

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK
ASING ATAS PASSING OFF OLEH MEREK LOKAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI KASUS PUMA ASING DAN PUMA LOKAL)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

SALSA BILA PUTRI

NIM: 30302000469

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK
ASING ATAS PASSING OFF OLEH MEREK LOKAL**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI KASUS PUMA ASING DAN PUMA LOKAL)**



Diajukan oleh:

SALSA BILA PUTRI

NIM: 30302000469

UNISSULA
جامعة سلطان ابويعقوب الإسلامية

Pada tanggal, 13 Januari 2024 dan telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Setyawati', written over a horizontal line.

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDK. 8808823420

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK
ASING ATAS PASSING OFF OLEH MEREK LOKAL**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

(STUDI KASUS PUMA ASING DAN PUMA LOKAL)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SALSA BILA PUTRI

NIM : 30302000469

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 06-1106-6805

Anggota

Anggota

Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDK : 88-0882-3420



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Setiap makhluk, telah diciptakan Tuhan untuk berada pada garis edarnya masing-masing. Fokus dengan tujuan, perjuangkan, tanpa harus membanding-bandingkan kebahagiaan dan terus menerbar kebermanfaatan hingga mengalahkan banyaknya buih di lautan. (Salsa Bila Putri)



Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Bang Yayat Biaro, Ayah sekaligus Senior Peneliti di Himpunan Mahasiswa Islam;
- Mama dan Bunda, Ibu Negara terhebat bagi Peneliti;
- Alm. Papa Mul. Kakek dari Peneliti;
- Nenek Aisyah, Nenek Terbaik.
- Seluruh Keluarga Besar Kakek Dahlan dan Arhem Biaro;
- Himpunan tercinta, HMI Komisariat Hukum, Korkom Sultan Agung, Cabang Semarang. dan
- Almamater Fakultas Hukum UNISSULA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SALSABILA PUTRI

NIM : 30302000469

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK ASING ATAS PASSING OFF OLEH MEREK LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUMA ASING DAN PUMA LOKAL)”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 23 Februari 2024

Yang menyatakan



SALSABILA PUTRI

NIM. 30302000469

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SALSABILA PUTRI

NIM : 30302000469

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK ASING ATAS PASSING OFF OLEH MEREK LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUMA ASING DAN PUMA LOKAL)” dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama **Peneliti** sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Semarang, 23 Februari 2024

Yang menyatakan,


ALSA BILA PUTRI

NIM. 30302000469

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmah, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK ASING ATAS PASSING OFF OLEH MEREK LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUMA ASING DAN PUMA LOKAL)”**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa uluran tangan dari semua pihak, baik moral maupun materiil, Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bang Yayasan Biaro selaku Bapak Negara beserta Para Ibu Negara Peneliti yang selalu mendukung dan memenuhi kebutuhan Peneliti serta senantiasa dengan tulus mendo'akan dan memotivasi sehingga Peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini. Peneliti juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Mohammad Ngazis, S.H., M.H. selaku ketua Prodi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., MH., Selaku dosen wali yang telah membimbing Peneliti selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Peneliti;
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu memfasilitasi dan mengakomodir segala kebutuhan mahasiswa/i dalam perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik;
8. Dr. Setyawati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Peneliti dalam menyusun skripsi ini dengan sangat baik dan detil;
9. Tim 6 of YB, saudara/i biologis Peneliti yang turut mengobarkan semangat Peneliti dalam hidup, agar terus bermanfaat bagi banyak orang.
10. Abaana dan saudara/i Ideologis di Sekolah Alam Nurul Furqon Rembang, yang turut menemani dan kebersamai perjuangan Peneliti sejak 2019 sampai Peneliti berhasil beradaptasi dengan dunia kampus, dan aktivis organisasi.
11. Teman-teman berproses dan berjuang di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), khususnya HMI Komisariat Hukum, Korkom Sultan Agung, Cabang Semarang;
12. Ibu Sekretaris Umum dan Ketua Bidang Internal Korps HMI-Wati HMI Komisariat Hukum SA Periode 2022-2023 yang menemani perjuangan sebagai mahasiswa dan aktivis yang baik hingga tuntas.

13. Teman-teman 24/7 Kohati HMI Korkom SA teman perjuangan yang berhasil meyakinkan Peneliti, bahwa setiap orang adalah individu merdeka.
14. Teman-teman Tim 9 of 79'shs, elznad, dan Amel; dan
15. Segenap teman-teman almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

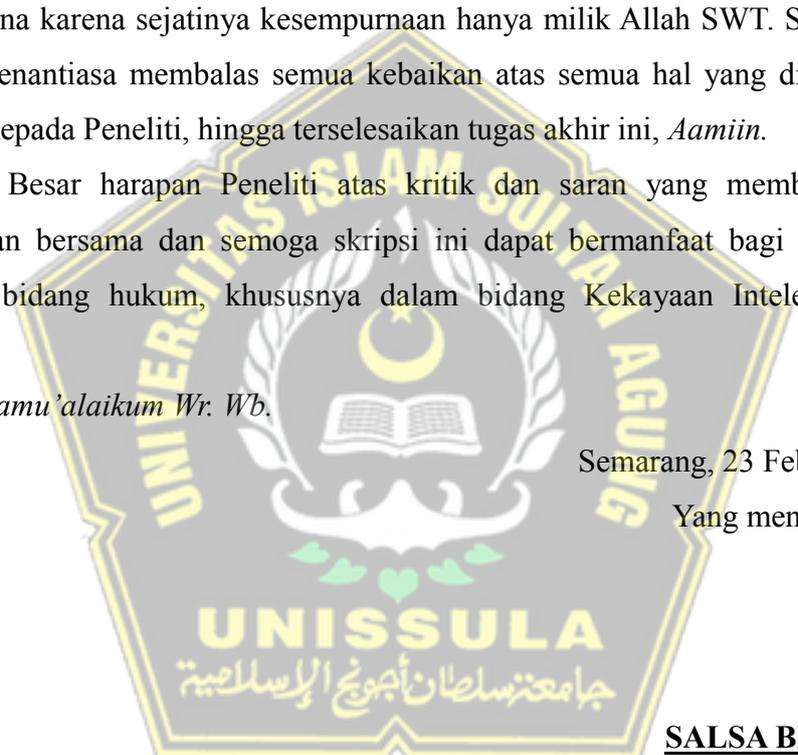
Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata baik dan sempurna karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan atas semua hal yang diberikan para pihak kepada Peneliti, hingga terselesaikan tugas akhir ini, *Aamiin*.

Besar harapan Peneliti atas kritik dan saran yang membangun demi kebaikan bersama dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang Kekayaan Intelektual, yakni merek.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Februari 2024

Yang menyatakan,



SALSA BILA PUTRI

NIM. 30302000469

ABSTRAK

Di Indonesia sebuah merek akan memperoleh perlindungan hukum, jika merek tersebut telah didaftarkan, sesuai dengan *first to file principle system* atau dikenal dengan sistem konstitutif. Namun diketahui bahwa hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa merek yang telah dinyatakan terdaftar pada pihak yang berwenang, tidak akan mengalami tindakan buruk seperti halnya tindakan *passing off* (pemboncengan reputasi) oleh merek lain.

Penelitian ini dilakukan oleh Peneliti dalam rangka untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing atas *passing off* oleh merek lokal dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi merek tersebut beserta solusinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang lebih mengedepankan analisis pendalaman atas studi kasus yang diangkat menjadi topik penelitian dengan teori hukum dan instrumen yuridis yang berkaitan, dalam hal ini adalah teori perlindungan hukum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).

Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing atas tindakan *passing off* (pemboncengan reputasi) dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan yang berwenang untuk membatalkan merek terdaftar yang melakukan itikad tidak baik terhadap merek lain dalam hal terhadap merek asing dan/atau dapat ditempuh upaya hukum oleh pihak yang bekepentingan atau pihak yang merasa dirugikan atas tindakan *passing off* (pemboncengan reputasi) tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).

Kata Kunci: merek, perlindungan hukum, *passing off*.

ABSTRACT

In Indonesia a brand will get legal protection, if the mark has been registered, in accordance with the first to file principle system or known as the constitutive system. However, it is known that this cannot guarantee that a mark that has been declared registered with the competent authority, will not suffer bad actions such as passing off actions by other brands.

This research was conducted by researchers in order to analyze and find out the legal protection for foreign brand rights holders against passing off by local brands and find out the obstacles faced in implementing legal protection for these marks and their solutions based on Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications (MIG Law). The research method used is a normative legal research method with a normative juridical approach method that prioritizes deepening analysis of case studies raised as research topics with legal theory and related juridical instruments, in this case the theory of legal protection and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (MIG Law).

The results of the study stated that legal protection efforts for foreign trademark rights holders for passing off actions can be carried out by authorized policy makers to cancel registered marks that commit bad faith towards other brands in terms of foreign marks and / or legal remedies can be taken by interested parties or parties who feel aggrieved by the passing off action in accordance with the applicable provisions in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (MIG Law).

Keyword: brand, legal protection, passing off.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi	8
1. Analisis.....	9
2. Perlindungan	9
3. Perlindungan Hukum	10
4. Pemegang Hak Merek	10
5. <i>Passing off</i>	11
F. Metode Penelitian	12
1. Metode Pendekatan	13
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2. Teori Perlindungan Hukum.....	19
3. Perlindungan Hukum Ditinjau dari Hukum Islam	21
4. Tujuan Perlindungan Hukum	23
5. Unsur- unsur Perlindungan Hukum	24
6. Bentuk Perlindungan Hukum	25
B. Tinjauan Tentang Merek	26
1. Sejarah Perkembangan Merek	26
2. Pengertian Merek	27
3. Fungsi Merek	28
4. Pengaturan Merek di Indonesia.....	29
5. Jenis dan Ruang Lingkup Merek	35
6. Pelanggaran Merek	37
C. Tinjauan Tentang Puma.....	39
1. Kilas Sejarah Tentang PUMA	39
2. Passing Off terhadap PUMA.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Asing atas <i>Passing Off</i> oleh Merek Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	42
1. Kasus Merek Dagang PUMA (<i>Passing Off</i>)	57
2. Tampilan Merek Yang Dilanggar (Dipalsukan)	62
B. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Asing atas <i>Passing Off</i> oleh Merek Lokal.....	74
BAB IV PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar Merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Tergugat. yang memiliki Persamaan pada Pokoknya secara keluruhan dengan merek terkenal terdaftar.	64
Gambar 2 Gambar Merek “ PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat	64
Gambar 3 Unsur Kata Pada Merek Penggugat dan Tergugat	65
Gambar 4 Kesamaan Unsur Suku Kata, Huruf, dan Pengucapan Merek milik Penggugat dan Tergugat.	65
Gambar 5 Gambar Logo Merek milik Penggugat dan Tergugat.	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Intellectual Property Rights atau lebih dikenal dengan Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.¹ Tak hanya itu, Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas suatu hal atau gagasan baik berupa barang maupun jasa yang telah diciptakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kekayaan Intelektual (KI) memiliki cakupan yang cukup luas, KI menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya.² Sehingga KI dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian disingkat UUHC.

Dalam Peraturan Perundang-undangan, atau lebih spesifik dalam UUHC, dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif atau prinsip *first to use principle* setelah

¹Peter Mahmud Marzuki, dilansir pada laman <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-haki/yang> diakses pada Senin, 14 Agustus 2023 pukul 08.35 WIB.

Penjelasan Peneliti:

Yang dimaksud dengan keuntungan materiil adalah pemilik hak, memiliki hak eksklusif terhadap barang atau jasa baik secara moral maupun secara ekonomi.

²R. M. P. Karina, dan R. Njatrijani, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, hlm. 194.

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.³³

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Hak Cipta melekat pada sebuah ciptaan, tanpa harus menempuh proses administrasi apapun. Kemudian, pengaturan mengenai Hak Kekayaan Industri di Indonesia adalah sangat beragam. Mengingat banyak aspek yang termasuk ke dalam Hak Kekayaan Industri yakni Hak Merek, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Rahasia Dagang, dan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Sehubungan Hak Perlindungan Varietas Tanaman bukan menjadi kewenangan atau di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka hanya dicantumkan sebagai salah satu Kekayaan Intelektual dan di bawah kewenangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Selain beragam, prinsip yang melekat pada Hak Kekayaan Industri berbeda dengan Hak Cipta. Ketika Hak Cipta dapat secara otomatis melekat pada sebuah ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa melalui proses administrasi, hal demikian tidak berlaku pada Hak Kekayaan Industri, dan menjadi sangat penting terhadap sebuah karya atau ciptaan untuk segera didaftarkan. Salah satunya adalah merek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah “*tanda yang*

³³Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC).
Penjelasan Peneliti:

Yang dimaksud *first to use principle* dalam UUHC adalah pada Hak Cipta bukan menganut pendaftaran, tetapi sejak ciptaan pertama kali diumumkan, karena Hak Cipta bukan pemberian oleh negara. Dilansir pada laman <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690> yang diakses pada Sabtu, 12 Agustus 2023 pukul 20.49 WIB.

... dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”⁴ Oleh karena pengertian tersebut, terlihat bahwa fungsi dari sebuah merek salah satunya adalah untuk membedakan barang maupun jasa dari pihak lain yang serupa.

Bila dilihat dari sudut pandang seorang pemilik/produsen, merek digunakan sebagai jaminan mutu atas sebuah produk baik berupa barang dan/atau jasa. Kemudian melalui merek, pemilik/produsen dapat mencegah persaingan yang tidak jujur/persaingan tidak sehat (*competition low*) dan tindakan buruk dengan maksud membonceng reputasi merek tersebut.⁵ Dari kacamata konsumen, merek menjadi hal yang penting (*urgent*) untuk dipertimbangkan, dalam hal ini adalah menentukan pilihan terhadap barang yang akan dibeli.⁶ Karena dengan adanya merek, dapat memberikan pandangan (*image*) tertentu terhadap sebuah produk barang dan/atau jasa yang mempengaruhi ketertarikan konsumen.

Sebuah merek tentu tidak terlepas dari hak merek. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

⁴Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), dilansir pada laman <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016> yang diakses pada Jum'at, 18 Agustus 2023 pukul 20.08 WIB

⁵Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.3.

⁶Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, Jakarta. hlm. 34.
Penjelasan Peneliti: *First to file principle* artinya hak merek yang dilindungi hukum, adalah hak merek yang sudah terdaftar.

Geografis (UU MIG) yang dimaksud dengan hak merek adalah “*hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu*”⁷ Namun, untuk mendapatkan hak merek tersebut, diperlukan upaya pendaftaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hal tersebut terjadi karena pada Hak Merek berlaku *first to file principle system* artinya hak merek menjadi milik siapa yang mendaftarkan lebih dulu. Dengan kata lain, pihak yang mendaftarkan, dialah satu–satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.⁸ Pendaftaran merek dilakukan dengan tujuan agar suatu karya ciptaan baik produk barang dan/atau jasa mendapat perlindungan hukum. Selain itu pendaftaran merek juga memegang peran krusial, seperti:

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik atas merek yang didaftarkan;
2. Dasar penolakan terhadap merek yang sama yang dimohonkan oleh orang lain atas barang atau jasanya; dan
3. Untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama atas produk barang dan jasanya.

Namun, peran atas pendaftaran merek tersebut kini dipatahkan oleh beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang pada awalnya pendaftaran

⁷Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) dilansir pada laman <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016> yang diakses pada Jum'at, 22 Agustus 2023 pukul 22.57 WIB.

⁸Zaenal Arifin & Mohammad Iqbal, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 53-54.

Penjelasan Peneliti:

Yang dimaksud dengan hak mutlak adalah hak absolut yang berkaitan dengan hak monopoli.

atas sebuah merek adalah sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan hukum dari segala tindakan merugikan, justru sebaliknya. Saat ini, banyak terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki itikad baik.

Salah satu bentuk pelanggaran merek yang sering terjadi adalah *passing off* atau lebih dikenal dengan pemboncengan reputasi. *Passing off* juga diartikan sebagai tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan *passing off* tak jarang ditujukan kepada merek-merek terkenal (*well-known mark*), karena merek terkenal memiliki reputasi yang mampu menarik perhatian konsumen dan berdampak baik pada omzet yang dihasilkan, maka tak heran jika merek terkenal menjadi korban tindakan *passing off*. Dan tentu, tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek khususnya, dan konsumen pada umumnya. Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing terkenal tersebut.

Hal tersebutlah yang melatarbelakangi Peneliti untuk mengambil judul skripsi **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK ATAS PASSING OFF OLEH MEREK LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUMA ASING DAN PUMA LOKAL)”**. Dengan menuangkannya ke dalam batasan dan rumusan masalah di bawah ini

B. Rumusan Masalah

Peneliti menghendaki penelitian ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat 1 huruf C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa permohonan merek akan ditolak jika memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.⁹ Ketika merek tersebut tetap terdaftar, lalu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang lebih awal mendaftarkan merek miliknya dalam penelitian ini adalah bagi pemegang hak merek asing terkenal yakni PUMA *brand* sepatu asing asal Jerman.

Pada penelitian ini, Peneliti membatasi penelitian ini dengan hanya membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing atas *passing off* oleh merek lokal berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berkaitan dengan kasus sengketa merek antara merek “PUMA *brand* sepatu asing” asal Jerman dengan “PUMA *brand* obat nyamuk lokal” asal Indonesia dengan nomor register perkara 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Maka berdasarkan uraian tersebut, Peneliti menuangkan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan di bawah ini:

⁹Pasal 21 angka 1 huruf C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) Diambil dari laman <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016> yang diakses pada Jum'at, 18 Agustus 2023 pukul 20.08 WIB

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing atas *passing off* oleh merek lokal berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam sengketa merek antara PUMA *brand* sepatu asing dengan PUMA *brand* obat nyamuk lokal?
- b. Bagaimana kendala dan solusi dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing atas *passing off* oleh merek lokal berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam sengketa merek antara PUMA *brand* sepatu asing dengan PUMA *brand* obat nyamuk lokal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing atas *passing off* oleh merek lokal berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam sengketa merek antara PUMA *brand* sepatu asing dengan PUMA *brand* obat nyamuk lokal.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing atas *passing off* oleh merek lokal berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam sengketa merek antara PUMA *brand* sepatu asing dengan PUMA *brand* obat nyamuk lokal.

D. Manfaat Penelitian

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya, dan merek khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dilingkup Fakultas Hukum UNISSULA Tahun 2024;

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk menambah khazanah intelektual dan mengembangkan penelitian yang telah ada sebelumnya; dan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran berbentuk karya cipta dan memberikan dampak baik dalam mempertahankan akreditasi kampus UNISSULA pada umumnya, Fakultas Hukum UNISSULA pada khususnya dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya berkenaan dengan hak merek.

E. Terminologi

Dalam rangka memahami judul penelitian ini dan sebagai langkah untuk menghindari multitafsir atau bahkan kesalahpahaman, maka Peneliti berpendapat

perlu untuk menjelaskan beberapa istilah kata yang termuat dalam judul penelitian ini. Berikut adalah judul penelitian yang dimaksud yakni “**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGAN HAK MEREK ASING ATAS PASSING OFF OLEH MEREK LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUMA ASING DAN PUMA LOKAL)**”, maka di bawah ini adalah terminologi atau istilah yang terdapat dalam rangkaian judul penelitian tersebut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya).¹⁰ Atau penguraian suatu pokok dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan (hal dan lainnya) memperlindungi.¹¹

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), dilansir pada laman <https://kbbi.web.id/analisis> yang diakses pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 20.35 WIB.

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), dilansir pada laman <https://kbbi.web.id/perlindungan> yang diakses pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 20.35 WIB.

3. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah *suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.*¹² Demikian pula yang dimaksud peneliti dalam judul ini adalah mengetahui secara detail mengenai tindakan untuk melindungi pihak yang menerima akibat dari tindakan buruk yang dilakukan pihak lain ditinjau berdasarkan UU yang berkaitan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).

4. Pemegang Hak Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemegang diartikan sebagai orang yang memegang atau menerima lebih lanjut mengenai suatu hak.¹³ Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan hak merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁴ Dalam literatur lain, dikatakan bahwa yang dimaksud

¹²Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), dilansir pada laman <https://kbbi.web.id/pemegang> yang diakses pada Senin, 11 September 2023 pukul 23.33 WIB

¹⁴Pasal 1 angka 5 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), diilansir pada laman <https://www.dgip.go.id/unduh/download/uu-nomor-20-tahun-2016-tentang-merek-32#:~:text=5.,kepada%20pihak%20lain%20untuk%20menggunakannya> dan telah diakses pada Senin, 11 September 2023 pukul 23.37 WIB.

dengan Pemegang Hak Merek adalah orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama), dan badan hukum yang telah mendapatkan hak atas merek yang disebut dengan merek terdaftar.¹⁵

Dengan demikian dari pengertian-pengertian di atas dapat diartikan bahwa pemegang hak merek adalah orang/badan hukum yang memegang atau memiliki hak untuk menggunakan merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu dan berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. *Passing off*

Dalam Diponegoro Law Jurnal, *Passing off* adalah perbuatan yang mencoba meraih keuntungan dengan cara membongceng reputasi sehingga dapat menyebabkan tipu muslihat atau penyesatan.¹⁶ Demikian yang dimaksud *passing off* dalam penelitian ini adalah tindakan buruk yang dilakukan oleh merek lokal dengan maksud membongceng reputasi merek terkenal, Dalam hal ini *passing off* oleh merek PUMA lokal asal Indonesia yang memproduksi obat nyamuk.

¹⁵Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

¹⁶Rifky Adrian Nugroho, 2016, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa Kasus Gs Atas Nama Gs Yuasa Corporation), *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No.3, hlm 11-12.

F. Metode Penelitian

Secara *etimologis*, penelitian berasal dari bahasa Inggris, yakni “*research*” yang memiliki arti menggali kembali. Sedangkan menurut Kun Maryati dan Juju Suryawati dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi*, penelitian adalah *sebuah usaha memperoleh fakta dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi yang dilakukan dengan teliti dan sistematis yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan*.¹⁷

Sedangkan pengertian penelitian hukum adalah proses analisis yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.¹⁸ Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.

Secara umum terdapat 2 (dua) jenis metode penelitian, yakni metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yakni dengan mempelajari dan menelaah hukum sebagai suatu kaidah atau sistem kaidah-kaidah hukum normatif pada bidang hukum.

¹⁷Kun Maryati dan Juju Suryawati, 2018, *Sosiologi*, Kelompok Peminatan Ilmu Sosial, Jakarta, hlm. 121.

¹⁸Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV Jakad Media Publishing, Jakarta, hlm. 4

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.¹⁹ Sehingga lebih mengutamakan kepada analisis pendalaman dibandingkan dengan jumlah kuantitas data. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

Pendekatan selanjutnya dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, dan telah mendapatkan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini adalah kasus sengketa merek antara PUMA *brand* sepatu asing dengan PUMA *brand* obat nyamuk lokal yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan fakta

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

hukum yang terjadi berkaitan dengan perlindungan hukum atas tindakan *passing off* oleh merek lokal terhadap pemegang hak merek asing dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data dan informasi akurat agar menghasilkan analisis yang tepat dan relevan dengan rumusan masalah penelitian yang dibahas. Untuk itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

A. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku referensi, hasil penelitian ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok persoalan atau rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.

Biasanya dalam bentuk peraturan-perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek; dan
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG)
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis seperti jurnal, dsb. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek Asing.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap dari bahan-bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dsb. Bahan hukum pelengkap yang peneliti gunakan dalam meneliti Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek Asing adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data tertulis, berupa bukti-bukti, buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah ilmiah, arsip, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan melalui tahap pengumpulan data, pengklasifikasian, dan dihubungkan dengan pokok persoalan yang diteliti, kemudian ditarik sebuah konklusi yang diuraikan secara deskriptif.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian dari keseluruhan tulisan yang terbagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan dengan tujuan mempermudah dalam memahami konteks dari penelitian yang tertulis dalam skripsi ini secara komprehensif, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran awal yang menyajikan latar belakang masalah yang menjadi titik awal peneliti melakukan penelitian, dalam hal ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing, kemudian dituangkan dalam rumusan masalah, selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dilakukan, serta dalam bab ini mencakup terminologi yang menjelaskan beberapa istilah yang termuat dalam judul penelitian skripsi, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan terakhir memuat sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²⁰Winda Eka Sari, 2022, “Analisis Yuridis Terhadap Praktik Diskriminasi Pelaku Usaha Tertentu Oleh Pt Garuda Indonesia (Persero) (Studi Kasus : Putusan Kppu Nomor 06/Kppu-L/2020 Jo Putusan Kasasi MA Nomor 3/Pdt.Sus-Kppu/2021/Pn Jkt.Pst)”, Skripsi Fakultas Hukum UNAS, Jakarta, hlm. 20.

Bab ini memuat tinjauan umum mengenai topik yang diteliti, yang juga didasarkan pada teori mengenai perlindungan hukum menurut para ahli dalam menganalisis persoalan yang diteliti yakni adalah mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil pembahasan dari rumusan masalah yang telah disajikan pada bab pendahuluan, yang kemudian disajikan secara detil yakni berkenaan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing atas *passing off* oleh merek lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat simpulan yang dibuat atas penelitian yang telah dilakukan, dan saran yang diberikan peneliti agar menjadi dasar pertimbangan dikemudian hari bagi para pihak yang berwenang dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek, dalam hal ini pemegang hak merek asing yang mengalami tindakan *passing off* oleh merek lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata yakni perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan (hal dan lainnya) memperlindungi.²¹ Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, perlindungan diartikan sebagai *act of protecting*.²²

Selanjutnya, pada sumber yang sama yakni KBBI, yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Kemudian Hans Kelsen, mengungkapkan bahwa hukum adalah *ilmu pengetahuan normatif bukan ilmu alam*,²³ dan hukum merupakan *teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat*.²⁴ Mengacu pada pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat digambarkan sebagai upaya untuk melindungi dengan memperhatikan kaidah maupun ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku di masyarakat.

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), dilansir pada laman <https://kbbi.web.id/perlindungan> yang diakses pada Senin, 11 September 2023 pukul 23.50 WIB.

²²Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul: West, 2009, hlm. 1343

²³Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 12.

²⁴Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, hlm. 343.

Di Indonesia, perlindungan hukum dituangkan dalam berbagai peraturan, baik perundang-undangan atau peraturan lainnya yang sejenis. Beberapa ahli juga turut mendefinisikan perlindungan hukum. Diantaranya menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum *adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum,²⁵ dan merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁶* Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum *adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar hak-hak yang diberikan oleh hukum tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat.²⁷*

2. Teori Perlindungan Hukum

Berikut adalah beberapa teori mengenai perlindungan hukum menurut ahli, diantaranya:

- a. Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum

²⁵Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

²⁶Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

²⁷Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁸ Hadjon mengategorikan perlindungan hukum berdasarkan sarananya menjadi 2 (dua) bentuk, yakni perlindungan preventif dan represif.²⁹ Perlindungan Hukum Preventif, berarti bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya sebelum keputusan definitif terbentuk untuk mencegah terjadinya perkara, sedangkan perlindungan hukum represif adalah upaya yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara tersebut;

- b. Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak-hak untuk bertindak dalam rangka mewujudkan kepentingan tersebut. Pengertian ini didasarkan pada inspirasi yang diperoleh dari tujuan hukum yang disampaikan oleh Fitzgerald yakni untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut;³⁰
- c. Teori Perlindungan Hukum menurut Soerjono Soekanto, pada dasarnya perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang dipengaruhi oleh faktor UU, faktor

²⁸Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.* hlm.121.

²⁹Philipus M. Hadjon, *Ibid*, hlm. 205.

³⁰Tim Hukum Online, “Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, 2022, Jakarta. Dilansir pada laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/t63366cd94dcbc/?page=2> yang diakses pada Sabtu, 16 September 2023.

penegak hukum, faktor fasilitas, faktor sarana, dan faktor kebudayaan;
dan

- d. Teori Perlindungan Hukum menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³¹

3. Perlindungan Hukum Ditinjau dari Hukum Islam

Islam hadir sebagai *Rahmatan lil-'aalamiin* yang memberikan ketenangan bagi seluruh umat manusia, terkhusus untuk umat Islam. Layaknya konstitusi di Indonesia yang menjamin hak-hak warga negara, Islam pun demikian. Allah berfirman dalam Q.S. Al- Ma'idah ayat 8 yang berbunyi:

م عَلَىٰ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
بِمَا تَعْمَلُونَ ؕ اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum, mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama seperti: hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan yang

³¹Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hlm. 3.

layak, bahkan hak untuk beribadah, dan tentu hak untuk mendapat perlindungan dari negara.

Dalam Islam, perlindungan hukum juga digambarkan dalam salah satu teori, yakni Teori Muqasid Al-Syari'ah. Teori Muqasid Al-Syari'ah adalah sebuah teori yang memberikan pandangan terhadap perlindungan hukum dalam Islam. Dalam teori ini, para ulama membagi 5 (lima) dasar klasifikasi, yaitu:³²

- a. *Hifz al-Dīn* (penjagaan agama);
- b. *Hifz al-Nafs* (penjagaan nyawa);
- c. *Hifz al-Māl* (penjagaan harta);
- d. *Hifz al-Aql* (penjagaan akal);
- e. *Hifz al-Nasl* (penjagaan keturunan), dan sebagian ulama menambahkan *Hifz al-Ird* (penjagaan kehormatan).

Menurut 'Auduh, kelima atau bahkan keenam hal tersebut adalah sebuah keharusan, terkhusus *Hifz al-Māl* (penjagaan harta). Ada beberapa norma yang wajib diikuti dalam rangka mencari kekayaan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 29 Allah memerintahkan setiap manusia untuk memenuhi amanah dan tidak memakan harta secara *bathil*, yakni:³³

ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَآ
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³²Jaser, 'Auduh, 2013, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Diterjemahkan oleh Ali Abdelmon'im, Suka Pres, Yogyakarta, hlm.8.

³³QS. An-Nisaa' ayat 2 beserta terjemahannya, dilansir pada laman <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> yang diakses pada Sabtu, 1 September 2023 pukul 14.50 WIB..

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari beberapa firman Allah tersebut, diketahui bahwa pada hakikatnya Islam telah menjamin perlindungan dan memberikan gambaran bahwa setiap makhluk di muka bumi, terutama manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan akal diperintahkan untuk mempertimbangkan baik buruknya suatu hal terutama yang berkaitan dengan sesama manusia dalam hubungan keperdataan sekalipun agar tidak menimbulkan kerugian bagi manusia lainnya.³⁴

4. Tujuan Perlindungan Hukum

Beranjak dari beberapa definisi dan teori mengenai perlindungan hukum di atas, tujuan dari hadirnya perlindungan hukum tidak lain adalah untuk memastikan bahwa setiap subjek hukum memperoleh apa yang menjadi haknya. Dan hal tersebut sejatinya telah dicita-citakan oleh hukum di Indonesia. Salah satunya yang dinyatakan dalam pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang

³⁴Yoghi Arief Susanto, 2020, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Mursalah, *Jurnal Aktualita*, Vol.3, No.1, hlm. 422.

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.³⁵

Ketentuan-ketentuan lain yang juga menjadi dasar dari perlindungan hukum adalah.³⁶

- a. Pasal 27 Ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945;
- b. Pasal 28I ayat 4 UUD Negara RI Tahun 1945; dan
- c. Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

5. Unsur- unsur Perlindungan Hukum

Ada beberapa unsur yang menjadi komponen dari terwujudnya perlindungan hukum, diantaranya yang disampaikan oleh Maksun Rangkuti dalam artikelnya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh.*”.³⁷

- a. Hak Asasi Manusia;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Penegakan Hukum;
- d. Independensi Lembaga Penegak Hukum;
- e. Keadilan dan Kesetaraan;

³⁵Pasal 28D ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945 dilansir pada laman <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> yang diakses pada Kamis, 14 September 2023, pukul 16.45 WIB.

³⁶Niken Bestari, 2022, 6 Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia Beserta Fungsinya. Dilansir pada <https://bobo.grid.id/read/083509688/6-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-beserta-fungsinya?page-all> yang diakses pada Kamis, 14 September 2023 pukul 00.43 WIB.

³⁷Maksum Rangkuti, Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh. 2023. Dilansir pada <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> yang diakses pada Kamis, 14 September 2023 pukul 20.04 WIB

- f. Pencegahan dan Edukasi;
- g. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan dan Akuntabilitas.

Berdasarkan dari unsur-unsur perlindungan hukum tersebut, pada dasarnya sebuah perlindungan didasarkan pada pemenuhan hak atas subjek hukum dan kepastian hukum apabila hak-hak yang seharusnya diperoleh tidak terpenuhi.

6. Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*" menyatakan bahwa perlindungan hukum berdasarkan sarananya dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan represif.

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini menitikberatkan pada kesempatan yang diberikan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum diterbitkannya keputusan oleh Pemerintah.

- b. Perlindungan Hukum Represif

Berbanding terbalik dengan perlindungan hukum preventif yang tujuannya adalah menghindari terjadinya sengketa, justru perlindungan hukum represif ini adalah sebagai bentuk penyelesaian dari sengketa yang telah terjadi. Di Indonesia, hal ini ditangani oleh peradilan umum maupun peradilan administrasi.

B. Tinjauan Tentang Merek

1. Sejarah Perkembangan Merek

Ditelusuri dari literatur yang ada mengenai merek, salah satunya dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. yang berjudul “*Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*” bahwa merek telah ada berabad-abad sebelum Masehi. Salah satunya pada periode *Minoan*. Dijelaskan bahwa, ketika itu masyarakat sudah memberikan tanda pada barang-barang, bahkan hewan sekalipun. Disebutkan pula, pada era yang sama Bangsa Mesir juga telah memberikan keterangan pada batu bata yang dibuat atas perintah Raja.³⁸ Kemudian mengenai penggunaan merek dagang mulai dikenal setelah Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII. Karena pada masa itu yang lebih diprioritaskan adalah kreativitas tangan, sehingga terkumpul hasil produksi dalam jumlah yang banyak dan dibutuhkan cara alternatif untuk mendistribusikan hasil produksi tersebut kepada masyarakat.

Sejalan dengan berkembangnya industri, maka berkembang pula cara-cara untuk mengenalkan sebuah produk yang saat itu melalui penggunaan iklan dengan meningkatnya penggunaan iklan, meningkat pula penggunaan merek, yang berfungsi sebagai tanda pengenal atas barang- barang yang dihasilkan oleh produsen. Dengan begitu mendorong masyarakat untuk membeli barang

³⁸Sypros M. Maniatis, 2005, *Historical Aspects of Trademark*, ECAP II, London, hlm. 1. Dapat dilihat dalam buku *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, hlm 1-2.

yang memakai merek tertentu itu sehingga menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik/produsen yang bersangkutan.³⁹

2. Pengertian Merek

Pengertian Merek secara *etimologis*, merek berasal dari bahasa Inggris yakni “*trademark*” yang berarti simbol, kata, dan desain yang dapat menggambarkan produk barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dan membedakannya dari produk dan/atau jasa pesaing. Oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubredillah, merek diartikan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.⁴⁰

Sedangkan dalam Black Law Dictionary, merek diartikan sebagai berikut : “*a word, phrase ,logo, or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product or products those of others.*” (Sebuah kata, frasa, lambang, atau gambar lain yang digunakan oleh pabrik atau penjual untuk membedakan produknya dari produk lain).⁴¹

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan merek adalah “*tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua)*

³⁹Rahmi Jened, 2000, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, hlm. 1.

⁴⁰Muhammad Djumhana dan R. Djubredillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 154.

⁴¹Venantria Sri Hadiarinanti, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Merek dan Merek Terkenal*, Unika Atma Jaya, Jakarta, hlm.7

atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Sehingga dapat dikatakan bahwa merek merupakan definisi yang memberikan perlindungan jika suatu tanda identifikasi yang digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa oleh satu pihak, digunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki kewenangan terkait tanda tersebut.

3. Fungsi Merek

Merek (*trademark*) sebagai Kekayaan Intelektual (KI) pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu pihak dengan barang dan/atau jasa pihak lain. Merek merupakan ujung tombak dari sebuah perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, produsen atau pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*)⁴² barang dan/atau jasa yang dihasilkan, mencegah tindakan buruk, dan merek sebagai sarana pemasaran atau pendistribusian dan periklanan (*a marketing and advertising advice*) dapat memberikan informasi tertentu kepada konsumen atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh pihak produsen.⁴³

⁴²Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 3-4.

Penjelasan Peneliti: Dengan adanya *a guarantee of quality* tujuannya agar para konsumen tidak beralih ke merek lain.

⁴³Rahmi Jened, *Ibid*, hlm 3-4.

Merek (*trademark*) sebagai tanda dengan daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sebuah merek harus memiliki elemen sebagai berikut:⁴⁴

- a. Tanda dengan daya pembeda;
- b. Tanda harus digunakan; dan
- c. Untuk perdagangan barang dan jasa.

4. Pengaturan Merek di Indonesia

Di Indonesia, instrumen hukum pertama yang berkenaan dengan merek adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Di dalamnya menggambarkan bahwa hak merek didapatkan berdasarkan prinsip *first to use principle system*.⁴⁵ Artinya hak merek diperoleh berdasarkan sistem deklaratif yang berarti bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak atas sebuah merek, sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

Seiring berjalannya waktu dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan

⁴⁴Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Rajawali Press. Jakarta, hlm. 207.

Penjelasan Peneliti: Yang dimaksud dengan merek memiliki elemen adalah bahwa sebuah merek atau tanda yang melekat pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkan memiliki unsur-unsur di dalamnya seperti daya pembeda dengan produk barang atau jasa dari pihak lain, dan digunakan dalam perdagangan.

⁴⁵Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 15.

Penjelasan Peneliti: Yang dimaksud *first to file principle system* dalam memperoleh hak merek berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1961 adalah bahwa hak merek dapat diperoleh berdasarkan pemakaian pertama kali atau siapa yang menggunakan merek pertama kali.

tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Salah satu faktor diubahnya UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan menjadi UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek adalah karena semakin berkembangnya tatanan niaga di masyarakat pada saat itu, sehingga konsepsi merek yang terkandung dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 tersebut dianggap telah jauh mengalami ketertinggalan. Sehingga terdapat beberapa perubahan dari UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan menjadi UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yaitu:

Pertama, judul UU yang dipilih adalah diksi ‘merek’ sehingga menjadi lebih sederhana namun mencakup pengaturan yang luas. Yang semula dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 hanya mencakup tentang merek dagang dan merek perniagaan, tetapi dalam UU Nomor 19 Tahun 1992 ini mencakup baik merek jasa maupun merek dagang, bahkan merek kolektif.

Kedua, menyangkut cara memperoleh hak atas merek yang dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 digambarkan dengan *first to use principle system* atau sistem deklaratif menjadi *first to file principle system* atau sistem konstitutif.⁴⁶ Yang berarti bahwa hak atas merek diperoleh melalui sistem pendaftaran. Hal ini dimaksudkan agar lebih menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek tersebut.

⁴⁶Rahmi Jened, Ibid, hlm. 16.

Ketiga, dalam UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek ini juga diatur pendaftaran merek dengan hak prioritas.⁴⁷ *Keempat*, diatur pula mengenai sanksi pidana, baik dengan kualifikasi sebagai pelanggaran maupun kejahatan. Selanjutnya, dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)*⁴⁸ UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang telah berlaku selama 5 (lima) tahun, kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek atau disebut UU Merek 1997. Dengan begitu, Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia telah sesuai dengan standar negara-negara yang turut serta dalam penandatanganan Uruguay Round.

Namun dalam pemberlakuannya, dalam literatur lain, salah satunya dalam buku *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi* yang ditulis oleh Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H. dikatakan bahwa *pengaturan merek beserta penyempurnaannya tersebut dinilai sangat tidak praktis*. Sehingga Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat saat itu, menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tersebut dengan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek atau disebut dengan UU Merek 2001.

⁴⁷Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Raneka Cipta, Jakarta, hlm. 10.

Penjelasan Peneliti Yang dimaksud dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan *TRIPs* adalah karena Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan *Uruguay Round*.

⁴⁸Gatot Supramono, *Ibid*, hlm. 11.

Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional sehingga merek menjadi penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan sebagai upaya mempermudah masyarakat untuk menggunakan Undang- Undang tersebut. Mengingat, ketika UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek diberlakukan, maka masyarakat harus menggunakan kedua UU tersebut dan harus mengetahui peraturan yang diubah dan yang masih tetap sehingga terkesan membingungkan.⁴⁹

Dari pergantian UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek (UU Merek 1997) menjadi UU Nomor 15 Tahun 2001 (UU Merek 2001) terdapat perbedaan yang tampak antara lain yakni mengenai proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek. Pada awalnya pemeriksaan substansif dilakukan setelah selesai diumumkannya pendaftaran merek (Dalam UU Merek 1992 jo UU Merek 1997), namun dalam UU Merek 2001 pemeriksaan substansif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek telah dinyatakan memenuhi syarat-syarat administratif.⁵⁰

Sama halnya dengan UU Merek sebelumnya, saat ini UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek 2001) telah diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Dengan pertimbangan bahwa dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 (UU Merek 2001)

⁴⁹Gatot Supramono, *Ibid*, hlm. 11.

⁵⁰Gatot Supramono, *Ibid*, hlm. 11.

masih terdapat kekurangan karena belum mampu menampung kebutuhan masyarakat pada bidang merek dan belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal maupun nasional. Beberapa hal yang tampak dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) sebagai bentuk penyempurnaan dari UU Merek sebelumnya, diantaranya:⁵¹

- a. Timbul perlindungan terhadap tipe merek baru, meliputi merek suara, merek tiga dimensi, dan merek hologram yang termasuk ke dalam kategori merek nontradisional;
- b. Pemilik merek mendapat kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek dengan maksud agar pemilik merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek;
- c. Perubahan alur proses pendaftaran merek yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek;
- d. Terdapat pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan yang memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek; dan

⁵¹Abi Kurnia, "Regulasi yang Berlaku Seputar Merek di Indonesia". Dilansir pada laman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia-cl1886/> yang diakses pada Rabu, 27 September 2023, pukul 02.54 WIB.

- e. Diatur mengenai sanksi pidana atas perbuatan pelanggaran merek, khususnya yang mengancam kesehatan manusia, berpengaruh pada lingkungan hidup (LH), dan bahkan mengakibatkan kematian.⁵²

Selain beberapa hal di atas, terdapat beberapa perbedaan antara UU MIG dengan UU Merek sebelumnya, yaitu:⁵³

- a. Menteri memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan indikasi geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama;
- b. Pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini kompetensi absolut Pengadilan Niaga; dan
- c. Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan tersebut.

Saat ini yang menjadi dasar hukum terkait pengaturan merek di Indonesia adalah UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).

⁵²Abi Kurnia, *Ibid.*

Penjelasan Peneliti: Yang dimaksud dengan badan atau subjek hukum yang melanggar merek dan berpengaruh pada lingkungan hidup (LH) serta mengakibatkan kematian, maka bisa dilakukan hukuman pemidanaan, hukuman keperdataan, dan hukum administrasi. Karena badan hukum yang melanggar merek yang berpengaruh pada LH dapat mengakibatkan rusaknya flora dan fauna, termasuk di dalamnya manusia.

⁵³Abi Kurnia, *Ibid.*

5. Jenis dan Ruang Lingkup Merek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) Terdapat beberapa jenis merek yang dikenal di Indonesia yaitu:

- a. Merek Dagang adalah “*Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.*” (Pasal 1 angka 2 UU MIG);
- b. Merek Jasa adalah “*Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.*” (Pasal 1 angka 3 UU MIG); dan
- c. Merek Kolektif adalah “*Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.*” (Pasal 1 angka 3 UU MIG).

Di samping jenis-jenis merek yang telah tertera dalam UU MIG, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai jenis merek yang didasarkan pada tingkat dikenalnya sebuah merek di masyarakat. Seperti yang diungkapkan Yahya Harahap berikut ini:

- a. Merek Biasa (*Normal Mark*), adalah merek yang reputasinya dapat dikatakan “biasa” karena dianggap kurang memberikan kesan ketertarikan bagi konsumen. Merek jenis ini, belum mampu menembus pasar regional maupun internasional karena dianggap tidak memiliki “*drawing power*” yang mampu memberikan sentuhan keakraban di kalangan masyarakat (konsumen). Dan biasanya, ketika merek jenis ini jatuh ke tangan konsumen, itu sebagai alternatif atau pilihan terakhir.
- b. Merek Terkenal (*Well-known Mark*), adalah merek yang menduduki posisi 1 (satu tingkat) di atas merek biasa. Merek jenis ini menjadi pilihan pertama bahkan utama bagi konsumen. Dari segi reputasi, merek ini memiliki reputasi tinggi (*higher reputation*) karena merek jenis ini mampu memberikan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) sehingga membuat konsumen tertarik untuk menggunakan produk dengan jenis merek terkenal ini.
- c. Merek Termashur (*Famous Mark*), adalah merek dengan tingkatan tertinggi diantara 2 (dua) jenis merek yang telah disebutkan di atas sebelumnya. Biasanya merek jenis ini memiliki reputasi yang sangat baik di seluruh lapisan dunia, sehingga tak jarang dijuluki sebagai “merek aristokrat dunia”.⁵⁴

⁵⁴Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80-81.
Penjelasan Peneliti: Yang dimaksud dengan merek aristokrat dunia adalah merek yang sangat terkenal di dunia

Sedangkan yang menjadi ruang lingkup merek pada UU MIG adalah Merek dan Indikasi Geografis. Dalam UU MIG, diatur mengenai Indikasi Geografis sesuai dengan persetujuan TRIPs yang dimaksudkan sebagai tanda untuk mengidentifikasi sebuah wilayah dari barang yang dihasilkan dengan kualitas, reputasi, dan karakteristik yang dipengaruhi oleh keadaan geografis.

6. Pelanggaran Merek

Di Indonesia, pelanggaran merek masih terjadi bahkan tergolong cukup tinggi. Hal ini dikuatkan dengan data yang dimuat dalam website Direktori Putusan Mahkamah Agung terlampir bahwa terdapat 1077 perkara yang teregister dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yakni 2019 sampai dengan 2023. Dengan klasifikasi, diantaranya terdapat 729 perkara yang berada ditingkat Mahkamah Agung, kemudian terdapat 174 perkara pelanggaran merek yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 174 perkara lainnya yang juga menjadi kompetensi Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Data perkara pelanggaran merek yang terlampir pada situs website Direktori Putusan Mahkamah Agung, terutama yang menjadi kompetensi baik relatif dan absolut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didominasi oleh perkara pembocoran reputasi merek terkenal oleh pihak lain. Salah satu contoh perkara tersebut adalah perkara dengan nomor register perkara 16/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang dilaporkan oleh pihak Penggugat PUMA SE kepada pihak Tergugat Reno Mustopoh .⁵⁵

Pada umumnya, pelanggaran merek sering dilakukan pihak lain terhadap merek-merek yang telah Pelanggaran merek yang sering terjadi di Indonesia dalam praktiknya, meliputi:⁵⁶

- a. Penggunaan merek pada barang dan/atau jasa yang tidak sejenis (pemboncengan reputasi) yang dapat menyesatkan konsumen;
- b. Penggunaan nama-nama asing sebagai merek;
- c. Penggunaan merek untuk barang dan/atau jasa yang sejenis tanpa hak;
- d. Penggunaan bahan dan peniruan model produk dengan inisial merek terkenal;
- e. Pencantuman indikasi asal yang memungkinkan menyesatkan konsumen; dan
- f. Penandaan merek terkenal oleh pihak pembeli dengan tujuan untuk dijual kembali di Indonesia.

Dengan adanya pelanggaran merek, menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat (*competition low*) dan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek asli yang berdampak pada omzet yang dihasilkan. Tak hanya berdampak pada pemilik merek atau produsen, hal demikian juga merugikan

⁵⁵Mahkamah Agung RI, 2023, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, dilansir pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5c1875bc767a8396303935373431.html> pada Senin, 20 November 2023, pukul 07.07 WIB.

⁵⁶Rahmi Jened, 2000, *Kesadaran Hukum Pengusaha Tanggulangin Terhadap Perlindungan Merek Terkenal*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 14-16.

pihak konsumen. Sebab konsumen menjadi terkecoh bahkan tertipu atas produk yang sama di pasaran, tetapi dengan kualitas lebih rendah (KW).

C. Tinjauan Tentang Puma

1. Kilas Sejarah Tentang PUMA

Dilansir dari laman [https://id.wikipedia.org/wiki/Puma_\(merek\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Puma_(merek)), diketahui bahwa PUMA adalah sebuah *brand* (merek) dari sebuah perusahaan internasional yang berasal dari Jerman yang menggeluti usaha dibidang sepatu dan perlengkapan olahraga lainnya. Perusahaan dengan merek PUMA ini didirikan pada tahun 1924 oleh Rudolf Dassler, yang merupakan saudara kandung dari Adolf Dassler (pendiri perusahaan sekaligus pemilik merek Adidas).⁵⁷

Pada awalnya, Rudolf Dassler menamai *brand* miliknya dengan sebutan “RUDA” yang diambil dari akronim namanya sebagai pemilik. Karena Rudolf Dassler merasa nama tersebut kurang cocok dengan visi perusahaan, akhirnya ia menggantinya dengan “PUMA”. Menurut Rudolf, PUMA sangat sesuai dengan visi perusahaan miliknya, bahwa semua produk yang dibuat olehnya memiliki karakteristik seperti hewan puma tersebut, yang diantaranya adalah memiliki kekuatan dan daya tahan.

⁵⁷Wikipedia, 2023, PUMA (merek), dilansir pada laman [https://id.wikipedia.org/wiki/Puma_\(merek\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Puma_(merek)) yang diakses pada Jum'at, 29 September 2023 pukul 20.10 WIB

Merek yang digunakan pada *brand* PUMA saat ini adalah merek berupa kata yakni “PUMA”, merek berupa gambar yakni singa gunung (puma), dan merek berupa logo, yakni huruf “R” dalam sebuah heksagonal.

Diketahui dari situs <https://www.glngirwn.com/blog/sejarah-brand-puma/> dalam artikel yang ditulis oleh Gilang Irwan, logo yang termaktub dalam *brand* PUMA saat ini, bukanlah logo yang dibuat dan dikenalkan sejak *brand* PUMA hadir pertama kali, melainkan hasil evolusi dari tahun 1948 hingga saat ini. PUMA berhasil melahirkan produk sepatu pertamanya yang dikenal dengan “ATOM” pada tahun 1948. Salah satunya, sepatu tersebut digunakan oleh pemain sepak bola ternama Jerman Barat yang mencetak gol kemenangan saat itu, yakni Herbert Burdenski. Tahun ke tahun, PUMA terus melahirkan seri-seri berikutnya yang merupakan lanjutan dari ATOM. Rentetat prestasi semakin ditorehkan oleh PUMA, hingga dinobatkan sebagai pelopor sepatu berteknologi di kancah dunia.⁵⁸

PUMA yang pada awalnya hanya bergelut pada bidang fashion, dalam hal ini sepatu dan perlengkapan olahraga, kini tercatat PUMA berhasil merambat ke dunia otomotif. PUMA memperluas ekspansinya untuk cabang olahraga motorsport dan berhasil melakukan *co-branding* dengan Ferrari dan Ducati. Meskipun demikian, PUMA tetap memberi ruang nostalgia pada

⁵⁸Gilang Irwan, 2020, Sejarah PUMA: Sepatu Populer Atlet Kelas Dunia. Dilansir pada <https://www.glngirwn.com/blog/sejarah-brand-puma/> yang diakses pada Jum’at, 29 September 2023 pukul 22.08 WIB

pelanggan setianya dengan mengeluarkan kembali seri-seri klasik saat pertama kali PUMA hadir.

2. Passing Off terhadap PUMA

Melihat dari torehan prestasi yang dicapai serta perkembangan produksi PUMA yang semakin luas, tak dapat dipungkiri bahwa PUMA dapat dikatakan sebagai salah satu *brand* atau merek yang termasuk dalam kategori merek terkenal (*well-known mark*).

Dan ternyata fakta yang ada di masyarakat, ketenaran PUMA justru mengundang banyak pihak untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Seperti halnya pemboncengan reputasi. Tak sedikit pihak yang melakukan hal demikian terhadap eksistensi PUMA dengan maksud memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat.

Hal ini dikuatkan dengan data pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung dan SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa ada beberapa kasus pemboncengan reputasi (*passing off*) yang dihadapi oleh PUMA. Salah satunya adalah kasus sengketa merek antara PUMA *brand* sepatu asing dengan PUMA lokal asal Indonesia dengan nomor register perkara 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang kemudian diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Asing atas *Passing Off* oleh Merek Lokal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Beberapa tahun ke belakang, ilmu pengetahuan dan teknologi diketahui berkembang dengan sangat cepat, yang kemudian membawa dampak pesat pula terhadap aktivitas ekonomi, baik dari sektor regional, nasional, dan bahkan internasional. Salah satunya adalah pada dunia industri perdagangan. Namun sangat disayangkan, dengan adanya iklim perdagangan yang sangat pesat dan diimbangi dengan kemajuan teknologi saat ini, justru membuat para pelaku ekonomi rela melakukan apapun, bahkan dengan gagah berani tidak mengindahkan nilai etis, norma, dan hukum yang berlaku dalam dunia perdagangan.⁵⁹ Hal ini dilakukan demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relatif singkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan tersebut, menjadi hal yang dapat dipahami jika terdapat tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang memadai dalam rangka menciptakan suatu kepastian dan perlindungan hukum.⁶⁰ Seperti halnya pada penggunaan sebuah merek, terutama pada merek dagang. Merek yang merupakan salah satu

⁵⁹Meli Hartati, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek, *Jurnal Warta Edisi* 66, hlm.2.

⁶⁰Setyawati, 2019, *Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Indonesia*, Unissula Press, Semarang, hlm. 83.

bentuk Kekayaan Intelektual (KI), memegang peranan penting dalam dunia perekonomian. Merek hadir dalam rangka melancarkan dan meningkatkan proses perdagangan baik barang dan/atau jasa. Merek adalah sebuah alat yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh seorang produsen dalam sebuah perusahaan. Serta dengan adanya merek pada sebuah produk baik barang maupun jasa, akan memberikan kesan sebagai ciri dan asal (*Indication of Origin*) atas sebuah produk.⁶¹ Selain memegang peranan penting, merek juga menjadi salah satu topik yang terus-menerus diperbincangkan hingga kancah internasional. Hal ini disebabkan karena banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap sebuah merek.

Pelanggaran merek yang marak terjadi saat ini adalah *passing off* atau lebih dikenal sebagai pemboncengan reputasi. Tindakan *passing off* ini ditujukan pada merek-merek terkenal (*well-known mark*). Dalam sistem hukum *common law*, tindakan *passing off* didefinisikan sebagai persaingan tidak sehat (*low or unfair competition*).⁶² Sebab, tindakan *passing off* ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik, dengan cara membonceng reputasi dari merek yang telah didaftarkan tersebut untuk memperoleh keuntungan materiil sebanyak-banyaknya.⁶³

⁶¹Meli Hartati, *Ibid*, hlm.2.

Penjelasan Peneliti:

Yang dimaksud dengan *Indication of Origin* adalah merek sebagai alat untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perorangan, kelompok, atau badan hukum.

⁶²Penjelasan Peneliti:

Common Law berdasarkan kebiasaan.

⁶³Nur Hidayati, 2011, Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11, No. 3, hlm.180.

Dalam Islam, perbuatan demikian dilarang oleh Allah SWT, karena pada hakikatnya setiap manusia diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik. Hal tersebut disampaikan Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:⁶⁴

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأَمْوَالِ النَّاسِ آفِسُونَ لِمَا كُفِّرُوا بِلَهَاؤِهِمْ وَأَنْتُمْ بِالْأَمْوَالِ كَافِرُونَ وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأَمْوَالِ كَافِرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan bathil, dan janganlah kalian menyuap dengan harta-harta tersebut kepada para hakim, (dengan maksud) agar kalian memakan dari harta segolongan kalian (manusia) dengan dosa, padahal kalian mengetahui”

Syeikh Nawawi dalam tafsirnya yang berjudul *At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil* menjelaskan bahwa makna dari ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT melarang umat Islam untuk mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang haram menurut syariat.⁶⁵ Jelas dapat diketahui, bahwa tindakan *passing off* merupakan perbuatan yang dilarang dan haram menurut syariat Islam. Karena dalam praktiknya, tindakan *passing off* adalah sebuah usaha untuk memperoleh kekayaan dengan merugikan pihak lain.⁶⁶

Pelanggaran merek di Indonesia, seperti halnya *passing off* dapat dikatakan tergolong tinggi. Ratusan sengketa merek setiap tahunnya masuk ke

⁶⁴QS. Al-Baqarah ayat 188 beserta terjemahannya, dilansir pada laman <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html> yang diakses pada Kamis, 28 Desember 2023 pukul 14.50 WIB.

⁶⁵Muhammad Nawawi Al-Jawi, 1886, *At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil*, Darul-Fikr, Beirut, hlm.44.

⁶⁶Penjelasan Peneliti:

Yang dimaksud dengan merugikan pihak lain atau mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang merugikan bagi orang yang diambil haknya. Perbuatan tersebut sama halnya dengan mencuri barang milik orang lain. Seseorang yang mengambil hak orang lain sama saja dengan orang yang berbuat dzalim bahkan larangan tersebut tercantum dalam firman Allah dan sunnah hadits rasulullah SAW.

Pengadilan Negeri, dalam hal ini menjadi kompetensi dari Pengadilan Niaga. Belum termasuk sengketa merek yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase dan penyelesaian jalan perdamaian di luar pengadilan.⁶⁷ Dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi, merek menjadi salah satu aspek dalam dunia perdagangan yang perlu mendapat perhatian khusus dari pihak yang berwenang, dalam hal ini menjadi peran negara. Salah satu wujud dari perhatian khusus terhadap sebuah merek adalah dengan adanya perlindungan hukum.⁶⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak-hak untuk bertindak dalam rangka mewujudkan kepentingan tersebut.⁶⁹ Perlu diketahui, bahwa prinsip perlindungan merek yang berlaku di Indonesia adalah memberikan perlindungan pada merek yang telah didaftarkan dengan itikad baik (*good faith*).⁷⁰ Dalam *Black Law Dictionary*, itikad baik (*good faith*) diartikan:

“a state of mind consisting in: honesty in belief of purpose, faithfulness to one’s duty or obligation, observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or absence intent to defraude or to seek unconscionable advantage.” (Suatu kondisi pemikiran yang mengandung hal-hal seperti: kejujuran pada keyakinan akan sebuah tujuan, kesetiaan dalam melakukan

⁶⁷Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.4.

⁶⁸Zaenal Arifin & Muhammad Iqbal, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No.1, hlm. 50.

⁶⁹Tim Hukum Online, *Op.Cit*, hlm.18.

⁷⁰Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek, Op.Cit.* hlm.94

Penjelasan Peneliti:

Yang dimaksud dengan itikad baik atau *good faith* adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan patut atau secara jujur.

tugas dan kewajiban, memperhatikan standar komersial yang adil dalam perdagangan atau bisnis, atau tidak berniat menipu atau mencari keuntungan pribadi).

Berkenaan dengan itikad baik (*good faith*), juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/1996, ketika itu dalam perkara sengketa merek NIKE, memberikan pertimbangan mengenai itikad baik sebagai⁷¹:

“Bahwa warga negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia, wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas Indonesia dan sejauh mungkin menghindari penggunaan merek yang mirip, apalagi menjiplak merek asing, bahwa pendaftaran merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang lebih dahulu, jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk dengan tujuan membonceng pada keterangan nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal itu.”

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, itikad baik merupakan syarat substansif. Ada beberapa elemen itikad baik yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, bahwa permohonan merek dilakukan dengan:

1. Secara layak dan jujur;

⁷¹Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek, Op.Cit.* hlm.96

2. Tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain;
3. Demi kepentingan usahanya; dan
4. Mengakibatkan kerugian pada pihak lain, atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, dan menyesatkan konsumen.⁷²

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), dalam Pasal 21 angka 3 disebutkan bahwa terhadap sebuah merek, Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon dengan itikad tidak baik.⁷³ Dari pengertian dan ketentuan yang telah tertulis di atas, dapat diketahui bahwa agar sebuah merek mendapatkan perlindungan hukum dari negara, maka merek perlu didaftarkan terlebih dahulu, dan pendaftaran dilakukan dengan itikad baik. Karena, itikad baik tidak hanya muncul pada saat permohonan merek sebagai alasan absolut (*absolute grounds*)⁷⁴, namun juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek yang menyangkut keabsahan merek terdaftar.

Di Indonesia, penggunaan dan cara memperoleh hak atas merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, yakni UU tentang

⁷²Rahmi Jened, *Ibid*, hlm.96.

⁷³Pasal 21 Angka 3 UU MIG, dilansir pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016> yang diakses pada Senin, 1 Januari 2024, pukul 01.32 WIB.

Penjelasan Peneliti:

Yang dimaksud dengan itikad tidak baik adalah tindakan yang dilakukan secara tidak jujur dengan maksud membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek milik pihak lain yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, dan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Angka 3 UU MIG.

⁷⁴Rahmi Jened, *Ibid*, hlm. 95.

Penjelasan Peneliti:

Yang dimaksud dengan alasan absolut (*Absolute ground*) adalah dasar atau pertimbangan mutlak dalam menentukan terdaftar atau tidaknya sebuah merek.

Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Dalam instrumen yuridis tersebut, digambarkan bahwa hak atas merek diperoleh berdasarkan prinsip *first to use principle system* atau dikenal dengan sistem deklaratif, yang artinya hak atas merek diperoleh oleh pengguna pertama yang menggunakan merek tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman hingga saat ini, penggunaan dan perolehan hak atas merek diubah menjadi *first to file principle system* atau disebut dengan sistem konstitutif. Sistem konstitutif dipilih karena dianggap lebih mampu menjamin kepastian hukum bagi pemegang/pemilik asli sebuah merek, dibandingkan dengan sistem deklaratif.⁷⁵

Pada sistem konstitutif, perolehan hak atas merek bukan lagi didasarkan pada siapa yang menggunakan sebuah merek pertama kali, tetapi atas dasar pihak yang pertama mendaftarkan merek tersebut dengan itikad baiklah yang dinyatakan sebagai pihak atau pemilik asli dari merek tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.⁷⁶

Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni persyaratan substansif (*substantive requirements*) dan

⁷⁵Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 332.

⁷⁶Rachmadi Usman, *Ibid*, hlm. 331.

Penjelasan Peneliti:

Yang dimaksud dengan *required by registration* adalah hak merek diperoleh melalui pendaftaran.

persyaratan formal (*formal requirements*)⁷⁷. Kedua persyaratan ini mengacu pada ketentuan dalam Article 15 (3),(4), dan (5) *TRIPs* yang menentukan bahwa:

1. *Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the good or services of one undertaking, shall be capable of constituting a trademark. Such sign in particular words including personal names, letters,numerals, figurative elements, and combination of such signs shall be eligible for registration as trademarks.Where signs are not inherently capable of disguishting the relevant goods or services, members may require as a condition of registration that signs be visually perceptible* (Setiap tanda, atau kombinasi tanda apa pun, yang dapat membedakan barang atau jasa suatu perusahaan, dapat dijadikan merek dagang. Tanda tersebut dengan kata-kata tertentu termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif, dan kombinasi dari tanda-tanda tersebut berhak untuk didaftarkan sebagai merek dagang. Apabila tanda-tanda tersebut secara inheren tidak mampu menyamarkan barang atau jasa yang bersangkutan, anggota dapat meminta sebagai syarat untuk registrasi agar tanda-tanda dapat terlihat secara visual);⁷⁸

2. *Paragraph 1 shall not be understood to present a member from denying registration of trademark on other ground, provide that they do not*

⁷⁷Rahmi Jened, *Ibid*, hlm.137.

Penjelasan Peneliti:

Yang dimaksud pesyaratan substansif (*substansive requirements*) adalah syarat yang memuat substansi agar sebuah merek dapat didaftarkan. Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan formal (*formal requirements*) adalah syarat yang menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan sebuah merek.

⁷⁸Rahmi Jened, *Ibid*, hlm.136.

*derogate from the provision of the Paris Convention 1967 (Ayat 1 tidak boleh dipahami untuk membuat anggota menolak pendaftaran merek dagang dengan alasan lain, asalkan hal tersebut tidak menyimpang dari ketentuan Konvensi Paris 1967);*⁷⁹

3. *Members may make registrability depend on use. However, actual use of trademark shall not be a condition for filling application for registration.*

*An application shall not be refused solely on the ground that intended use has not taken place before the expiry period of three years, from the date of application (Anggota dapat membuat pendaftaran tergantung pada penggunaan. Namun, penggunaan merek dagang yang sebenarnya tidak menjadi syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran. Permohonan tidak boleh ditolak secara sah apabila hal yang dimaksudkan untuk digunakan belum dilaksanakan sebelum jangka waktu tiga tahun sejak tanggal permohonan);*⁸⁰

4. *The nature of goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case from an obstacle to registration of trademark (Sifat barang atau jasa yang akan digunakan merek dagangnya tidak boleh menghalangi pendaftaran merek dagang);*⁸¹ dan

5. *Members shall publish each trademark either before it is registered or promptly after it is registered and shall afford reasonable opportunity for*

⁷⁹Rahmi Jened, *Ibid*, hlm.136.

⁸⁰Rahmi Jened, *Ibid*, hlm.136.

⁸¹Rahmi Jened, *Ibid*, hlm.137.

petitions to cancel the registration. In addition, member may afford an opportunity for the registration of trademark to be opposed (Anggota harus mempublikasikan setiap merek dagang baik sebelum didaftarkan atau segera setelah didaftarkan dan harus memberikan kesempatan yang wajar untuk mengajukan petisi untuk membatalkan pendaftaran. Selain itu, anggota dapat memberikan kesempatan untuk mengajukan pendaftaran merek dagang).⁸²

Ketentuan-ketentuan diatas tersebut yang dapat menentukan alasan untuk mengabulkan atau tidaknya atas pendaftaran sebuah merek. Kemudian, yang menjadi persyaratan substansif (*substantive requirement*) untuk pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yaitu:

1. Itikad baik (Pasal 21 Angka 3 UU MIG);
2. Alasan absolut (*Absolute grounds*) merek yang tidak dapat didaftarkan (Pasal 20 UU MIG); dan
3. Alasan relatif (*Relative grounds*) merek yang harus ditolak (Pasal 21 UU MIG).

Dalam Pasal 20 UU MIG tersebut tercatat bahwa sebuah merek dinyatakan tidak terdaftar jika:

⁸²Rahmi Jened, *Ibid*, hlm.137.

Penjelasan Peneliti:

Yang dimaksud dengan alasan relatif (*relative grounds*) adalah pertimbangan yang pada pelaksanaannya perlu diuji terlebih dahulu, sebelum dijadikan sebagai acuan ditolaknya pendaftaran sebuah merek.

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

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 UU MIG, menetapkan persyaratan substansif (*substansive grounds*) menjadi alasan relatif (*relative grounds*), bahwa permohonan sebuah merek ditolak, jika:⁸³

1. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

⁸³Pasal 21 Angka 3 UU MIG, dilansir pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016> yang diakses pada Senin, 1 Januari 2024, pukul 01.32 WIB.

- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika merek tersebut:
- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik; dan
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya berkenaan dengan persyaratan formal (*formal requirements*) pendaftaran merek dalam UU MIG diatur dalam Pasal 4, yaitu:⁸⁴

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia;
2. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. Nama lengkap, dan alamat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. Warna, jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya;
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya;

⁸⁴Pasal 4 UU MIG, dilansir pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016> yang diakses pada Senin, 1 Januari 2024, pukul 02.38 WIB.

5. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa;
6. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut;
7. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara;
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya; dan
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila persyaratan substansif (*substantive requirements*) dan persyaratan formal (*formal requirements*) telah dipenuhi, dan dalam hal tidak ada keberatan, maka Dirjen KI akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Demikian pula, dalam hal keberatan tidak dapat diterima, maka Dirjen KI akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.⁸⁵

Sertifikat yang dikeluarkan oleh negara, adalah sebagai bukti keabsahan dan merupakan bentuk keputusan final dari negara atas kepemilikan sebuah merek.⁸⁶ Hal ini sejalan dengan fungsi pendaftaran sebuah merek, yaitu:⁸⁷

1. Sebagai bukti kepemilikan atas merek yang telah didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek lain yang memiliki persamaan, baik secara keseluruhan ataupun persamaan pada pokoknya yang dimohonkan atau didaftarkan pihak lain dengan barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis; dan
3. Sebagai alat untuk mencegah penggunaan merek yang sama, baik secara keseluruhan ataupun persamaan pada pokoknya dan pendistribusian barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis oleh pihak lain.

Dengan diterbitkan sertifikat merek tersebut oleh negara, maka merek tersebut telah resmi terdaftar dan secara otomatis berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar, diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut (*retroaktif*) sejak tanggal pendaftaran.

Berkenaan dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon dalam teorinya, yakni: "*Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan*

⁸⁵Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm.153.

⁸⁶Rahmi Jened, *Ibid.*, hlm.141.

⁸⁷Taufikur Rohman, 2016, *Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama (first to file) di Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.36. Atau bisa dilihat dalam Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual oleh Dirjen KI, Kemenkumham RI pada halaman 28.

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.”⁸⁸

Peneliti tertarik untuk meneliti secara detil mengenai perlindungan hukum yang akan didapatkan bagi pemegang hak merek asing atas tindakan *passing off* oleh merek lokal yang didasarkan pada pendekatan Undang-Undang, yakni adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Dalam hal ini adalah sengketa merek antara PUMA SE, yang merupakan *brand* atau merek sepatu dan perlengkapan olah raga asal Jerman dengan PUMA *brand* atau merek obat nyamuk lokal asal Indonesia. Perkara ini telah didaftarkan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan detil kasus sebagai berikut⁸⁹:

1. Kasus Merek Dagang PUMA (*Passing Off*)

Dalam hal perkara sengketa merek antara PUMA SE, yang berkedudukan di: PUMA Way 1, 910 74, Herzogenaurach, Germany, dalam hal ini diwakili Dr. Martin Benda dan Frank Wachter selaku Kuasa yang berwenang mewakili Perusahaan yang selanjutnya memberikan kuasanya kepada Nabil, S.H., Anisa Ambadar, S.H., LL.M., Reihan Faiz, S.H., Lisa Karismawatie, S.H. para advokat pada AM BADAR & AM BADAR Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320 Indonesia,

⁸⁸Philipus M. Hadjon, Op. Cit. hlm.121.

⁸⁹Mahkamah Agung RI, 2023, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, dilansir pada laman Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id) yang diakses pada Senin, 20 November 2023, pukul 07.07 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022, sebagai **Penggugat**; melawan

Reno Mustopoh, berkedudukan di Jl. Asia No. 133, Medan 20214, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Jekrinus H. Sirait, S.H., M.Kn., CPL., dkk, kantor hukum dan Konsultan Hak atas Kekayaan Intelektual Jekrinus & Co, berkantor di Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30A, RT.4/RW.2, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Maret 2023, sebagai **Tergugat**.

Dalam hal ini, Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2023 yang kemudian diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2023 dengan nomor register perkara 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Dengan duduk perkara diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yaitu PUMA SE merupakan sebuah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jerman sejak tahun 1948 sekaligus sebagai pemilik yang sah, pencipta dan satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek terkenal “PUMA” dan “PUMA & Kucing Melompat” beserta variasinya yang sudah melekat dengan Penggugat untuk melindungi berbagai jenis barang dan jasa, baik di negara asalnya maupun di berbagai negara lainnya di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia.

2. Bahwa, Penggugat juga telah berhasil telah mengembangkan usaha di bidang aneka produk Pakaian jadi yaitu: pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, alat olah raga, jam tangan, kaca mata, kosmetik serta sediaan pembersih alas kaki, bantalan dengan merek “PUMA” dan “PUMA & Kucing Melompat” beserta variasinya yang telah terkenal di seluruh dunia. PUMA SE, dalam hal ini Penggugat, bersama dengan anak perusahaan atau afiliasinya adalah salah satu pemuka dunia dalam industri barang olahraga dan memberikan nilai tertinggi kepada konsumen. Penggugat menawarkan produk-produk gaya hidup yang terinspirasi dari olahraga dalam berbagai kategori seperti Sepak Bola, Lari, Pelatihan dan Kebugaran, Golf, Motorsport dan lain sebagainya.
3. Bahwa, Perusahaan Penggugat terdaftar untuk perdagangan resmi di bursa saham Frankfurt dan Munich. Total penjualan untuk keuangan di tahun 2018 adalah € 4,648,3 juta yang terdiri dari € 2,184,7 juta dari alas kaki, € 1,687,5 juta dari pakaian jadi dan € 776,1 juta dari aksesoris.
4. Bahwa, sebagaimana akan dibuktikan pada acara persidangan nanti, merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat tersebut di atas telah terdaftar di berbagai negara jauh sebelum tanggal permohonan pendaftaran merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Tergugat.

5. Bahwa, di Indonesia Penggugat juga telah sejak lama memiliki pendaftaran merek “PUMA & Kucing Melompat” yang terdaftar pada Kantor Turut Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, menjadi penguat bagi Penggugat untuk menyatakan sikap bahwa Penggugat adalah pihak pertama dan secara sah menjadi pemilik atas merek tersebut sesuai dengan prinsip *first to file*. Kemudian Penggugat menduga adanya itikad tidak baik atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat. Sebab terdapat fakta yang menunjukkan adanya persamaan antara merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Tergugat dengan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat. Penggugat menganggap hal ini sebagai upaya pembocoran reputasi atas merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat oleh pihak Tergugat. Penggugat keberatan dan merasa dirugikan atas terdapatnya merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000229381 atas nama Tergugat. Karena secara faktual merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya secara keseluruhannya dengan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat yang sudah terkenal dan bereputasi Internasional serta menyerupai nama Badan Hukum milik Penggugat, yaitu PUMA SE.

Oleh karena itu, Penggugat memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan amar berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek “PUMA & Kucing Melompat” di berbagai negara di dunia;
3. Menyatakan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat sebagai Merek Terkenal di dunia Internasional;
4. Menyatakan merek “PUMA & Kucing Melompat” daftar No. IDM000229381 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa merek “PUMA & Kucing Melompat” daftar No. IDM000229381 atas nama Tergugat diajukan permohonan pendaftarannya dengan didasari i'tikad tidak baik;
6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “PUMA & Kucing Melompat” daftar No. IDM000229381 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, pada Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal KI c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat), dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal KI c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat) untuk mentaati/mematuhi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan melaksanakan pembatalan merek “PUMA

& Kucing Melompat” daftar No. IDM000229381 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Tampilan Merek Yang Dilanggar (Dipalsukan)

Pada kasus merek dagang yang telah tertulis tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat adalah adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan mereknya pada Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal KI c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dengan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek milik Penggugat.

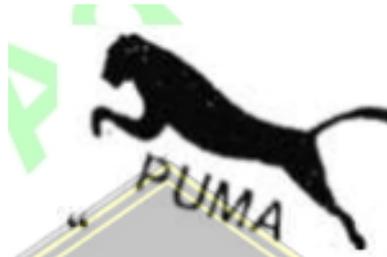
Hal ini dibuktikan dengan adanya kemiripan unsur-unsur dalam merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat, yaitu:

1. Bahwa, merek Penggugat dan merek milik Tergugat sama-sama terdiri dari 1 (satu) unsur kata yang sama persis, yaitu kata PUMA dimana dikombinasikan dengan 1 (satu) unsur binatang melompat berwarna hitam dengan latar berwarna putih yang diposisikan tepat di atas sebelah kanan tulisan dari kata PUMA tersebut;

2. Bahwa pada kedua merek tersebut terdapat logo yang sama persis yang digambarkan dengan seekor binatang dalam keadaan melompat ke arah kiri yang diposisikan persis di atas sebelah kanan tulisan PUMA, yaitu kombinasi yang selama ini digunakan Penggugat dalam mereknya;
3. Bahwa, kedua merek juga memiliki unsur warna yang sama persis, yaitu unsur warna hitam dan putih. Sehingga tidak ada perbedaan sama sekali dan dapat dipastikan dapat membingungkan konsumen; dan
4. Bahwa, unsur huruf pada kata PUMA yang terdapat pada kedua merek juga sama persis, yaitu sama-sama terdiri dari 4 (empat) huruf yang sama, yaitu huruf P-U-M-A. Oleh karena kedua merek tersebut memiliki unsur huruf yang sama, maka dapat diketahui secara gamblang, bahwa kedua merek tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengucapan.

Dengan adanya gambaran mengenai kemiripan unsur dari kedua merek tersebut, maka dapat dipastikan bahwa persamaan-persamaan antara merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat dan Tergugat, tentu akan membingungkan konsumen, dan bahkan membuat konsumen yakin bahwa merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Tergugat yang telah terdaftar di Indonesia adalah merek yang selama ini diketahui, yang sebenarnya adalah

merek terkenal milik Penggugat, yakni PUMA SE. Berikut adalah gambar merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat dan Tergugat.⁹⁰



Gambar 1 Gambar Merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Tergugat. yang memiliki Persamaan pada Pokoknya secara keluruhan dengan merek terkenal terdaftar.



Gambar 2 Gambar Merek “ PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan Penggugat dalam *fundamentum petendi* dalam gugatannya, peneliti melakukan identifikasi dengan membandingkan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat dengan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Tergugat. Dengan hasil sebagai berikut:

⁹⁰Mahkamah Agung RI, 2023, *Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst*, hlm.29. Dilansir pada laman *Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id)* yang diakses pada Senin, 20 November 2023, pukul 07.08 WIB

1. Merek kedua belah pihak memiliki unsur kata yang sama, yakni PUMA, meskipun dituliskan dengan jenis huruf (*font*) yang berbeda⁹¹;

Kata	<u>PUMA</u>	<u>PUMA</u>	Sama-sama terdiri dari 1 kata yang sama persis
------	-------------	-------------	--

Gambar 3 Unsur Kata Pada Merek Penggugat dan Tergugat.

2. Merek kedua belah pihak memiliki persamaan pada pokoknya, yakni terdapat kesamaan unsur suku kata, dan unsur huruf yang sama-sama terdiri dari 4 (empat) huruf, yakni P-U-M-A yang menimbulkan kesamaan dalam segi pengucapan;

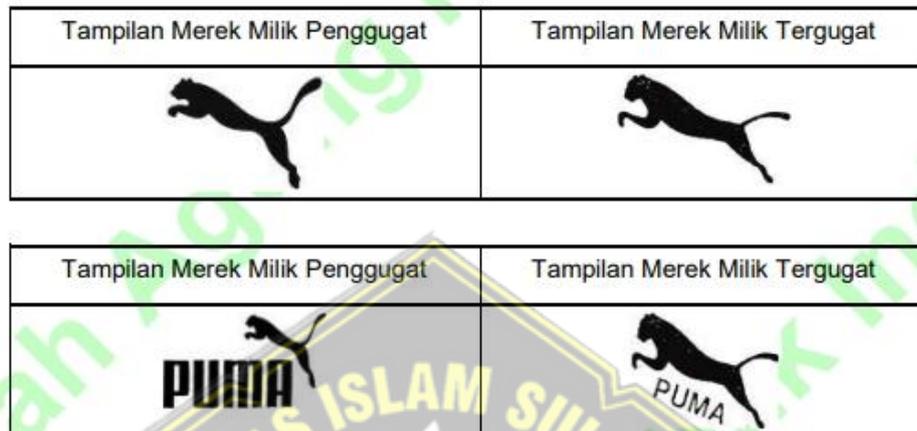
Suku kata	<u>PU - MA</u>	<u>PU - MA</u>	Sama-sama terdiri dari 2 suku kata yang sama persis
Huruf-huruf	<u>P-U-M-A</u>	<u>P-U-M-A</u>	Sama-sama terdiri dari 4 huruf yang sama persis
Pengucapan Merek Milik Penggugat		Pengucapan Merek Milik Tergugat	
<u>PU - MA</u>		<u>PU - MA</u>	

Gambar 4 Kesamaan Unsur Suku Kata, Huruf, dan Pengucapan Merek milik Penggugat dan Tergugat.

3. Merek kedua belah pihak memiliki kesamaan unsur warna, yakni hitam dan putih; dan

⁹¹Gambar diambil pada Salinan Putusan Mahkamah Agung RI, 2023, *Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst*, hlm.29. Dilansir pada laman [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://DirektoriPutusan.mahkamahagung.go.id) yang diakses pada Senin, 20 November 2023, pukul 07.08 WIB

4. Merek kedua belah pihak memiliki logo yang sama persis, yakni ilustrasi seekor binatang yang sedang melompat.⁹²



Gambar 5 Gambar Logo Merek milik Penggugat dan Tergugat.

Hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa banyak kesamaan antara merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat dengan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Tergugat, diantaranya adalah unsur warna, unsur kata, unsur huruf, unsur logo, serta tampilan yang sangat mirip, dan hanya akan terlihat ada perbedaan apabila dilihat secara jeli. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat.

Selanjutnya dalam rangkaian sejarah, tercatat bahwa perusahaan dengan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat, yakni PUMA SE telah didaftarkan sebagai perusahaan pada Januari 1948 dan mulai beroperasi beberapa bulan kemudian tepatnya pada 1 Juni 1948 dan 4 (empat) bulan

⁹²Gambar diambil pada Salinan Putusan Mahkamah Agung RI, 2023, *Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst*, hlm.29. Dilansir pada laman *Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id)* yang diakses pada Senin, 20 November 2023, pukul 07.10 WIB

setelahnya, merek PUMA lahir, yaitu pada 1 Oktober 1948. Merek “PUMA & Kucing Melompat” terdaftar di Kantor Paten dan Merek Dagang Jerman.⁹³ Perusahaan dengan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat adalah perusahaan yang menawarkan produk perlengkapan olah raga, yang aktif mensponsori berbagai klub sepak bola di berbagai belahan dunia, seperti Manchester City FC, Newcastle United FC, Olympique de Marseille, Sociedade Esportiva Palmeiras, dan masih banyak lagi. Dalam dunia Atletik (Lintasan dan Lapangan), Penggugat dengan merek “PUMA & Kucing Melompat” turut mensponsori Jamaika, Kuba, Bahama, Grenada, Trinidad & Tobago, Dominika, Barbados, Portugal, Asosiasi Atletik Norwegia dan Norwegia. Selain itu, Puma juga mensponsori Asosiasi Olimpiade Jamaika, Bahama, Kuba, Grenada, dan Trinidad & Tobago. Selama bertahun-tahun Puma SE melengkapi tim Formula 1 Ferrari yang telah mendominasi sirkuit selama satu dekade terakhir. Michael Schumacher, Felipe Massa, Damon Hill, David Coulthard, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen dan Sebastian Vettel telah mencapai kesuksesan luar biasa mereka dengan sepatu dan pakaian balap olahraga berlogo Penggugat.

Dari hal tersebut, diketahui bahwa merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat memiliki reputasi yang luar biasa dan digolongkan sebagai merek terkenal (*well-known mark*). Merek “PUMA &

⁹³Mahkamah Agung RI, 2023, *Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst*, hlm.3. Dilansir pada laman *Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id)* yang diakses pada Senin, 20 November 2023, pukul 07.10 WIB

Kucing Melompat” milik Penggugat telah memenuhi Kriteria Merek Terkenal sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:⁹⁴

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Kemudian, keterkenalan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat sesuai dengan ketentuan di atas juga diperjelas kembali diantaranya pada ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek pada Bagian Kedua mengenai Kriteria Merek Terkenal, yaitu:⁹⁵

1. Pasal 18 ayat 1:

Kriteria penentuan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan

⁹⁴Mahkamah Agung RI, 2023, *Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst*, hlm,17. Dilansir pada laman *Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id)* yang diakses pada Senin, 20 November 2023, pukul 01.39 WIB

⁹⁵Mahkamah Agung RI, *Ibid*, hlm.17-19.

pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

2. Pasal 18 Ayat 2:

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek terkenal dimaksud.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Penggugat adalah perusahaan terkemuka dari Jerman yang mendistribusikan ke seluruh dunia, yang mendominasi dalam bidang produksi dan barang lainnya yang terkenal dengan merek “PUMA & Kucing Melompat”, yang mana kegiatan usahanya diawali pada tahun 1948. Badan Hukum Penggugat itu sendiri telah berdiri dari tahun 1948, sehingga pada saat yang bersamaan juga, Penggugat telah memproduksi, memasarkan dan mendaftarkan barangbarang yang disebutkan di atas dengan merek “PUMA & Kucing Melompat” bukan hanya di negara asal Penggugat saja, namun telah merambah ke berbagai negara, sehingga masyarakat dunia telah mengetahui dengan jelas atas eksistensi merek “PUMA & Kucing Melompat” juga di Indonesia.⁹⁶ Sedangkan diketahui bahwa merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Tergugat baru didaftarkan pada Dirjen KI, terhitung

⁹⁶Mahkamah Agung RI, 2023, *Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst*, hlm,16. Dilansir pada laman *Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id)* yang diakses pada Senin, 20 November 2023, pukul 08.10 WIB.

sejak 14 Desember 2009 dengan nomor pendaftaran IDM000229381 untuk melindungi jenis barang dengan kelas 5.⁹⁷

Berdasarkan keterangan pendaftaran di atas, maka dapat diketahui bahwa merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat yang terdaftar lebih dulu. Merek yang telah terdaftar lebih dulu dikenal dengan sebutan merek senior (*senior mark*).⁹⁸ *Senior mark* juga dikenal sebagai salah satu alasan relatif (*relative grounds*) untuk menolak pendaftaran merek yang didaftarkan setelahnya.

Hal ini juga disampaikan oleh Prof. Rahmi Jened dalam bukunya yang berjudul “Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global & Integrasi Ekonomi” bahwa: “Pendaftaran merek junior yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek senior harus ditolak oleh Dirjen KI Indonesia, ataupun di negara-negara ASEAN lainnya.”⁹⁹

Sangat relevan apa yang disampaikan Prof Rahmi Jened tersebut, karena memang pada dasarnya sebuah merek senior (*senior mark*) menetapkan/memiliki hak mendahulu (*droit de preference/ recht beneficium*) bagi pemegangnya, kecuali terbukti adanya sebuah itikad tidak baik pada saat

⁹⁷Mahkamah Agung RI, 2023, *Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst*, hlm.26. Dilansir pada laman *Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id)* yang diakses pada Senin, 20 November 2023, pukul 08.20 WIB.

⁹⁸Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm. 235

Penjelasan Peneliti:

Yang dimaksud dengan *senior mark* adalah merek yang lebih awal didaftarkan dibandingkan merek lain.

⁹⁹Rahmi Jened, *Ibid*, hlm. 236.

dilakukan pendaftaran, atau merek sebaiknya tidak bertentangan dengan alasan absolut (*absolute grounds*) dan alasan relatif (*relative grounds*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, peneliti menggarisbawahi bahwa PUMA SE dengan merek “PUMA & Kucing melompat” merupakan merek asing asal Jerman yang telah didaftarkan sejak Oktober 1948, memiliki reputasi yang luar biasa, dan dikategorikan sebagai merek senior. Dalam sengketa merek ini bertindak sebagai Penggugat, perlu mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan *passing off* yang dilakukan oleh merek lokal asal Indonesia, yakni merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Reno Mustopoh, yang bertindak sebagai Tergugat.

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar adalah sebagai suatu jaminan hukum terhadap merek terdaftar agar diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁰⁰ Sesuai dengan yang disampaikan dalam teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon, maka berikut adalah hasil analisis peneliti mengenai perlindungan hukum yang semestinya didapatkan oleh Penggugat:

Berdasarkan prinsip itikad baik (*good faith*) yang sebelumnya telah dibahas di atas, maka hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini juga menjadi kewenangan Dirjen KI, terutama Direktorat Merek untuk bergerak aktif untuk menolak pendaftaran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan

¹⁰⁰Nur Hidayati, 2011, Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11 No. 3, hlm. 174.

dengan suatu merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik.¹⁰¹ Maka dalam sengketa antara PUMA asal Jerman dengan PUMA asal Indonesia, seharusnya yang dilakukan oleh Dirjen KI adalah menolak pendaftaran merek PUMA lokal asal Indonesia. Namun, diketahui dalam duduk perkara yang disampaikan Penggugat bahwa merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Tergugat yakni PUMA asal Indonesia telah dinyatakan terdaftar di Direktorat Merek Dirjen KI sejak 2019 dengan No. IDM000229381 dengan kelas jenis barang 5, sehingga Penggugat tetap mengusahakan perlindungan hukum dengan memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut yang isi amar putusannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama di dunia Internasional atas merek “PUMA & Kucing Melompat” di berbagai negara di dunia;
3. Menyatakan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat sebagai Merek Terkenal di dunia Internasional;
4. Menyatakan merek “PUMA & Kucing Melompat” daftar No. IDM000229381 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek “PUMA & Kucing Melompat” milik Penggugat;

¹⁰¹Kennedy Wijaya & Jeane Neltje, 2020, Perlindungan Hukum Merek Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Prancis Vs Indonesia), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1., hlm. 199.

5. Menyatakan bahwa merek “PUMA & Kucing Melompat” daftar No. IDM000229381 atas nama Tergugat diajukan permohonan pendaftarannya dengan didasari i'tikad tidak baik;
6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek “PUMA & Kucing Melompat” daftar No. IDM000229381 atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, pada Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal KI c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat), dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal KI c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat) untuk mentaati/mematuhi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan melaksanakan pembatalan merek “PUMA & Kucing Melompat” daftar No. IDM000229381 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Permohonan tersebut diajukan oleh Penggugat atas ketentuan yang ada dalam Pasal 21 angka 1 dan 3 dalam UU MIGd yang menjadi dasar bahwa merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dan dimohonkan dengan itikad tidak baik.

B. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi

Pemegang Hak Merek Asing atas Passing Off oleh Merek Lokal

Dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek, dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing atas tindakan *passing off* oleh merek lokal dalam sengketa merek antara PUMA Asing dan PUMA Lokal bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan begitu saja. Karena dalam pelaksanaannya, peneliti menganalisis bahwa ada beberapa kendala yang menjadi penyebab lambatnya perlindungan hukum diberikan atau diterima pemegang hak merek. Hal tersebut adalah:

1. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai UU yang mengatur tentang merek (UU MIG), dan berkenaan dengan tindakan *passing off* (pemboncengan reputasi atau pemalsuan merek terdaftar) yang terjadi. Mengingat, di Indonesia memang belum cukup pengaturan yang mengatur secara jelas mengenai tindakan *passing off* tersebut ; dan
2. Kualitas SDM yang ada dalam jajaran Dirjen KI, khususnya pada Direktorat Merek yang dalam tugasnya kurang teliti dan berhati-hati dalam memeriksa merek terdaftar.

Analisis tersebut didukung oleh pendapat Gatot Supramono, S.H.,M.Hum dalam bukunya yang berjudul “*Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*” bahwa produsen yang merupakan pemilik merek, hanya berpangku pada konsep “untung-untungan”.¹⁰² Artinya selama tidak ada masalah yang

¹⁰²Gatot Supramono, 2008, *Ibid*, hlm. 212.

menyangkut merek yang digunakan, para pemilik merek tersebut merasa aman dan bersyukur. Sebaliknya, apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan merek tersebut, para pemilik merek tersebut pasrah dan menerima konsekuensi untuk menghadapi apa yang seharusnya dihadapi. Hal tersebut disebabkan karena ketidakpahaman tentang peraturan perundang-undangan atau sejenisnya yang berkenaan dengan merek, sehingga tidak mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk mendaftarkan mereknya.¹⁰³

Dari kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing tersebut, peneliti berpendapat bahwa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi adalah sebagai berikut:

Oleh Penggugat dapat dilakukan upaya:

1. Mediasi oleh Para Pihak

Upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak melalui jalan perdamaian sebelum diselesaikan di Pengadilan.

2. Banding Merek (Pasal 28-32 UU MIG);

Permohonan Banding ini dapat dilakukan, karena hakikatnya merek milik Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 21 UU MIG, sehingga Penggugat berhak menempuh upaya banding merek. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 angka 1 UU MIG: “*Permohonan banding dapat diajukan*

Penjelasan Peneliti: Yang dimaksud dengan konsep “untung-untungan” adalah selama para pedagang yang merupakan pemilik atau pemegang merek terdaftar tidak mengalami masalah atas merek yang belum didaftarkan tersebut, mereka merasa hal itu aman dan baik-baik saja.

¹⁰³Gatot Supramono, 2008, *Ibid*, hlm. 212.

terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau pasal 21”¹⁰⁴

3. Gugatan Pembatalan melalui Pengadilan Niaga (Pasal 76-79 UU MIG);
Selain banding merek, upaya yang bisa dijadikan solusi oleh Penggugat atas kendala perlindungan hukum yang dialami adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan. Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh salah satu pihak dalam sengketa ini dilakukan oleh Penggugat untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek terdaftar, maka dalam sengketa ini adalah ditujukan menghilangkan eksistensi merek Tergugat dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek.¹⁰⁵ Hal ini dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan¹⁰⁶ Dalam hal sengketa merek ini, yang berkepentingan adalah Penggugat, dan dengan alasan bahwa yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 dan/atau 21 UU MIG.
4. Gugatan PTUN (Pasal 72-74 UU MIG);

¹⁰⁴Pasal 28 Angka 1 UU MIG, dilansir pada laman <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016> yang diakses pada Rabu, 11 Januari 2024, pukul 03.06 WIB.

¹⁰⁵Rahmi Jened, 2015, *Op.Cit*, hlm. 291.

¹⁰⁶Pasal 76 UU MIG, *Ibid*, hlm. 37, dilansir pada laman <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016> yang diakses pada Rabu, 11 Januari 2024, pukul 03.09 WIB.

Penjelasan Peneliti:

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah dalam sengketa merek ini Penggugat berkepentingan untuk memperoleh haknya sebagai pemegang merek PUMA yang asli yang telah mengalami tindakan *passing off* atau pembocoran reputasi oleh Tergugat.

Selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa merek, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui gugatan PTUN, yakni berupa gugatan penghapusan merek yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang keberatan, dalam hal ini adalah Penggugat. Didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Pasal 72 angka 7 UU MIG yang menyatakan:

“Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

- a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.”

5. Tuntutan Pidana (Pasal 100-102 UU MIG)

Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan tuntutan pidana. Upaya ini diatur dalam Pasal 100-101 UU MIG, dan disebutkan bahwa:¹⁰⁷

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain

¹⁰⁷Pasal 100 UU MIG, dilansir pada laman <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016> yang diakses pada Kamis, 28 Desember 2023, pukul 17.22 WIB.

- untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- c. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya, Pasal 101 UU MIG menyatakan:¹⁰⁸

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang

¹⁰⁸Pasal 101 UU MIG, dilansir pada laman <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016> yang diakses pada Kamis, 28 Desember 2023, pukul 17.25 WIB.

sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Serta di dalam Pasal 102 UU MIG, disebutkan:¹⁰⁹

“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Oleh Dirjen KI harus dilakukan upaya:

- a. Sosialisasi secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai UU Merek, dalam hal ini adalah UU MIG;

¹⁰⁹Pasal 102 UU MIG, dilansir pada laman <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016> yang diakses pada Kamis, 28 Desember 2023, pukul 17.26 WIB.

- b. Peningkatan kualitas SDM Dirjen KI, khususnya di bidang merek. Dapat ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang menunjang kualitas SDM dalam mengemban tugas secara optimal.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan telah dikemukakan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menyimpulkan:

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Asing atas *Passing off*

oleh Merek Lokal Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

Sebuah merek akan memperoleh perlindungan hukum, sejak merek tersebut berhasil didaftarkan, karena di Indonesia berlaku *first to file principle system* atau dikenal dengan sistem konstitusif. Apabila dalam perjalanannya sebuah merek yang telah didaftarkan mengalami tindakan merugikan dari pihak lain dengan tujuan membonceng reputasi atau meniru dan sebagainya, maka pemilik merek tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam hal ini adalah perlindungan hukum represif. Dalam hal sengketa antara PUMA yang merupakan merek asing asal

Jerman dengan PUMA merek lokal asal Indonesia yang memiliki persamaan pada pokoknya. Perlindungan hukum tersebut termuat dalam UU MIG. Pemilik merek dapat memperoleh perlindungan melalui:

- a. Ditolaknya merek milik Tergugat oleh Dirjen KI;
- b. Mediasi oleh Para Pihak;
- c. Banding Merek (Pasal 28 s/d 32 UU MIG);

- d. Gugatan Pembatalan melalui Peradilan Niaga (Pasal 76 s/d 79 UU MIG);
 - e. Gugatan Penghapusan Merek ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Pasal 72 s/d 74 UU MIG); dan
 - f. Tuntutan Pidana (Pasal 100-102 UU MIG).
2. Kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing atas *passing off* oleh merek lokal, yakni:
- Meskipun dalam UU MIG telah diatur mengenai jalur yang dapat ditempuh oleh pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum atas sengketa merek yang terjadi, ternyata dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah:
- a. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai UU yang mengatur tentang merek (UU MIG), dan berkenaan dengan tindakan *passing off* (pemboncengan reputasi atau pemalsuan merek terdaftar) yang terjadi. Mengingat, di Indonesia memang belum cukup pengaturan yang mengatur secara jelas mengenai tindakan *passing off* (pemboncengan reputasi) tersebut ; dan
 - b. Kualitas SDM yang ada dalam jajaran Dirjen KI, khususnya pada Direktorat Merek yang dalam tugasnya kurang teliti dan berhati-hati dalam memeriksa merek terdaftar.

Dengan adanya kendala tersebut, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan sebuah langkah dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi

dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pemilik hak merek, sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan sosialisasi oleh pemangku kebijakan secara masif sebagai pihak yang berwenang mengenai UU MIG kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan;
- b. Perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM Dirjen KI, khususnya di bidang merek. Dapat ditempuh melalui pelatihan-pelatihan yang menunjang kualitas SDM dalam mengemban tugas secara optimal.
- c. Pemegang hak merek dapat melakukan mediasi, banding merek, gugatan pembatalan, gugatan penghapusan ke PTUN, dan tuntutan pidana.

Hal tersebut sejalan dengan solusi dari pihak yang berwenang, salah satunya disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Tengah, yakni Ibu Dr. Setyawati, S.H., M.Hum. bahwa dalam menangani kendala yang terjadi dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing atas *passing off* oleh merek lokal adalah pihak Kemenkumham, terkhusus Dirjen KI, dan Direktorat Merek akan lebih lebih teliti dalam menerima pendaftaran merek, baik merek-merek asing terkenal maupun merek lokal yang tentu didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 21 huruf C dan Pasal 21 angka 3 UU MIG.

B. Saran

Berikut adalah saran yang akan peneliti berikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing atas tindakan *passing off* (pemboncengan reputasi atau pemalsuan merek terdaftar) oleh merek lokal:

1. Perlunya sosialisasi oleh pemangku kebijakan secara masif sebagai pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi dan Kreatif, dan di Provinsi maupun Kabupaten dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kepada masyarakat tentang Urgensi pendaftaran sebuah merek yang berdampak pada perlindungan hukum yang akan diperoleh oleh pemilik merek dari pelanggaran merek dan tindakan merugikan lainnya;
2. Perlunya tindakan tegas dari pihak Dirjen KI, terkhusus Direktorat Merek yang didasarkan pada UU MIG, apabila ditemukan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya secara keseluruhan atau sebagian dalam mengajukan pendaftaran hak merek, maka langsung ditindaklanjuti dengan penolakan. Agar tidak terjadi sengketa yang sama, meskipun pihak-pihak yang terlibat berbeda

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Qs. Al- Baqarah: 188

Qs. An-Nisaa': 29

Qs. Al- Ma'idah: 8

B. Buku

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV Jakad Media Publishing, Jakarta.

Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Raneka Cipta, Jakarta.

Hans Kelsen, 2009, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta.

Jasser 'Aduh, 2013, *Al Muqashid untuk Pemula*, Suka Press, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat MK RI, Jakarta.

Kun Maryati & Juju Suwarti, 2018, *Sosiologi: Kelompok Peminatan Ilmu Sosial*, Erlangga, Jakarta.

Muhammad Nawawi Al- Jawi, 1886, *At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil*, Darul-Fikr, Beirut.

Muhammad Djumhana & R. Djubredillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Adiya Bakti, Bandung.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Phillipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Rahmi Jened, 2000, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya.
- Rahmi Jened, 2000, *Kesadaran Hukum Pengusaha Tanggulin Terhadap Perlindungan Merek Terkenal*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setyawati, 2019, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Indonesia*, Unissula Press, Semarang.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Taufikur Rohman, 2016, *Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama (first to file) di Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Venantria Sri Hadiarinanti, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Merek dan Merek Terkenal*, Unika Atma Jaya, Jakarta.
- Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia*, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek
Perniagaan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek
Perniagaan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis

D. Jurnal/Artikel Ilmiah

Kennedy Wijaya & Jeane Neltje, 2020, Perlindungan Hukum Merek
Terkenal (Kasus Sengketa Merek Pierre Cardin Prancis Vs
Indonesia), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1.

Meli Hartati, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek
Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek, *Jurnal Warta*, Vol. 66, No.2.

Nur Hidayati, 2011, Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar,
Ragam Jurnal, Vol. 11, No. 1.

R. M. P. Karina, dan R. Njatrijani, 2019, Perlindungan Hukum Bagi
Pemegang Hak Merek Dagang, *Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia*, Vol.1, No.2.

Rifky Adi Nugroho, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak
Merek Dagang Terkenal Asing (*well-known mark*) dari Tindakan
Passing Off (Studi Sengketa Kasus Gs Atas Nama Gs Yuasa
Corporation), *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No. 3.

Tata Wijayanta, 2010, Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga, *Jurnal
Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2.

Winda Eka Sari, 2022, Analisis Yuridis Terhadap Praktik Diskriminasi Pelaku Usaha Tertentu Oleh Pt Garuda Indonesia (Persero) (Studi Kasus : Putusan Kppu Nomor 06/Kppu-L/2020 Jo Putusan Kasasi MA Nomor 3/Pdt.Sus-Kppu/2021/PN Jkt.Pst), Skripsi Fakultas Hukum UNAS, Jakarta.

Yoghi Arief Susanto, 2020, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah, *Jurnal Aktualita*, Vol. 3, No. 1.

Zaenal Arifin & Mohammad Iqbal, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1.

E. Lain-lain

Abi Kurnia, “Regulasi yang Berlaku Seputar Merek di Indonesia”, dilansir pada laman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia-cl1886/> yang diakses pada Rabu, 27 September 2023, pukul 02.54 WIB.

Black Law Dictionary, Ninth Edition, St. paul: West, 2009. Dapat dilihat dalam buku Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi.

Gilang Irwan, 2020, Sejarah PUMA: Sepatu Populer Atlet Kelas Dunia, dilansir pada <https://www.glingirwn.com/blog/sejarah-brand-puma/> yang diakses pada Jum'at, 29 September 2023 pukul 22.08 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), dilansir pada laman <https://kbbi.web.id/analisis> yang diakses pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 20.35 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), dilansir pada laman <https://kbbi.web.id/perlindungan> yang diakses pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 20.35 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), dilansir pada laman <https://kbbi.web.id/pemegang> yang diakses pada Senin, 11 September 2023 pukul 23.33 WIB.

Mahkamah Agung RI, 2023, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, dilansir pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5c1875bc767a8396303935373431.html> pada Senin, 20 November 2023, pukul 07.07 WIB.

Maksum Rangkuti, “Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh. 2023”, dilansir pada <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsurdan-contoh/> yang diakses pada Kamis, 14 September 2023 pukul 20.04 WIB.

Niken Bestari, “6 Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia Beserta Fungsinya”, dilansir pada [https://bobo.grid.id/read/083509688/6-dasar-hukum-perlindungan-danpenegakan-hukum-di-indonesia-beserta fungsinya?page-all](https://bobo.grid.id/read/083509688/6-dasar-hukum-perlindungan-danpenegakan-hukum-di-indonesia-beserta-fungsinya?page-all) yang diakses pada Kamis, 14 September 2023 pukul 00.43 WIB.

Tim Hukum Online, “Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, dilansir pada laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/t63366cd94dcbc/?page2> yang diakses pada Sabtu, 16 September 2023, pukul 00.28 WIB.

Wikipedia, “PUMA (merek)” dilansir pada laman [https://id.wikipedia.org/wiki/Puma_\(merek\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Puma_(merek)) yang diakses pada Jum’at, 29 September 2023 pukul 20.10 WIB