



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi mendorong perkembangan kegiatan bidang ekonomi dan perdagangan Negara-negara di dunia pada dasawarsa belakangan ini karena adanya sistem informasi, komunikasi dan transportasi yang lebih mudah sehingga produk barang atau jasa dari negara lain akan dengan cepat diperoleh. Kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat ini juga sebagian besar berasal dari produk-produk kekayaan intelektual manusia seperti karya cipta, merek maupun penemuan-penemuan dibidang teknologi. Indonesia sebagai Negara berkembang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi sehingga mencermati dan memahaminya guna mengantisipasi permasalahan yang akan timbul sehubungan dengan hak atas kekayaan intelektual yaitu dengan memberikan perlindungan hukum. Hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya adalah hak *Privat* (Perdata), dalam arti seseorang bebas mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan hak atas kekayaan intelektualnya atau tidak.<sup>1</sup>

Adanya pranata hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dibidang hak kekayaan intelektual membuka peluang bagi pemiliknya untuk memperoleh kepastian hukum akan hak-hak yang ditimbulkan dari kekayaan intelektual perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini guna untuk menumbuhkan dan mengembangkan daya kreativitas bagi pengusaha maupun

<sup>1</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)

masyarakat pada umumnya.<sup>2</sup> Namun ada kalanya persaingan tidak sehat dalam dunia perdagangan yang dapat merugikan konsumen. Persaingan semacam ini dalam hukum disebut persaingan yang melanggar hukum dan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onerechtmatige dead*).<sup>3</sup>

Indonesia telah meratifikasi 5 konvensi internasional dibidang hak kekayaan Intelektual, yaitu sebagai berikut:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *convention establishing the World Intellectual property Organization* (keputusan Presiden No 15 tahun 1997 tentang perubahan atas keputusan presiden No.24 tahun 1979)
2. *Peten Cooperation Treaty* (keputusan Presiden No.16 tahun 1997)
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 tahun 1997)
4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997)
5. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997).<sup>4</sup>

Dalam pengaturan merek, ada beberapa hal yang termasuk pelanggaran, salah satunya adalah tindakan *passing Off* yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha agar merek yang dimiliki dianggap sebagai merek terkenal (*weel known mark*).

<sup>2</sup>Saidi, *Aspek Hukum dan Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 58

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999),h. 256 dalam Tesis Slamet Yuswano SH, *Perlindungan Hukum Hak atas Merek dari Tindakan Passing Off*, Universitas Diponegoro

<sup>4</sup>Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modren* (Pekanbaru: Uir Press, 2016) h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut salah satu ahli hukum di bidang HAKI Indonesia, definisi umum dari doktrin *Passing Off* adalah: *a Common-law tort to enforce unregistered trademark*. Menurut definisi tersebut, maka ada dua unsur dari *Passing Off*.

1. *Passing Off* merupakan *tort* (yang sering kali disandingkan dengan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 BW).
2. *Passing Off* merupakan upaya hukum yang dilakukan pemilik merek yang belum didaftarkan untuk melindungi mereknya dari digunakan oleh pihak lain.

Dalam sistem hukum *Anglo Saxon* dikenal berbagai macam *tort*, dan *Passing Off* masuk ke dalam kategori *Tort of Misrepresentation* yang mengakar dari hukum kontrak. Di Indonesia padanan yang mirip dengan *Tort of Misrepresentation* dapat ditafsirkan dari Pasal 1320 jo Pasal 1321 jo Pasal 1322 jo Pasal 1328 jo Pasal 1335 jo Pasal 1337 jo Pasal 1365 BW. Elemen yang diperlukan agar *Passing Off* dapat digunakan adalah:

- a. Reputasi: yaitu apabila seorang pelaku usaha selaku penggugat memiliki reputasi bisnis yang sangat baik di mata publik atau sudah dikenal publik.
- b. *Misrepresentasi*: dengan terkenalnya merek yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama, maka publik yang relevan dengan merek tersebut dapat terkecoh dan khilaf atau tertipu.
- c. Kerugian: elemen kerugian jelas dapat ditimbulkan oleh merek pendompleng terhadap reputasi yang telah dibangun oleh merek yang didompleng.

#### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guna melindungi miliknya tersebut dalam sistem “*common law*” maka pihak yang merasa dirugikan biasanya melakukan apa yang disebut “*Action of Passing Off*”. Dalam konteks hukum Merek “*Action of Passing Off*” adalah untuk melindungi nama baik (*Business Goodwill*). Jadi, seseorang tidak boleh membonceng atas ketenaran Merek, nama baik, dan reputasi pihak lain sehingga akan terlindungilah masyarakat dari tindakan penipuan. Syarat lain dalam melakukan aksi “*Passing Off*” mengenai Merek, yaitu Merek tersebut dipakai dalam satu jenis kelas barang yang sama.

Melihat beratnya kriteria agar sebuah merek dapat dianggap sebagai merek terkenal (*well-known mark*), maka wajar rasanya apabila tidak semua merek, sepopuler apapun merek tersebut di mata konsumennya, dapat dikatakan sebagai merek terkenal, karena belum tentu merek ini juga dikenal di belahan dunia yang lain.

Untuk memakai argumen *Passing Off*, maka merek yang bersangkutan tidak perlu mencapai tingkatan merek terkenal, cukup bahwa merek ini memiliki konsumen yang sudah mengenalinya saja, apalagi bahwa *Passing Off* berasal dari *case law* bukan peraturan Perundang-undangan, dengan demikian pengaturan merek terkenal tidaklah identik dengan *Passing Off*.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001,<sup>6</sup> Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan

<sup>5</sup>Slamet Yuswanto, *Perlindungan Hukum Hak atas Merek Terhadap Tindakan Passing Off* <http://eprints.undip.ac.id/13434/1/2002MH1780.pdf>, diakses 23 Oktober 2016, Jam 20:00 WIB.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 pasal 3 (Selanjutnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek disingkat menjadi Undang-undang Merek)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>7</sup>

Hal ini terbukti dengan tidak ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang pernah mengabulkan gugatan dari pengguna merek yang belum terdaftar. Berbeda halnya dengan Amerika yang memberikan hak atas merek berdasarkan penggunaan bukan pendaftaran. Sedangkan di Australia dan Inggris, merek belum terdaftar terlindungi oleh *Passing Off*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Merek tidak mengandung doktrin *Passing Off*. Oleh karenanya, doktrin ini tidak dapat digunakan di Indonesia.<sup>8</sup>

Dapat dipahami mengapa *Passing Off* termasuk dalam pasar bebas yang harus dicegah dalam penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoly), karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*Market Mechanism*) sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen. Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Persaingan diantara para pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang (*Unfair Competition*) karena persaingan yang tidak sehat

<sup>7</sup>Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 208

<sup>8</sup>Rahmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Aumni, 2003), h.

hanya akan bermuara pada matinya persaingan usaha yang pada gilirannya akan melahirkan monopoli.<sup>9</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi elektronik, telekomunikasi, dan transportasi memungkinkan berbagai informasi berlangsung sangat cepat, akurat, efisien dan efektif. Dibidang ekonomi terbuka kesempatan seluas-luasnya bagi arus perdagangan barang dan jasa menembus batas-batas antar Negara didunia ini.

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota *World Trade Organization* telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan WTO. Melalui keanggotaanya di WTO, Indonesia berharap dapat berperan serta dalam mendorong terwujudnya tatanan baru dibidang perdagangan Internasional.<sup>10</sup> adanya Substansinya secara serius telah diadaptasi dengan standar-standar perlindungan Internasional.

Pengaturan perlindungan merek terkenal dalam Konvensi Paris tercantum dalam pasal 6 *bis* yang menyebutkan bahwa masing-masing anggota atau *Competent Authority* disuatu Negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di Negara itu.

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang merek kriteria untuk menentukan bahwa suatu merek barang atau jasa sudah masuk dalam kategori merek terkenal (*Well Known Mark*) adalah dilihat dari :

<sup>9</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2012)h. 107

<sup>10</sup>Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011) h. 272

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut
- b. Dengan memperhatikan reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang besar-besaran.
- c. Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

Salah satu contoh kasus sengketa merek terkenal yang diangkat oleh penulis yaitu kasus sengketa merek dagang *Wen Ken Drug Co*, sebuah perusahaan asing yang berasal dari Negara Singapura yang berdiri sejak tahun 1930 dan merupakan perusahaan farmasi pemilik merek larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan lukisan gambar badak. Merek tersebut telah diproduksi di Singapura sejak tahun 1937. Pada tahun 1978 Fu Weng Leng Direktur dari perusahaan *Wen Ken Drug Co* memberikan lisensi kepada Industri farmasi PT. Sinda Budi Sentosa milik Budi Yuwono berdasarkan surat Penunjukan tanggal 8 Februari 1978.<sup>11</sup>

Hubungan hukum antara para pihak berakhir karena timbul perselisihan dan penghentian kerja sama pada tanggal 4 Februari 2008 yang disebabkan karena PT. Sinda Budi Sentosa telah melakukan pelanggaran perjanjian lisensi, yaitu dengan menghilangkan Logo Kaki Tiga dari kemasan Cap Kaki Tiga, tidak membayar royalti secara terus menerus, memproduksi produk sejenis dengan merek Lasegar, melakukan pendaftaran lukisan badak atas nama sendiri, tidak mencantumkan *Wen Ken Drug Co* sebagai pemberi lisensi.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Putusan Nomor.10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada tanggal 6 Juli 2011

<sup>12</sup> Putusan, *Ibid* h.8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat pemberhentian kerja sama tersebut, maka *Wen Ken Drug Co* digugat perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Nomor.362/Pdt.G/2008/PN.BKS. Dalam rekovensi putusan pengadilan Tinggi Bandung No. 362/Pdt/2009/PT.BDG memenangkan *Wen Ken Drug Co* selanjutnya atas kekalahan PT.Sinde Budi Sentosa dalam perkara tersebut, maka dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dalam putusan menolak permohonan Kasasi dari para pemohon Kasasi. Pada tanggal 28 April 2011 *Wen Ken Drug Co* memberikan lisensi merek Larutn Cap Kaki Tiga kepada PT. Kinocare Era Kosmetindo di Indonesia.

Namun disisi lain Budi Yuwono selaku Presiden Komisaris Pt. Sinde Budi Sentosa melakukan gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor. 10/Merek/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst dengan menjatuhkan putusan menyatakan eksepsi tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima, menyatakan Penggugat/termohon Kasasi (Budi Yuwono) telah mendalilkan sebagai pendaftar, pemilik sah, tunggal dan satu-satunya atas merek dagang dengan tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris *Cooling Waterd* dan huruf Arab), lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan Bahasa Inggris *Rhinoceros Brand*) serta yang berhak untuk menggunakan merek dagang tersebut.

Menyatakan bahwa dasar gugatan penggugat (Budi Yowono) disebabkan telah diterbitkannya Sertifikat Merek No IDM000199185 tertanggal 23 September 2003 atas nama pemegang merek *Wen Ken Drug Co* selaku (Tergugat/pemohon Kasasi) oleh Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena merek yang



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didaftarkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek-merek milik tergugat (Budi Yowono).

Atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, *Wen Ken Drug Co* melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam register Nomor: 595 K/Pdt.Sus/2011, kemudian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dijatuhkan putusan dengan amar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *Wen Ken Drug Co* tersebut dan menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Persamaan pada pokoknya dalam merek tersebut adalah sejenis (sama-sama produk minuman yang memiliki khasiat untuk menyegarkan yang jelas termasuk dalam ruang lingkup hasil-hasil ilmu kesehatan yaitu larutan penyegar), dengan kelas barang yang sama yaitu kelas 05, merek larutan penyegar (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, bahasa inggris *Cooling Water* dan huruf arab), lukisan badak dan tulisan cap badak (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji dan bahasa inggris *Rhinoceros Brand*) milik Budi Yuwono (yang telah terdaftar sejak tanggal 25 November 1991 dan dilakukan perpanjangan pada tanggal 25 November 2001), Jelas-jelas mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan lukisan kaki dan badak milik *Wen Ken Drug Co* (yang sudah ada sejak tahun 1937 dan kemudian didaftar pada tanggal 23 September 2003).<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Putusan, *ibid* h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lukisan badak tersebut mempunyai persamaan baik dari warna maupun dari cara badak menghadap atau memalingkan mukanya. Indonesia sebagai Negara penandatanganan Konvensi Paris (*Paris Convention*) dan persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Company Goods/TRIPS*), sudah seharusnya melindungi merek terkenal.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul: **"Tinjauan Yuridis terhadap Jenis Merek Terdaftar Dari Tindakan *Passing Off* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek"**.

## B. Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka batasan masalah yang dibahas dalam penelitian adalah mengenai pihak-pihak yang melakukan *Passing Off* dalam pelaksanaan pemakaian merek bagi banyak kalangan yang meniru atau membuat merk yang hampir sama seperti warna, gambar, garis atau bunyi yang sama atau hampir sama dengan merek terkenal yang telah ada, sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang sebenarnya.

## C. Rumusan Masalah

Sehubung penjelasan diatas sehingga dapat ditemukan beberapa pokok rumusan masalah sebagai berikut :

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 595K/PDT.SUS/2011, pada tanggal 17 Oktober 2011.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap jenis merek terdaftar dari tindakan *Passing Off* berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap jenis merek terdaftar dari tindakan *Passing Off* berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap jenis merek terdaftar dari tindakan *Passing Off* berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap jenis merek terdaftar dari tindakan *Passing Off* berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek

Selain tujuan diatas penulis dalam melakukan penelitian ini ingin mencapai manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau
2. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan tau arti pentingnya sebuah merek dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peneliti yang selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pelaku bisnis penggunaan merek agar dapat dilindungi dari tindakan *Passing Off*.

### E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah dengan metode sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan tentang pengaturan hukum terhadap jenis merek terhadap tindakan *Passing Off* berdasarkan Undang-undang Merek.

#### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah konsumen yang menggunakan merek dari yang asli maupun yang sudah mengalami tindakan *Passing Off* dan produsen sebagai pemegang merek maupun produsen yang telah melakukan tindakan *Passing Off*. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah produk-produk yang sudah mengalami pemboncengan terhadap merek.

#### 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menghimpun data sekunder, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat atau pokok dari permasalahan yang diteliti, diantaranya:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Merek, Undang-undang Nomor 8 Tahun Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan berkas perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor.595 K/Pdt.Sus/2011, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa buku-buku mengenai Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Hukum, Teori-teori Hukum, karya tulis dari kalangan ahli hukum, artikel hukum, serta bahan-bahan lainnya yang menyangkut dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Misalnya kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data Sekunder melalui pengkajian terhadap perkara, perundang-undangan, literatur-literatur,

tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah dan perlindungan hukum terkait penelitian ini.<sup>15</sup>

### G. Analisa Data

Dalam tahap analisa data, penulis menggunakan metode penyajian data kualitatif, yang mana data-data yang berasal dari data sekunder penulis rangkum dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis. Data-data yang penulis peroleh dari data sekunder yakni, buku-buku, hasil penelitian hukum yang terdahulu, teori-teori hukum, karya tulis dari kalangan ahli hukum, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah dilakukan pengelompokan dari data-data tersebut selanjutnya penulis melakukan analisa, membandingkan, dan menggabungkan data-data dengan teori-teori, pendapat ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek.

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis pembatas pembahasan ini dengan sistem penulisan sebagai berikut :

<sup>15</sup> Riduan, *Metode Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), h.97 dalam Makalah Seminar Skripsi Buyung, *Perbedaan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Calon Perseorangan*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, 20016) h. 15

## BAB I

### PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MEREK

Bab ini berisi tentang sejarah merek, Pengertian merek, Aturan-aturan mengenai jenis merek, persyaratan merek, prosedur pendaftaran merek, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, pengalihan atas merek terdaftar, serta sertifikat merek.

## BAB III

### TINJAUAN *PASSING OFF* DI INDONESIA

Bab ini membahas mengenai pengertian, klasifikasi kemashuran merek, itikad baik, serta unsur *Passing off*.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tinjauan yuridis terhadap merek dari tindakan *Passing Off* serta akibat hukum bagi produsen yang melakukan pemboncengan merek yang sama terhadap dua produk yang berbeda.

## BAB V

### PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis.