya merek yang. Ketiga pembatalan atau penghapusan tersebut akibat hukum dari peristiwa tersebut ialah memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan hakim, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.406.000.00 (lima juta empat ratus enam ribu rupiah).

Kata Kunci : Merek, *Passing Off*, Pembatalan/penghapusan

**LEGAL ACCOUNTABILITY FOR PERSONS OF PASSING OFF IN
TRADEMARKS ACCORDING TO LAW NUMBER 20 OF 2016
(Decision Study Number: 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)**

ABSTRACT

**DAFFI ZILHAM SISWANTO
18.840.0036**

The use of a brand is not just a name or a symbol. Brands are included in intellectual property and have a high reputation. To find out the violation of the existing rules in the case of pillaging (passing off) the brand and to find out the legal actions that can be taken by the original owner of a well-known mark in the case of pillaging (passing off) the brand. The consequence of being famous for a brand is branding (passing off). The problems raised in this research are what is the procedure for registering trademarks for business actors in Indonesia, what are the legal consequences for passing off a trademark, what is the legal responsibility for the perpetrators of passing off in the decision number: 1/pdt.sus hki/marel/2020 /pn.niagamedan about branding and geographic indications. The research method of this thesis uses normative juridical law research methods, namely referring to legal norms. This research is descriptive analytical. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. The method used in collecting the data is by using document study or library research, namely by studying laws and regulations, books, internet sites, mass media, and dictionaries related to the title of this thesis. The results of the research as an answer to the problems above, first The procedure for registering a trademark: Order the billing code at <http://simpaki.dgip.go.id/>, Select 'Brand and Indication, Geographical on the type of service, Select 'Application for Registration of Brand Submitted by , Select 'Micro and Small Enterprises' or 'General', Select 'Electronically (Online)', Enter Applicant Data and Application Data (name, full address, email and mobile number, etc.). second, if the brand is misused by a person or parties who are not responsible, then he has the right to cancel the mark used by that person and he also has the right to file a claim for compensation because he feels his rights have been violated which results in a decrease in his market share due to the circulation of the brand. Which. The three cancellations or abolitions as a result of the legal consequences of the event are ordering the defendant to submit to and comply with the judge's decision, and punishing the defendant to pay this per-kata fee of Rp. 5,406,000.00 (five million four hundred and six thousand rupiah).

Keywords : Brand, Passing Off, Cansellation/Deletion

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas ridhonya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “ **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU *PASSING OFF* DALAM MEREK DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (Studi Putusan Nomor :1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)**” Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Peneliti menyadari begitu banyak dukungan dari pihak yang selama ini menemani dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Untuk Ibunda Riana tarigan, Ayahanda Ir. Siswanto yang telah menjadi orang tua terhebat, Nenek Watiah Br. Purba dan kasih sayang serta doa yang takkan dapat penulis balas. Kepada Saudara tersayang Attalah Azmi Siswanto atas semangat dan Do’anya.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, MH, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Hj. Jamilah SH,MH, selaku ketua penguji dalam sidang skripsi.
4. Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing I.

5. Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing II
6. Marsella, SH, MKN, selaku sekretaris dalam penyusunan skripsi.
7. Bu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Azalia Qatrunnada Rabbani, Annisa Chairani Putri Chaniago, Alfitra Akbar, Azwara Andika Ginting, Azfar Fathin Wardana, Iqbal Hasibuan, Rayhan Murtadho, Wardana, Joshua Ferrary Silalahi, Ragil Bagus Pribadi yang telah menemani dan memberikan semangat dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
10. Serta semua staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis. Seluruh pihak yang telah membantuyang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.
11. Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam – dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Hipotesis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penanggung Jawaban Hukum.....	13
1. Tanggung Jawab Hukum.....	13
B. Pembatalan Merek.....	14
C. Pengertian Pemboncengan Reputasi (<i>Passing Off</i>).....	16
D. Pengertian Merek Dagang.....	20
1. Jenis-jenis Merk.....	20
2. Persyaratan Pendaftaran Merek.....	21
3. Prinsip-Prinsip Merek.....	23
E. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
B. Bahan dan alat	30
C. Metode Penelitian.....	30
D. Sifat Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan.....	31
F. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian.....	33
B. Pembahasan.....	41
C. Akibat Hukum yang ditimbulkan atas Passing Off dalam Merek Dagang.....	47
D. Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Passing Off pada Putusan No: 1/pdt.sus.hki/merek/2022/pn.niaga.mdn	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak kekayaan intelektual yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.¹ Istilah HKI terdiri dari dua kata, yakni hak kekayaan dan intelektual. Hak kekayaan adalah kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya, sedangkan kata intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan, dan penemuan di bidang teknologi dan jasa.²

Ada dua alasan mengapa HKI perlu dilindungi oleh hukum. Pertama alasan non ekonomis dan kedua alasan ekonomis. Alasan yang bersifat non ekonomis, menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreatifitas intelektual.

¹ swi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) hlm.16

² Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm 112

Bagi masyarakat hal ini berguna untuk meningkatkan perkembangan kehidupan mereka, sedangkan alasan yang bersifat ekonomis adalah dengan melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut, berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan, maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya mereka yang berhak.³ Hak-hak tersebut di dalam HKI diatur menjadi dua macam yaitu: pertama hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut.⁴ Kedua adalah hak ekonomi adalah hak untuk mengeskpoitasi ciptaanya untuk mendapatkan suatu keuntungan ekonomi.⁵

Penggunaan merek bukan hanya sebuah nama ataupun sebuah simbol saja. Merek termasuk kedalam kekayaan intelektual serta mempunyai reputasi yg tinggi. Untuk mengetahui perbuatan pelanggaran aturan yang ada pada perkara pemboncengan (*Passing off*) merek serta buat mengetahui tindakan aturan yang bisa dilakukan pemilik orisinil merek terkenal dari perkara pemboncengan (*Passing off*) merek. Konsekuensi terkenalnya suatu merek adalah pemboncengan merek (*passing off*).

Salah satu perbuatan yang melanggar hak atas merek yaitu pemboncengan reputasi (*passing off*). Pemboncengan reputasi berkaitan dengan merek sebagai pranata yang dikenal dalam *common law* yang diartikan sebagai tindakan pemboncengan reputasi suatu merek untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak

³ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 16-17

⁴ Tim Lindsey, *op.cit*, hlm 118

⁵ Ranti Fauza Mayana, *op.cit*, hlm 77

yang melakukan tindakan tersebut.⁶ Kerugian yang timbul secara materiil, dapat berupa angka penjualan yang menurun atau para investor yang mulai berkurang dan juga nama baik yang tercoreng, sehingga pelaku pemboncengan diwajibkan bertanggungjawab atas kerugian tersebut dan di hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Passing off merupakan tindakan yang mencoba memperoleh keuntungan dengan jalan pintas dengan melakukan dengan cara untuk melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Perilaku ini dilakukan dengan “membonceng” nama dari merek yang telah memiliki reputasi baik dan dengan tidak adanya itikad baik.

Undang – Undang Merek di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari berasal Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 Selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mengalami perubahan dasar pada hal kepemilikannya melalui sistem Konstitutif serta direvisi melalui Undang-Undang nomor 14 Tahun 1997. lalu digantikan menggunakan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi .

Terdapatnya pengaturan perihal merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. suatu produk barang atau jasa bisa dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu original.⁷ Seiring dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga berimbas pada

⁶ Rifky Adrian Nugroho dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) Dari Tindakan Passing Off (studi kasus GS Atas Nama GS Yuasa)*, Diponegoro Law Journal, volume 5, nomor 3 tahun 2016

⁷ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 329

dunia perdagangan yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Undang-undang mengatur dan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan juga konsumen dari persaingan usaha yang tidak sehat, yang menimbulkan kerugian pada pihak tertentu dan jelas hal itu melanggar hukum.

Merek merupakan suatu basis pada perdagangan terbaru di era perdagangan bebas saat ini. Karena merek bisa menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang mencakup jasa bisa dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu original.⁸ Seiring dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga berimbas pada dunia perdagangan yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Undang-undang mengatur dan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan juga konsumen dari persaingan usaha yang tidak sehat, yang menimbulkan kerugian pada pihak tertentu dan jelas hal itu melanggar hukum.

Merek merupakan suatu basis pada perdagangan terbaru di era perdagangan bebas saat ini. Karena merek bisa menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang mencakup reputasi penggunaan merek.⁹ Reputasi juga tidak mudahnya dengan menciptakan sesuatu penemuan kekayaan intelektual. Reputasi harus dijaga dengan baik dari pemilik usaha tersebut serta harus dilindungi dari orang lain yang tidak suka atau membonceng reputasi pemilik merek yang sebenarnya.

Terhadap merek tersebut harus didaftarkan agar memperoleh landasan dan kekuatan hukum suatu merek yang beredar di pasaran. Merek dapat dilindungi

⁸ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm 329

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: CiptaAditya Bakti, 2001), hlm. 68.

jika merek tersebut di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Didalam Undang - Undang merek disebutkan bahwa merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek yang asli untuk memakai merek yang sama kepada barang atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Perlindungan hukum kepada merek terdaftar bukan merupakan jaminan, apabila terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Dirjen HKI dapat dihapus atau dibatalkan menurut peraturan perundang-undangan, dimana merek tersebut telah melanggar ketentuan tentang dapat tidaknya merek didaftar dan tentang merek tersebut ditolak. alasan apapun untuk membonceng, meniru ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.¹⁰

Ada beberapa contoh *passing off* di Indonesia seperti contohnya merek Ayam Geprek Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu dengan Ayam Geprek Benu yang dimiliki Benny Sujono. Dalam beberapa kali ayam geprek benu yang dimiliki oleh Ruben tersebut sudah melayangkan gugatan namun ditolak dan setelah itu giliran ayam geprek benu yang dimiliki mengajukan gugatan atas persamaan pada pokoknya. Gugatan tersebut dimenangkan oleh geprek benu yang dimiliki oleh Benny Sujono karena hakim menggunakan asas hukum *First to File*.

Selain itu contoh kasus sepatu lokal dengan merek Compass juga pernah melayangkan gugatan kepada Sepatu lokal dengan merek Campess. Pihak

¹⁰ Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1994), hlm. 19

Compass yang melayangkan gugatan pertama kali dan hasilnya Compass memenangkan gugatan tersebut. Dengan asas hukum *firs to file* dan tidak memiliki itikad baik maka hakim memutuskan pembatalan merek compass dan penghentian produksi sepatu dengan nama Campess.

Dengan adanya perbuatan *passing off* yang dapat mengecoh dan menyulitkan konsumen dalam memilih suatu barang dan jasa maka konsumen perlu dilindungi dengan pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 8 tahun 2019 tentang perlindungan konsumen (UUPK) berisi tentang upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. HAKI atau Intellectual Property Rights adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual, berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Merek bagian dari HAKI. Terdapat merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Pengaturan merek sekarang diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi, Pelanggaran mereknya yaitu pemboncengan reputasi (*passing off*), perbuatan curang dengan membongceng ketenaran merek orang lain, kecurangan di dunia bisnis ini di dalam sistem *common law* disebut *tort*, hal ini bertentangan dengan itikad baik karena perbuatan tersebut melanggar hukum. Fungsi Merek sebagai tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, guna menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain. Jenis merek yaitu merek biasa, merek terkenal dan merek termasyhur. Persyaratan dan pendaftaran Merek harus di penuhi sesuai dengan undang-undang

oleh pemohon pendaftaran merek. Terkait perlindungan hukumnya yaitu perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dalam hal ini pihak yang mendaftarkan mereknya akan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Di Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*) untuk kepastian dan perlindungan hukum pemilik merek, yang dimana sesuai dengan tata cara pendaftaran sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila terjadi pelanggaran merek yaitu pemboncengan reputasi (*passing off*) maka telah melanggar hukum merek, yaitu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaku passing off tidak beriktikad baik dalam mendaftarkan mereknya. Saya mengambil contoh kasus yaitu contoh merek dagang “Sinar Laut” putusan No.196/K/PDT.SUS/2011, “BMW” putusan No.29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dan “Karisma dan Krisma” No.031/K/N/HAKI/2005 dimana merek-merek tersebut erat kaitannya dengan passing off. Hasil pembahasan bahwa pertama, passing off merupakan perbuatan melanggar hukum. Unsur melanggar hukum yaitu melanggar UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, unsur kesalahan yaitu kesengajaan dengan sadar bahwa perbuatannya merugikan orang lain guna menguntungkan diri sendiri, unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yaitu kerugian yang muncul akibat ulah pelaku passing off terhadap pemilik merek asli, bisa kerugian materiil maupun immateriil, dan unsur adanya kerugian yaitu pemilik merek asli merugi secara omset yang menurun, kekecewaan pelanggan

karena merek dianggap masih satu produksi, mutu barang dapat menurun dan reputasi bisa tercemar. Kedua, Terkait pertanggungjawaban pelaku perbuatan pemboncengan reputasi (passing off) adalah liability based on fault (prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan). Hal ini terkait dengan unsur-unsur onrechtmatigdaad (perbuatan melawan hukum). Pertanggungjawaban dapat dilakukan penghapusan dan pembatalan merek (Pasal 72 s.d Pasal 79 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), gugatan merek (Pasal 83 dan 84) lalu juga denda dan penjara (Pasal 100 s.d 102). Ketiga, pengaturan ke depan (ius constituendum) tentang passing off di Indonesia harus diatur di UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara lebih jelas lagi terkait pengaturan definisi merek terkenal, kriteria merek terkenal, bukti-bukti menunjukkan keterkenalan suatu merek, melengkapi elemen passing off, dan penjelasan khusus terkait apa itu reputasi, reputasi pemilik usaha dan merek itu sendiri. Berdasar hasil pembahasan tersebut penulis memberikan saran bahwa pertama, untuk pembentuk peraturan perundangan-undangan, pengaturan mengenai definisi merek terkenal harus diperjelas lagi, pengaturan mengenai elemen-elemen passing off, pedoman yang harus dibuktikan pemilik merek terkenal dalam mengajukan gugatan passing off. Kedua, untuk Dirjen HKI, lebih cermat dalam mengabulkan pendaftaran permohonan merek di Indonesia terutama pemeriksaan substantif. Ketiga, untuk hakim berpedoman pada aliran rechtsvinding (penemuan hukum) bila peraturan passing off belum lengkap, yaitu dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang memiliki arti luas, perjanjian-perjanjian dan konvensi internasional.

Saya mengambil salah satu kasus perbuatan pemboncengan reputasi

(*passing off*) di Indonesia pada putusan Nomor : 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn. Pembahasan kasus dalam penelitian ini terkait Saudara ANDRIAN SUWITO (PENGGUGAT) selaku Direksi PT. Agung Bumi Lestari yang bergerak dalam bidang *paper packaging and food wrapping*, perusahaan yang berdiri sejak 2013 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-68079.AH.01.01 Tahun 2013 tertanggal 24 Desember 2013, Bahwa perusahaan PT. Agung Bumi Lestari telah mendaftarkan merek “ INTERCO FOOD WRAPPER + LOGO” didunia usaha pada tanggal 22 januari 2016 Nomor Permohonan : D002016003224 dan mendapatkan perlindungan hukum tanggal 22 Januari 2016 dan terdaftar dalam Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor : IDM000721630 dimana tanggal pendaftaran 14 Mei 2020 atas nama PT. AGUNG BUMI LESTARI. Tetapi pada tanggal 26 februari 2016 saudari PAULA ANDANI (TERGUGAT) turut mendaftarkan merek “INTERCO+LOGO” dengan Nomor Permohonan : D002016009278 dan mendapatkan perlindungan hukum pada tanggal 26 februari 2016 atas nama Paula Andani.

Apabila ada pihak lain yang melanggar hukum merek tindakan peniruan, pemalsuan dan mencari keuntungan dengan membongceng reputasi merek milik orang lain dengan tidak ijin atau persetujuan dengan pemilik merek yang asli, maka akan dikenakan hukuman sesuai yang telah ditetapkan dalam undang – undang.

Berdasarkan uraian latar belakang saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembongcengan reputasi dengan judul “ Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku Pembocengan Reputasi (*Passing Off*) Dalam Penggunaan

Merek Dagang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

(Studi Putusan Nomor 1/Pdt.sus.HKI/Merek/2020/PN.Niaga/Mdn).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pendaftaran merek dagang bagi pelaku usaha di indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum atas *passing off* dalam merek dagang?
3. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku *passing off* dalam putusan nomor : 1/pdt.sus hki/marel/2020/pn.niagamedan tentang merek dan indikasi geografis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja klasifikasi barang dan jasa dalam pendaftaran merek.
2. Untuk mengetahui apa saja pertanggung jawaban pelaku pemboncengan reputasi dalam penggunaan merek dagang.
3. Untuk menjelaskan penyelesaian upaya hukum pada pelaku pemboncengan reputasi dalam penggunaan merek dagang.

D. Manfaat Penelitian

Suatu karya penelitian (penelitian hukum) harus memiliki manfaat. Manfaat penelitian sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memahami dan mendalami permasalahan hukum terkait pemboncengan reputasi apakah perbuatan tersebut melanggar hukum di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku pemboncengan terhadap objek yang dirugikan, dan harapan ke depan terkait pengaturan pemboncengan reputasi (*passing off*) di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat berguna bagi pengusaha untuk berhati – hati kepada tindakan curang dari perusahaan maupun perseorangan atas perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*).

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sesuatu yang berupa duga-gugaan atau perkira-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya atau pemecahan masalah untuk sementara waktu¹¹. Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis.

Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

¹¹ Syamsul Arifin, *metode penulisan karya ilmiah dan penelitian hukum*, Medan Area University Press, 2012 h.38

1. Terjadinya pemboncengan reputasi (passing off) dan Penerapan asas hukum first to file dalam pembatalan merek terdaftar berdasarkan asas hukum first to file dalam Putusan Nomor : 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn adalah sebagai berikut :

- a) Penggugat merupakan pemilik merek yang bernama INTERCO FOOD WRAPPER
- b) Merek tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-68079.AH.01.01 Tahun 2013 tertanggal 24 Desember 2013

Berdasarkan pertimbangan hakim menyatakan pembatalan merek tergugat dengan alasan tidak memiliki itikad baik karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya `barang/jasa yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggung Jawaban Hukum

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹² Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya¹³ Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang

¹² Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107 . diunduh 16 Oktober 2016

¹³ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 77

lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya¹⁴

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.

B. Pembatalan Merek

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak percaya dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan.

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan merek adalah pihak yang memilik legal persona standi in judicio yaitu :

- a) Pihak yang berkepentingan (vide Pasal 68 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001)
- b) Pihak pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Ditjen HKI (vide Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 2001)

¹⁴ Titik Triwulan dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hal. 48

- c) Pihak yang berkepentingan atas Merek Kolektif (vide Pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)

Dalam penjelasan Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah “Pihak berkepentingan adalah pihak yang secara hukum memiliki kepentingan pribadi yang diakui secara umum, bukan hanya sekedar kemungkinan manfaat yang berhubungan dengan uang” Jadi pihak yang berkepentingan adalah siapapun yang memiliki kepentingan pribadi yang pada umumnya menyangkut hak atas suatu kekayaan, seperti halnya hak atas merek dan hak untuk menggunakan merek, sehingga tidak terbatas pada jaksa, yayasan, lembaga dibidang konsumen, dan majelis lembaga keagamaan. Alasan gugatan pembatalan adalah :

- a) Adanya pendaftaran merek yang didasarkan pada itikad buruk (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)
- b) Pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)
- c) Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolaknyanya pendaftaran merek (Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001)
- d) Pendafrtran Merek Kolektif tidak digunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Penggunaan Merek Kolektif (PPMK) (Pasal 50).

Gugatan pembatalan merek diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftarannya apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 (Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Manakala terbit sertifikat artinya pemilik merek terdaftar yang namanya disebutkan dalam sertifikat sudah melalui proses verifikasi pemeriksaan formil dan materil. Selanjutnya pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Atas dasar pertimbangan yang sama di mana prinsip keadilan harus ditegakkan, maka masih terbuka peluang untuk mengajukan gugatan secara tanpa batas waktu jika alasan gugatan pembatalan adalah merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dinyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Setelah tanggal putusan ditetapkan, Ditjen HKI melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari DUM dan mengumumkan dalam berita resmi merek setelah putusan badan peradilan tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in-krach van gewijsde*). Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen HKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari DUM dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.

C. Pengertian Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)

Reputasi ialah pengakuan hasil aktifitas daya intelektual manusia. Di beberapa negara-negara yang menggunakan sistem *Common Law* memberikan perlindungan kepada pemilik yang berhak kepada sesuatu yang melekat didalamnya reputasi terhadap pihak yang ingin membonceng reputasinya. Perbuatan membonceng reputasi dalam perdagangan tidak hanya menyangkut hak

atas sebuah merek tetapi berkaitan dengan hak-hak karya intelektual lainnya, misalnya :

- a) Reputasi yang muncul karena hasil karya cipta.
- b) Reputasi yang muncul dari tanda merek atau kaitannya.
- c) Reputasi muncul dan melekat pada suatu wilayah geografis, suatu daerah dengan indikasi-indikasi tertentu yang sifatnya khas karena faktor alam dan manusia atau kombinasinya menjadikan daerah tersebut menjadi terkenal dan mempunyai daya pembeda.¹⁵

Menurut Djumhana dan Djubaedillah pengertian *passing off* yaitu Tindakan yang mencoba meraih keuntungan dengan semua cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum yang dapat merugikan pemegang hak merek. perbuatan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau menyamakan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi (*goodwill*) ini sangat mungkin terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun hak cipta.¹⁶

Sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah mengatakan Tindakan terkait pemboncengan reputasi dilakukan ketika tergugat telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa barang maupun bisnisnya adalah barang atau bisnis penggugat. Tergugat harus bertanggungjawab atas tindakannya yang memproduksi produk dengan nama yang sama dengan penggugat, atau memproduksi produk dimana tampilannya menyerupai produk penggugat sehingga membohongi publik sehingga percaya bahwa ini adalah produk tergugat

¹⁵ Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung:PT. Alumni Bandung, 2006), hlm 42

¹⁶ Muhamad Djumhana dkk, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003),.hlm 265

yang berkaitan dan berhubungan dengan penggugat¹⁷

Pemboncengan barang dagang merek terkenal berdasarkan UU No. 20 tahun 2016 perihal merek. merupakan perbuatan pelanggaran aturan yang ada dalam kasus pemboncengan (*passing off*) merek dan tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik orisinal. Undang – Undang Merek No. 20 tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1993 tentang kelas barang dan jasa memperlihatkan bahwa terdapat tiga (3) bentuk perbuatan pelanggaran merek yang diklaim persaingan curang yg perlu diketahui yaitu :

1. pembajakan merek (*trademark piracy*),
2. pemalsuan (*counterfeiting*)
3. peniruan label serta kemasan produk.

Tindakan hukum yg dapat dilakukan dalam masalah pemboncengan merek ialah somasi pidana dan perdata. berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, gugatan perdata yang diajukan dapat berupa somasi ganti rugi, atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.¹⁸ Bentuk pelanggaran merek seperti penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar oleh pihak pemilik hak yang sah, melainkan peniruan, pemalsuan yang dipakai pada barang atau jasa yang diperdagangkan.¹⁹ Pelanggaran merek dapat dikategorikan kedalam tiga poin utama sebagai berikut :

- a) Pelanggaran yang telah memiliki persamaan yang membingungkan terkait sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi.

¹⁷ Djumhana, *ibid.*, hlm 267

¹⁸ <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/105>

¹⁹ Imas Rosidawati Wiradirja dkk, *Model Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pemalsuan dan Peniruan Merek Melalui Pengawasan Perbatasan Oleh Bea Cukai Dalam Era Perdagangan Bebas*. E-Journal Kopertis 4.

- b) Pemalsuan dengan menggunakan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan Perundang-Undangan dan untuk penuntutan pidana.
- c) Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, berkaitan dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan

Adapun pelanggaran merek ialah *passing off*, *Passing Off* ialah suatu hal yang tidak dapat diketahui dalam sistem hukum *civil law*, tetapi diketahui dalam negara yang menganut sistem hukum *common law*. *Passing Off* terjadi saat seseorang memperkenalkan barangnya seakan – akan dirinya merupakan sebagai barang milik pihak lain yang sudah terkenal dan memiliki reputasi yang baik atau setidaknya memiliki hubungan sehingga menmbuat kekeliruan pada khalayak umum, maka hal tersebut memberikan kerugian pada pihak lain.²⁰ Ada beberapa unsur untuk terjadinya *Passing Off*, yakni:

- a) Diperbuat oleh seseorang sebagai bagian dari suatu perdagangan.
- b) Diperbuat terhadap barang atau usaha yang sudah bereputasi baik;
- c) Terdapatnya unsur tindak pidana penipuan dengan barang atau usahanya sehingga masyarakat terkecoh karenanya;
- d) Mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain.²¹

D. Pengertian Merek Dagang

1. Jenis - jenis Merek

²⁰ Wahyu Indah Jati, *Pemboncengan Reputasi Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar*

²¹ Rahmi Jened I, *Op. Cit.*, , hlm 17

Merek dagang adalah salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari tanda, desain, atau ekspresi yang dapat dikenali untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang didistribusikan ke pasar. Merek dagang inilah yang membuat suatu produk atau jasa menjadi unik dan berbeda dengan bisnis sejenis lainnya, serta membuat pembeli atau pelanggan lebih mudah mengenali produk.

Pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan jenis – jenis merek terbagi dalam 3 bagian yaitu :

1. Merek Dagang ialah merek yang digunakan kepada barang yang akan diperdagangkan oleh seseorang maupun beberapa orang secara bersama – sama untuk membedakan barang – barang dengan sejenis lainnya.
2. Merek Jasa ialah merek yang digunakan kepada jasa yang diperdagangkan seseorang maupun beberapa orang secara bersama – sama untuk membedakan jasa dengan sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif ialah merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama terkait sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa yang pengawasannya akan diperdagangkan oleh beberapa orang maupun badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan barang dan jasa dengan sejenis lainnya.

2. Persyaratan Pendaftaran Merek

Syarat-syarat sebuah merek agar dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual diantaranya :

1. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
2. Memiliki daya pembeda, dengan arti merek tersebut tidak terlalu sederhana dengan hanya merupakan tanda garis maupun tanda titik yang terlalu rumit yang mengakibatkan ketidakjelasan sebuah merek tidak diperbolehkan.
3. Bukan merupakan keterangan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
4. Tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu.
5. Tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan yang sudah terkenal.
6. Tidak menyamai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas izin tertulis darinya.
7. Tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
8. Tidak memiliki atau menyamai nama maupun singkatan nama, bendera, lambang atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas izin tertulis pihak yang berwenang.

Adapun Persyaratan formil pendaftaran merek diatur mulai dari pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pada prinsipnya persyaratan formil mengkaitkan dokumen administratif yang wajib dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menetapkan syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis didalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jendral dengan mencantumkan :
 - a) Tanggal, bulan dan, tahun
 - b) Nama lengkap., kewarganegaraan, dan alamat permohon.
 - c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
 - d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.
 - e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- 2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau kuasanya.
- 3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- 4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- 5) Dalam hal permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis daripada pemohon yang mewakili.
- 6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat ditangkal sebagai

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatan diatur dengan keputusan presiden. Adapun beberapa keuntungan yang mengacu untuk mendaftarkan merek yaitu :

Untuk mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian hukum Perlindungan hukum ini ditperuntukan terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan telah memperoleh sertifikat merek. Perlindungan hukum ini bertujuan agar mencegah terjadinya pelanggaran serta pemalsuan di bidang merek tersebut dapat dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku secara hukum khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

- 7) Keuntungan yang didapat dari pendaftaran merek ini yaitu memberikan rasa aman kepada pemilik merek yaitu perusahaan dan konsumen yang memakai merek tersebut. Konsumen pada dasarnya mengenal dan memilih produk/barang karena mereknya mengangkat profit dan nilai-nilai yang lain,
- 8) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- 9) Dalam hal permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis daripada pemohon yang mewakili.
- 10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatan diatur dengan keputusan presiden.

Adapun beberapa keuntungan yang mengacu untuk mendaftarkan merek yaitu :

- a) Untuk mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian hukum
Perlindungan hukum ini diperuntukan terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan telah memperoleh sertifikat merek. Perlindungan hukum ini bertujuan agar mencegah terjadinya pelanggaran serta pemalsuan di bidang merek tersebut dapat dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku secara hukum khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.
- b) Keuntungan yang didapat dari pendaftaran merek ini yaitu memberikan rasa aman kepada pemilik merek yaitu perusahaan dan konsumen yang memakai merek tersebut. Konsumen pada dasarnya mengenal dan memilih produk/barang karena mereknya mengangkat profit dan nilai-nilai yang lain, pemilik merek dapat menerapkan harga yang terbilang mahal terhadap produksinya memiliki perlindungan hukum atas produksinya agar tidak dapat ditiru oleh pihak lain, memiliki hak pakai dan hak jual dari sebuah merek kepada pihak lain dengan cara pemberian lisensi.²²

3. Prinsip - Prinsip Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjadi dasar hukum terbaru tentang perlindungan merek dalam hal ini menganut prinsip-prinsip sebagai berikut²³ :

²² Alis Yulia, vol 3, no 2 tahun 2015

²³ Khoiril Hidayah "hukum hak kekayaan intelektual", setara pres, 2017 h.54

- a) *Prinsip first to file* (pendaftar pertama). memberikan penjelasan bahwa pemegang merek pertama yaitu seseorang pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan.
- b) Prinsip tidak menimbulkan kebingungan dan kesesatan. Dalam mendaftarkan sebuah merek tidak boleh menimbulkan kebingungan dan kesesatan yang telah dimiliki oleh pihak ketiga.
- c) Prinsip cepat dalam menyelesaikan perkara hukum merek. Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perkara hukum merek hanya melalui pengadilan niaga, kemudian dapat mengajukan kasasi dan tidak ada upaya banding.
- d) Prinsip perpanjangan merek merupakan bentuk perlindungan terkhusus yang sudah pernah mengajukan permohonan kemudian dapat diperpanjang oleh pemilik merek.
- e) Prinsip konstitutif dimana hak atas sebuah merek diberikan kepada pemilik mereknya setelah mereknya terdaftar.
- f) Prinsip delik aduan dimana pihak kepolisian akan bertindak jika ada laporan dari pihak yang dirugikan terhadap sebuah pelanggaran merek.

E. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya

perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property*

Rights/TRIPs) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi

kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau filing date.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah tentang Indikasi Geografis, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-Undang ini ditetapkan dengan

nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan setelah diadakan seminar proposal pertama dan setelah perbaikan proposal. Tempat penelitian diadakan padah Kantor Dirjen

Kekayaan Intelektual daerah Sumatera Utara.

Tabel waktu penelitian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																			
		Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Seminar Proposal				■	■															
2.	Perbaikan Proposal						■	■													
3.	Acc Perbaikan								■	■	■										
4.	Penelitian										■	■	■								
5.	Seminar Hasil													■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																■	■	■	■	

B. Bahan dan Alat

Dalam penelitian ini bahan yang digunakan sebagai pendukung penelitian ini adalah, buku, karya tulis, jurnal dan lain-lain. Sedangkan alat untuk melakukan penelitian ini adalah computer.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Yuridis Normatif yang mana metode ini merupakan metode pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. pendekatan perundang undangan dilakukan dengan membahas semua perturan hukum atau perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang – Undang No 20 Tahun 2016

D. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah analisi berdasarkan hukum positif yang mengarah kepada penelitian kepada penelitian hukum yang normatif, yaitu suatu penelitian yang hanya didasarkan pada peraturan tertulis. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan perbandingan hukum maupun sejarah hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan

Studi Kepustakaan Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan kemudian dilakukan analisa data. Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam melakukan penelitian. Alat pengumpul data (instrument) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat. Agar data

penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpul datanya harus dapat mengukur secara cermat, harus dapat mengukur yang hendak diukur, dan harus dapat memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran.

2. Wawancara (*Interview*)

Terhadap data lapangan (*primer*) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*)

F. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis kualitatif. Menurut Banistere, penelitian kualitatif, yaitu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, Dan sebagai suatu metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti. Bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur pendaftaran merek dagang adalah:

Pesan kode billing di <http://simpaki.dgip.go.id/>

- Pilih 'Merek dan Indikasi Geografis' pada jenis pelayanan
- Pilih 'Permohonan Pendaftaran Merek yang Diajukan Oleh:'
- Pilih 'Usaha Mikro dan Usaha Kecil' atau 'Umum'
- Pilih 'Secara Elektronik (Online)'
- Masukkan Data Pemohon dan Data Permohonan (nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel, dll)
- Lakukan pembayaran PNBPNP melalui ATM/internet banking/m-banking

2. Jika mereknya tersebut disalahgunakan oleh orang atau pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab maka ia mempunyai hak untuk membatalkan merek yang digunakan oleh orang tersebut dan ia juga berhak mengajukan tuntutan ganti rugi karena ia merasa haknya sudah dilanggar yang mengakibatkan pangsa pasarnya menurun diakibatkan beredarnya merek yang sama (merek palsu) atau merek yang dimiripkan dari pihak lain dengan membongceng ketenaran mereknya. Dan ia juga mempunyai suatu kewajiban jika mereknya tersebut ingin mendapatkan perlindungan hukum melalui undang – undang yang berlaku maka ia harus mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu ke DIRJENHAKI.

3. Pasal 91 dan Pasal 92 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam berita Resmi Merek, selanjutnya Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut akibat hukum dari peristiwa tersebut ialah memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan hakim, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.406.000.00 (lima juta empat ratus enam ribu rupiah).

B. Saran

1. Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebaiknya lebih aktif dalam kegiatan audiensi dan memberikan edukasi tentang pemahaman merek kepada masyarakat betapa pentingnya melakukan pendaftaran Merek Barang atau Jasa agar pemilik usaha atau pemilik asli merek tidak terkena pemboncengan reputasi (*passing off*) yang bisa menyebabkan kerugian berupa *material* maupun *non material*.
2. Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar lebih teliti dalam penerimaan pendaftaran merek agar tidak terjadinya pendaftaran merek dengan nama yang sama seperti halnya dalam Putusan Nomor :1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn. Baik dalam hal persamaan bentuk, persamaan komposisi, persamaan kombinasi, persamaan unsur elemen, persamaan bunyi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Abdulkadir Muhammad, Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001), hlm. 68.

Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, Strategi Menaklukkan Pasar

Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, *ibid.*, halaman 267

OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm 329

Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) hlm.16

Khoirul Hidayah “hukum hak kekayaan intelektual”, setara pres, 2017

Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2001), hlm. 2

Miranda Risang Ayu, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2006), halaman 42

Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 265

Kaligis, Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 14
St. Sudomo, “Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Suatu Pembelian”, volume-1, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “YKP”, 2013), hlm. 33

Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Komentaris atas Undang-Undang Nomor 19/1992 dan peraturan pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1994

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

Swi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) hlm.16

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis KUH PERDATA

C. Jurnal

Alis Yulia, vol 3, no 2 tahun 2015

Dwi Rezki Sri Astarini, Op. cit., hlm. 10

Imas Rosidawati Wiradirja, Juli Asril. Model Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pemalsuan dan Peniruan Merek Melalui Pengawasan Perbatasan Oleh Bea Cukai Dalam Era Perdagangan Bebas. E-Journal Kopertis 4.

Kurniasih, 2008:3

Rifky Adrian Nugroho, Budi Santoso, Siti Mahmudah, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) Dari Tindakan Passing Off (studi kasus GS Atas Nama GS Yuasa), Diponegoro Law Journal, volume 5, nomor 3 tahun 2016,

Tim Lindsey et.al., Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13-15.

Wahyu Indah Jati, Pemboncengan Reputasi Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar,

D. Website

<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/105>

<https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

