

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan Negara-negara di dunia pada beberapa tahun belakangan ini didorong oleh arus globalisasi yang menyebabkan pada pengaplikasian sistem informasi, komunikasi semakin mudah. Kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat ini juga berasal dari produk-produk kekayaan intelektual seperti karya cipta, merek, maupun penemuan-penemuan di bidang teknologi. Negara Indonesia sebagai Negara berkembang dalam hal ini perlu mencermati dan memahaminya guna mengantisipasi permasalahan yang akan timbul sehubungan dengan hak kekayaan intelektual yaitu dengan memberikan perlindungan hukum. Perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual memiliki peranan yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang ataupun jasa.¹

Merek dalam hal ini memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen, bagi produsen merek selain untuk membedakan produknya dengan produk lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam

¹ Suyud Margono, 2011, Hak Milik Industri (pengaturan dan praktik Indonesia), Ghalia Indonesia, Bogor

pemasaran, bagi konsumen, merek akan mempermudah pengidentifikasian. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu akan cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah tahu akan kualitasnya yang terpercaya, dan sudah lama dikenal sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata dirasakan, khususnya terkait dengan produk-produk bereputasi baik.

Merek menurut UU No.15 tahun 2001 tentang merek, pasal 1 angka 1 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.²

Definisi merek menurut undang-undang di atas, menjelaskan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dalam menentukan sesuatu sebagai merek. Penjelasan berikut ini adalah ilustrasi yang dapat diuraikan berdasarkan isi pasal tersebut. Merek adalah tanda atau simbol, yang berupa gambar, misalnya merek yang menggunakan gambar beruang, hal ini bisa dilihat pada merek susu steril *Bear Brand*, merek berupa sebuah nama, misalnya merek yang menggunakan nama seseorang untuk merek sebuah produk parfum contohnya Alexander, atau merek coklat Van Houten, merek berupa sebuah kata, merek yang

² pengertian dan definisi merek, Pasal 1 butir 1 UU No. 15 2001

menggunakan kata, contohnya sebuah merek Indomie untuk sebuah merek mie instan, merek berupa huruf, misalnya kumpulan huruf-huruf dalam sebuah merek ABC untuk macam-macam produk makanan dan minuman, merek berupa sebuah angka, contohnya angka 76 yang digunakan sebagai merek rokok, merek berupa susunan warna seperti susunan warna merah, hijau, kuning, biru, misalnya warna pelangi yang digunakan untuk sebuah merek pensil berwarna, merek berupa kombinasi dari itu semua dari nomor (1) – (6), misalnya pada kemasan rokok Djie Sam Soe yang terdapat kumpulan kata, simbol beberapa bintang, angka 234.

Secara teknis ada 2 macam bentuk merek, yaitu merek dagang, dan merek jasa. Yang disebut merek jasa adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang maupun badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya contohnya merek sebuah produk mobil yaitu Toyota, Honda, Yamaha, Suzuki, Ford. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada produk jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya, contohnya adalah merek yang digunakan atau dilekatkan pada sebuah produk jasa yang diperdagangkan. Misalnya merek pada sebuah jasa pengiriman yaitu JNE, Tiki, Fedex (jasa pengiriman).

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa merek merupakan :

1. tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut;
2. memiliki daya pembeda (distinctive) dengan merek lain yang sejenis;
3. digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sejenis.

Mengacu pada definisi Susanto A.B., merek adalah "nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa dan menimbulkan arti psikologis ". Dijelaskan bahwa suatu produk adalah suatu hal yang dibuat oleh pabrik, sedangkan apa yang sesungguhnya dibeli oleh konsumen/pelanggan dalam hal ini adalah mereknya, maka dengan demikian merek bukan hanya merupakan hal apa yang dibentuk oleh produk atau kemasannya, tetapi juga apa yang ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikan.³

Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa dan padanya melekat hak ekonomis, banyak terjadi pelanggaran merek terutama pada merek-merek terkenal.

Modus pelanggaran merek pada jaman sekarang ini telah bergerak ke *level* yang berbeda, apabila dahulu pelanggaran sebuah merek dilakukan dengan memasang merek ataupun logo persis sama dengan yang asli, maka pada jaman sekarang ini di dalam penggunaan merek memanglah berbeda, akan tetapi penggunaan desain produk kemasan yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar sudah mulai marak

³ Hukumonline.com/pengertian dan definisi merek, Susanto A.B, 2008, acuan pada pasal 1 butir 1 UU No. 15 2001

terjadi di pasaran, sehingga di dalam hal ini sering menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat. Pelanggaran merek ini biasa disebut pemboncengan merek (*passing off*).

Sebuah reputasi di dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses ataupun dapat dikatakan sebagai sebuah kegagalan dari suatu perusahaan. Banyak pelaku usaha yang berjuang untuk mendapatkan reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada para konsumen, melihat suksesnya dan tingginya reputasi yang baik pada suatu perusahaan dengan kualitas pada produknya, maka sering muncul permasalahan di dalam hal ini yang berupa; orang lain tergoda untuk menyamai reputasi baik tersebut meskipun dengan cara membongceng, meniru dengan mengikuti dan memirip-miripkan baik bentuk desain produk barang yang lebih terkenal reputasinya, membongceng merek dalam hal ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih. Adanya unsur itikad tidak baik yang perlu dipertimbangkan pula dalam kasus ini dikarenakan si pendaftar merek yang bukan pemilik sebenarnya dianggap membongceng ketenaran merek lain yang sudah terlebih dahulu terkenal dengan cara memanfaatkan promosi merek terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma. Kerugian yang diderita oleh pemilik merek asli mungkin bukan kerugian materi secara langsung, misalnya penurunan omzet penjualan, akan tetapi berupa penggerogotan citra

atau *image* yang khas dari merek terkenal tersebut. *Passing off* memang banyak terjadi di Indonesia terutama membonceng reputasi atas merek-merek terkenal yang berasal dari luar negeri akan tetapi di Indonesia perlindungan hukum atas merek terkenal terutama yang melindungi mengenai desain kemasan produknya tersebut dipandang kurang memadai. Salah satu contohnya adalah adanya kasus pemboncengan merek di Indonesia seperti Cola Candy terhadap merek terkenal yaitu Coca Cola, minuman penyegar serbuk dengan merek Sprata terhadap merek Sprite, Alhami mie 100 terhadap Gaga mie 100 dimana dalam kemasan mereknya, logo maupun desain kemasannya telah menyerupai aslinya dan terdapat unsur pada pokoknya yang hampir sama atau mirip (*passing off*), akan tetapi yang dipermasalahkan dalam hal ini dalam Undang-Undang No.15 tahun 2001 mengenai merek tidaklah mengatur mengenai perlindungan desain kemasan produk yang di daftarkan, unsur pembeda yang dapat di daftarkan hanyalah mengenai unsur pembeda di dalam etiket merek itu sendiri, sedangkan *passing off* atau pemboncengan merek sering terjadi bukan pada persamaan unsur di dalam merek itu sendiri atau etiket mereknya, melainkan persamaan pada unsur garis, warna, dan desain kemasan pada suatu produk, yang di dalam hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri.

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana merek-merek terkenal yang telah terdaftar dapat dilindungi dengan menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan di dalam hal ini dapat mencari upaya hukum lain berkenaan dengan kurang efektifnya Undang-Undang merek dalam melakukan perlindungan tersebut dan dengan mendekati pada konsep *Passing Off* dalam *sistem Common Law*. maka berdasarkan hal tersebut diatas merek terkenal perlu untuk mendapatkan perlindungan berkaitan dengan perlindungan merek maupun desain kemasan produknya. Perdagangan tidak akan berkembang baik jika sebuah merek tidak mendapatkan perlindungan hukum yang dirasa memadai di suatu Negara seperti halnya di Negara Indonesia.

Perlindungan hukum di bidang merek di Negara Indonesia sudah ada sejak tahun 1961 melalui Undang-Undang Nomor 21 tentang merek perusahaan dan Perniagaan. Kemudian Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Seiring dengan perkembangannya dan dengan semakin majunya perdagangan dunia yang telah melahirkan WTO (*World Trade Organisation*) dengan *TRIP'S* (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sebagai lampirannya, maka ketentuan mengenai merek diperbahurui terus menerus hingga dibuatlah Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang disahkan dan diundangkan.

Meskipun demikian, perbuatan yang dikategorikan *passing off* tidak diatur secara jelas dan khusus sehingga tidak ada kepastian hukum yang jelas dalam menindak lanjuti perbuatan pemboncengan reputasi atau *passing off* tersebut, maka dari permasalahan diatas diperlukan adanya *Overlapping* Perlindungan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Tindakan *Passing off*. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek terutama pada Pasal 76 yang mengatur mengenai pengajuan gugatan apabila terjadi pelanggaran merek dapat digunakan sebagai dasar untuk melindungi suatu merek dari suatu pendomplengan. Undang-Undang merek no 15 tahun 2001 terdapat pulabeberapa ketentuan yang mengatur perlindungan merek salah satunya seperti yang terdapat pada pasal 4 yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek yang akan diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftar, dari ketentuan ini jelaslah bahwa suatu merek tidak dapat didaftar dan akan ditolak apabila pemiliknya beritikad buruk. Pemilik merek yang dianggap beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Selain itu menurut pasal 5 juga mengatur bahwa suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung hal-hal seperti dibawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; Tanda-tanda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diterima sebagai merek, karenanya tidak dapat didaftar. Hanya tanda-tanda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diterima sebagai merek, selanjutnya dapat didaftar. Demikian pula dilarang pemakaian tanda-tanda yang menurut pandangan masyarakat umum maupun golongan masyarakat tertentu bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, terutama tanda-tanda yang dapat menimbulkan salah paham di kalangan pembeli. Dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Misalnya, penggunaan tanda yang merupakan atau menyerupai nama Allah dan Rasul-Nya.
- b. tidak memiliki daya pembeda; Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan produk barang atau jasa seorang atau badan hukum dengan barang atau jasa sejenis orang lain atau badan hukum dengan barang dan jasa sejenis orang lain atau badan hukum, maka tanda yang tidak memiliki daya pembeda

tidak dapat diterima sebagai merek. Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Misalnya, lukisan atau warna barangnya sendiri, atau lukisan botol atau kotak yang dipergunakan untuk barang tersebut. Angka-angka dan huruf-huruf juga tidak mempunyai daya pembedaan sebagai merek oleh karena lazim dipergunakan sebagai keterangan-keterangan mengenai barang yang bersangkutan.

- c. telah menjadi milik umum; Tanda-tanda yang bersifat umum dan menjadi milik umum juga tidak dapat diterima sebagai merek. Misalnya tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum dan selayaknya tidak dapat dipergunakan sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi seseorang. Demi kepentingan umum, tanda-tanda seperti itu harus dapat dipergunakan secara bebas di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tanda-tanda yang demikian tidak dapat digunakan sebagai merek.
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; Sebuah merek yang berisikan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan dimohonkan pendaftarannya juga tidak dapat diterima sebagai

untuk didaftar sebagai merek, karena keterangan tersebut tidak mempunyai daya pembeda. Misalnya, merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001 mengatur mengenai merek yang ditolak pendaftarannya. Ada dua ayat dari pasal 6 Undang-Undang Merek tahun 2001 yang merupakan penyempurnaan dari ketentuan yang mengatur hal yang sama dalam Undang-Undang Merek tahun 1997 mengenai perlindungan merek terkenal dan sekaligus merupakan penyelarasan dengan ketentuan TRIP's, diatur secara terpisah antara perlindungan merek terkenal yang mengenai barang atau jasa yang sejenis dan yang mengenai barang atau jasa tidak sejenis,

“Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Pasal 6 ayat (2) mengatur mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah merek. Peraturan pada pasal 6 ayat (3)

menjelaskan bahwa permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut:

- a) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b) merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c) merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

Sebagai upaya dalam perlindungan pada sebuah merek maka terdapat pula pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPS, yang kemudian melengkapi pasal 6 Konvensi Paris di atas mengatur sebagai berikut:

“In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.”

Ketentuan di atas tersebut dimaksudkan untuk melindungi merek terkenal dan berlaku bagi seluruh negara anggota Konvensi Paris dan penanda tangan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*) termasuk Indonesia yang juga turut meratifikasi kedua *treaty* tersebut masing-masing melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 dan Keppres No. 7 Tahun 1994.

Ditambah dengan peraturan di dalam Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri, peraturannya mengatur mengenai pendaftaran desain industri sebagai langkah *Overlapping* Perlindungan Hukum sebagai Pencegahan Tindakan *Passing Off* pada suatu merek terkenal. Desain industri merupakan salah satu bagian HKI yang unik dan memerlukan suatu persamaan persepsi, mengingat adanya tumpang tindih antara desain industri dan bagian HKI lainnya. Selain itu, terdapat beberapa konsep hukum mengenai bagian HKI lainnya seperti paten dan hak cipta yang juga digunakan dalam desain industri. Hukum paten mengambil jangka waktu monopoli yang terbatas yang didapat melalui pendaftaran yang memberikan hak kepada pemilik/pemegang hak atas desain untuk menghentikan pihak lain untuk memproduksi produk dengan desain yang sama, dan konsep kebaharuan atas desain merupakan syarat mutlak agar suatu desain dapat didaftarkan. Sedangkan dari hukum hak cipta, desain industri meminjam konsep ide-ide menjadi bentuk-bentuk fisik yang merupakan perwujudan dari ide.

Pasal 1 butir 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merumuskan pengertian desain industri sebagai berikut:

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”⁴

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan dalam desain industri juga meliputi pola untuk desain kemasan produk barang, termasuk kemasan yang dalam hal ini adalah kemasan produk bermerek terkenal yang merupakan barang industri. Jadi pada dasarnya desain industri merupakan “*pattern*” yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersil dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta (Undang-Undang No. 19 tahun 2002). Desain Industri mendapat perlindungan hukum, yang tercantum dalam bab II Bagian Pertama Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang mendapat perlindungan Undang-Undang Desain Industri, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Hak desain industri

⁴ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang no 31 tahun 2000, pengertian desain industri

hanya diberikan untuk desain industri yang baru”. Pasal tersebut dinyatakan untuk memotivasi para pendesain untuk dapat berkreasi sebebas-bebasnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Hal ini juga dilakukan untuk memberikan jaminan hukum kepada pemegang hak desain industri. Pada kenyataannya banyak terjadi sengketa desain industri yang mengakibatkan pembatalan pendaftaran desain industri dikarenakan desain yang didaftarkan mempunyai kemiripan dengan desain industri yang sebelumnya sudah terdaftar. Dengan diundangkannya beberapa peraturan tersebut di atas maka diharapkan dapat menjadi *Overlapping* Perlindungan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Tindakan *Passing off* karena dianggap bisa melindungi esensi desain kemasan produk pada suatu merek.⁵

B. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis ingin membatasi permasalahan dengan rumusan masalah; yaitu:

- a. Apakah ketentuan dalam hukum merek telah mampu mencegah pemboncengan reputasi merek (*passing off*).

⁵ Rachmadi Usman, S.H., Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia).

- b. upaya apakah yang dapat dilakukan oleh pemegang merek di Indonesia untuk mengatasi permasalahan pembonccengan reputasi merek ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai overlapping perlindungan hukum apa saja yang efektif untuk menindak kasus pembonccengan reputasi pada suatu merek/*passing off*.
- b. Peneliti ingin mngetahui regulasi apa saja yang dapat digunakan sebagai solusi *overlapping* perlindungan hukum sebagai pencegahan tindakan *passing off* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis : bagi Penelti sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan sehingga dapat melihat, menerapkan apakah *Overlapping* perlindungan hukum sebagai upaya pencegahan tindakan *passing off* sudah efektif dan efisien.
- b. Manfaat Praktis : untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu terkait diharapkan dapat menambah pengetahuantentang *Overlapping*Perlindungan Hukum sebagai Pencegahan Tindakan *Passing Off* di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah murni hasil kerja keras penulis dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, untuk itu penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terkait yang jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan penulis siap menerima sanksi akademis apabila terbukti melakukan suatu penjiplakan atau plagiarisme. Dibawah ini disertakan penulisan hukum yang merupakan penulisan hukum dengan topik yang hampir sama namun demikian dalam hal ini penulis melakukan pembahasan yang berbeda dengan penulisan hukum yang lain.

Penulisan Hukum dengan Pembahasan yang berbeda tersebut Antara lain:

- a. Tinjauan Yuridis Pemalsuan Merek Obat Dalam Daftar G, ditulis oleh Yuly Angga Kusuma, NPM 040508613, Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.
- b. Perlindungan Hak Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, ditulis oleh Linda L. NPM 41151010080264, Ilmu Hukum, Universitas Langlang Buana Bandung.
- c. Pendaftaran Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Persaingan Curang, ditulis oleh Andhika

Permana. NPM 070200426, Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.

F. Batasan Konsep

- a) Passing Off merupakan suatu upaya / tindakan / perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual terutama hukum merek dengan cara pemboncengan reputasi. Secara harafiah passing off berasal dari idiom pass off yang berarti penipuan, penghilangan. Berkaitan dengan merek, passing off juga diartikan sebagai sebuah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.
- b) Fakta hukum mengenai Perlindungan Merek yang diatur di dalam pasal 4, pasal 6 ayat (1) huruf (b), pasal 6 ayat (2) Undang-Undang merek dan ditambah dengan adanya ratifikasi *TRIPS Agreement* oleh Keppres No. 15 Tahun 1997 dan Keppres No. 7 Tahun 1994. dimana dapat memperkuat perlindungan hukum mengenai hukum merek dengan ketentuan bahwa pihak yang berwenang dalam hal pendaftaran merek harus melakukan penolakan atau pembatalan terkait perbuatan si pendaftar yang

beritikat tidak baik berkaitan dengan hal-hal yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran di dalam pendaftaran merek.

- c) Sistem pendaftaran secara konstitutif, dimana sistem pendaftaran ini diterapkan di Indonesia demi tercapainya perlindungan hukum terhadap para pemegang merek terdaftar dengan mendasarkan pada pemeriksaan substantif yang mengedepankan perihal pemeriksaan merek yang akan didaftarkan dengan cara membandingkan merek akan didaftar dengan yang sudah terdaftar apakah memiliki suatu kemiripan di dalam etiket merek itu sendiri, dari pemeriksaan tersebut maka dapat dianalisis dan diketahui apakah di dalam proses pendaftaran tersebut terdapat etiket baik si pendaftar atau tidak.
- d) Penelitian ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan perlindungan merek yaitu UU No.15 Tahun 2001 dan juga pada peraturan perundang-undangan mengenai desain industri yang diatur dalam Undang-Undang no 31 tahun 2000 terkait dengan adanya usulan penulis mengenai *Overlapping* perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan dalam melindungi sebuah merek dari tindakan pemboncengan reputasi merek.
- e) *Overlapping* Perlindungan Hukum yang dilakukan adalah sebagai upaya pencegahan tindakan *passing off* dengan cara mendekatkan pada sistem peraturan hukum common law. Perbedaan secara desain kemasan produk pada suatu merek dapat tercapai dengan

adanya penyertaan pendaftaran di dalam desain industri, dengan demikian pemegang merek akan terlindungi dari semua bentuk pemboncengan merek dimana modusnya adalah memirip-miripkan bahkan meniru desain kemasan produk yang sering menimbulkan kekeliruan di benak masyarakat luas yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen.

G. Metode penelitian

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana *Overlapping* Perlindungan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Tindakan *Passing Off*; serta mencari alternatif pemikiran bagaimana seharusnya secara hukum proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa HKI dapat diterapkan secara efisien dan efektif.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum secara pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dalam bidang hukum, penelitian dengan pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan dengan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara sistematis serta factual dari data yang diperoleh

dalam penelitian ini tentang *Overlapping* Perlindungan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Tindakan *Passing Off*.

1. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menguraikan data yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a. bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu : UU no 15 tahun 2001 tentang Merek, UU no 31 tahun 2000 tentang desain industri.
- b. bahan hukum sekunder adalah bahan yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain: Buku tentang Penelitian Hukum Normatif, *website* atau blog yang membahas tentang HKI, buku-buku tentang Perlindungan Merek, buku-buku tentang HKI.
- c. Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua hukum sebelumnya, berupa : teknik pengumpulan data, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kumpulan Kamus Hukum,

2. Cara Pengumpulan Data :

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca serta mencermati buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan dan mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok dan materi bahasanya sehingga dapat dipergunakan sebagai instrument untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis, yaitu suatu analisis yang bertolak ukur dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara yuridis, dengan pengertian bahwa hasil analisis tersebut akan diwujudkan dalam bentuk deskripsi bukan dalam bentuk angka-angka.

Analisis dilakukan terhadap :

- a. UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, pasal 16(2) *TRIPS Agreement*.
- b. Pendapat Hukum (perbedaan dan persamaan pendapat hukum tersebut).
- c. Ada tidaknya kesenjangan antara bahan hukum primer dan sekunder.

4. Proses Berfikir

Proses berfikir dilakukan secara deduktif yang merupakan metode penyimpulan yaitu pola berfikir berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yaitu melihat peraturan perundang-undangan, asas dan norma hukum yang berlaku yang ada kaitannya dengan suatu tinjauan yuridis, dan kemudian dicari suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan yang berkaitan.

H. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum.

BAB II OVERLAPPING PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN “PASSING OFF”

Bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian dan fungsi merek, pengertian dan ruang lingkup desain industri, upaya pencegahan terjadinya pemboncengan merek.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang uraian yang berkaitan dengan BAB II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.