

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan suatu hak hukum yang memiliki sifat eksklusif yang hanya dimiliki oleh penemu maupun pencipta sebagai hasil daripada aktifitas kreativitas khas dan intelektualitas dan terbarukan. Karya intelektual tersebut merupakan hasil karya cipta baik di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil sebuah penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya dalam bidang kekayaan intelektual ini dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, pikiran, perasaan, waktu dan hasil intuisi/hati nurani/ilham. (Hariyani, 2010:16)

Merek merupakan sesuatu (baik gambar maupun nama) yang digunakan sebagai objek untuk mengidentifikasi suatu produk baik barang maupun jasa yang terdapat di dalam pasar. Merek dagang atau sering disebut dengan *trademark*, merupakan salah satu bagian daripada Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai yang penting apabila ditinjau melalui aspek ekonomi (Lindsey, 2006:77). Seperti yang kita tahu, fungsi daripada merek adalah sebagai daya pembeda, sehingga konsumen tidak merasa bingung dan dapat mengklasifikasikan suatu produk (barang maupun jasa) milik suatu perusahaan yang kemudian dapat dibedakan kepada produk perusahaan lainnya yang memiliki kemiripan produk yang serupa. Konsumen dapat melakukan suatu penakaran terkait dengan kualitas produk antara produk satu dengan produk yang lain. Sedangkan dari sudut pandang produsen, merk digunakan sebagai suatu jaminan atas nilai hasil daripada produknya, khususnya terkait dengan kualitas produk tersebut. Produsen menggunakan merek dagang mereka untuk melakukan promosi produk-produk dagangannya dan juga untuk memperluas jangkauan pasar.

Di Indonesia, pengaturan merek mulai menjadi perhatian sejak Pemerintahan Hindia-Belanda dimana pada saat itu diberlakukan "*Reglement Industriele Eigendom Kolonien*" pada tahun 1912 atau (Reglemen tentang Hak Milik

Perindustrian 1912), Stb. 1912 Nomor 545. (Gautama, 1993:14). Pada tahun 1992 keluarlah peraturan baru terkait dengan merek yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 1993. Kemudian undang-undang ini diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1997). Selanjutnya UU Merek 1997 ini diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek 2001), hingga pada akhirnya undang-undang terkait ini mengalami pemberharuan lagi untuk terakhir kalinya sampai saat ini yakni dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku sampai dengan saat ini.

Sejauh ini merek yang kita tahu merupakan suatu fundamen dalam perdagangan modern di era perdagangan bebas yang ada saat ini. Hal ini dapat dibuktikan melalui keberadaan merek itu sendiri yang menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang cakupan ruang lingkupnya adalah reputasi dari pada penggunaan merek tersebut (*good will*). (Abdulkadir, 2001:68). Reputasi ini juga tidak kalah susahnya dengan menciptakan suatu invensi maupun inovasi kekayaan intelektual. Tentunya reputasi merupakan suatu yang harus dijaga dengan baik oleh seorang *owner* dari pada usaha yang digeluti tersebut. Reputasi ini juga harus dilindungi dari orang-orang yang memiliki intensi yang buruk dan atau melakukan upaya pemboncengan reputasi oleh pemilik asli hak merek.

Konsumen merupakan raja dimana tercapainya kepuasan konsumen merupakan suatu capaian atau prestasi yang perlu dicapai oleh pebisnis maupun pengusaha. Apabila konsumen merasa terkecoh dan dirugikan atas suatu produk yang mirip barang tersebut akan tetapi sebenarnya produk tersebut meniru dari merek orang lain, maka secara otomatis produsen akan menimpa kerugian materiil dan konsumen akan merasa dirugikan atas kualitas yang berbeda dari merek produk yang diharapkan.

Hak merek merupakan suatu hak yang harus dilindungi karena merupakan sebuah kekayaan immaterial yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomis yang bernilai.

Hal tersebut dapat terjadi bila merek tersebut digunakan untuk melakukan pemasaran suatu produk. Standar kualitas yang dimiliki oleh suatu produk tentunya melekat pada merek terkenal produk tersebut. (Abdulkadir, 2001:12) Hak Kekayaan Intelektual ini diatur dalam beberapa perjanjian internasional, diantaranya adalah, Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) Perjanjian Madrid, Konvensi Paris, Perjanjian WIPO (*World Intellectual Property*). Dari sekian perjanjian internasional yang telah disebutkan tersebut, Perjanjian TRIPs merupakan ketentuan dengan peranan yang paling penting, dikarenakan banyaknya peserta dari banyak negara yang mengikuti perjanjian ini, dan memiliki peran penting dalam pengaturan perdagangan internasional. (Astarini, 2009:6). Di dalam perjanjian ini (TRIPs) mengatur secara jelas mengenai penekanan pada adanya unsur pembeda dalam setiap Haki. Melalui adanya unsur pembeda disini menekankan bahwa hal daya pembeda merupakan kondisi substantif dalam perlindungan merek dagang. Oleh karenanya apabila terdapat penolakan atas pendaftaran suatu merek dagang, hal tersebut dapat didasari atas alasan tidak adanya pembedaan (daya pembeda).

Dalam rangka menjaga dan memperoleh landasan dan kekuatan hukum atas suatu merek dagang yang akan beredar di pasaran, merek tersebut haruslah didaftarkan. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) merupakan tujuan dari pada pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam perjanjian TRIPs yang di ratifikasi oleh Indonesia dan dalam UU Merek & Indikasi Geografis pun juga dijelaskan bahwasannya hak merek yang terdaftar mempunyai hak eksklusif sebagai pelarangan kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai izin atau sepengetahuan pemilik hak merek untuk menggunakan merek yang sama untuk produk baik dalam bentuk barang/jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu. (Gautama, 1994:19). Perlindungan hukum yang didapatkan terhadap merek terdaftar bukanlah merupakan suatu jaminan, terkadang apabila terdapat cukup alasan, pendaftaran merek ini dapat dibatalkan dan atau dihapus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana merk ini telah melanggar ketentuan mengenai dapat dan tidaknya merek didaftarkan dan mengenai merek tersebut di tolak.

Itikad baik (*good faith*) merupakan prinsip yang sangat penting dan dijadikan sebagai pedoman oleh pendaftar terkait dengan pendaftaran merek ini. Melalui prinsip inilah, akan terlihat bahwa pendaftar dengan itikad baiklah yang akan mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, Dirjen HKI memiliki kewajiban secara aktif dalam menolak setiap pendaftaran merek apabila secara jelas didapati adanya peniruan ataupun kemiripan dengan merek terdaftar atas dasar itikad yang tidak baik. Pemohon yang memiliki itikad baik adalah pemohon yang dalam mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa adanya intensi untuk membonceng, menjiplak ataupun meniru reputasi dengan merek terdaftar lainnya, yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya kerugian pihak lain atau mengakibatkan adanya persaingan yang curang, menyesatkan ataupun mengecoh konsumen. (Kaligis, 2008:14).

Pemboncengan reputasi atau (*passing off*) merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak atas merk. Dalam pranata *common law*, *passing off* sering diartikan sebagai suatu tindakan pemboncengan reputasi atas suatu merek dagang, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atas ketenaran daripada merek asli yang sudah terdaftar. (Nugroho, 2016:43). Dalam hukum Indonesia, khususnya dalam UU Merk dan Indikasi Geografis, tindakan *passing off* atau pemboncengan reputasi ini lebih dikenal dengan sebutan Pelanggaran Hak Merek. Hal tersebut termaktub dalam pasal 83 undang-undang tersebut, yang menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak merek (pemboncengan reputasi) secara mendetil.

Kerugian atas tindakan *passing off* ini tentunya dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Secara materiil kerugian yang muncul antara lain adalah seperti menurunnya angka penjualan yang diakibatkan karena perbedaan kualitas produk, yang berujung juga pada berkurangnya kepercayaan investor. Selain itu secara immateriil juga menyebabkan tercorengnya nama baik perusahaan maupun *owner* daripada pemilik hak merek asli tersebut. Oleh karenanya, perbuatan pemboncengan reputasi merupakan perbuatan yang cukup merugikan dan pelaku

tentu diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian dan dikenai hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aturan terkait dengan *passing off* hadir ketika terdapat suatu produk usaha yang memiliki reputasi, belum memiliki merek dagang akan tetapi memerlukan adanya perlindungan hukum terhadap merknya tersebut dari pihak lain yang ingin mencoba untuk meniru dan membonceng reputasi usaha tersebut. Hukum *passing off* ini memiliki tujuan untuk melindungi baik pelaku usaha maupun konsumen dari praktek-praktek usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan reputasi milik orang lain.

Tentunya tindakan seperti yang di jelaskan diatas merupakan sebuah pelanggaran, dimana perilaku tersebut di dalam dunia usaha termasuk dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Analisis terhadap kenyataan yang ada pada perbuatan tersebut telah melanggar hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan seseorang dengan upaya melakukan peniruan merek ini merupakan bentuk itikad yang tidak baik untuk ikut menikmati hasil reputasi merk lain tanpa adanya izin dari pemilik merek tersebut.

Tindakan itikad tidak baik dalam pemboncengan reputasi (*passing off*) ini termasuk perbuatan penipuan (*froud*), rangkaian menyesatkan (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*). Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak, atau membonceng kemashyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan permalsuan, penyesatan, atau memakau merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

Dalam penelitian ini, saya mengambil kasus sengketa merek putusan Mahkamah Agung dengan kasus perkara yaitu merek “Gudang Garam” nomor 119 PK/Pdt.Sus-

HKI/2017 sebagai contoh daripada tindakan *passing off* yang merupakan tindakan persaingan usaha yang tidak sehat dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, yang kemudian penulis akan jelaskan terkait dengan bentuk perlindungan hukum atas tindakan *passing off* ini dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas itikad tidak baik dalam tindakan *passing off*. Dimana selain tindakan tersebut merupakan tindakan yang illegal, tindakan tersebut juga jauh dari tingkatan moral yang seharusnya menjadi patokan bagi setiap manusia dalam hidup bermasyarakat.

Dari adanya kasus pelanggaran pemboncengan reputasi atas merek terkenal untuk barang yang sejenis antara PT Gudang Garam Tbk dengan H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru. Dalam serangkaian upaya hukum biasa yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak sebelumnya, baik pada *judex factie* di Pengadilan Niaga Surabaya hingga *judex juris*, ternyata dirasa belum menemukan capaian jalan keluar yang diharapkan sehingga kemudian pada tanggal 1 November 2016, PT Gudang Garam Tbk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang kemudian menghasilkan putusan *incracht* yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 bahwa PT Gudang Garam Tbk atas pemilik dan pemegang hak atas logo Merek Gudang Garam dan variannya yang telah terdaftar di Indonesia sebanyak sedikitnya 79 nomor pendaftaran di beberapa kelas barang dan jasa terutama kelas 34 untuk melindungi jenis barang sigaret kretek, telah diketahui oleh penggugat yakni PT Gudang Garam Tbk bahwa H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru telah melakukan tindakan pemboncengan reputasi atas merek PT Gudang Garam Tbk karena mempunyai persamaan pada pokoknya. Bahwa dengan terdaftarnya merek Gudang Baru beserta lukisan atas nama Pabrik Rokok Gudang Baru dengan nomor registrasi IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan Nomor registrasi IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang yang sejenis di kelas 34 yaitu sigaret kretek, telah memiliki persamaan pada pokoknya. Atas dasar itikad tidak baik dari tergugat H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru.

Gugatan tersebut menyatakan merek Gudang Baru beserta Lukisan atas nama tergugat memiliki persamaan pada pokoknya terkait bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan. Tetapi dalam hal ini merek Gudang Baru beserta lukisan yang dimiliki oleh Tergugat, telah sama-sama terdaftar dalam daftar umum Direktorat Merek, dan secara sah juga diakui oleh Direktorat Merek sebagai merek yang berhak mendapat perlindungan hukum. Sehingga dalam pembuktiannya nanti tergantung dari keputusan pengadilan yang memutus perkara sengketa merek tersebut, siapa sebenarnya pemilik merek yang sah dan siapa pemilik yang beritikad tidak baik.

Berdasarkan kasus yang akan penulis angkat tersebut dapat dilihat bahwasanya merek tersebut telah dilindungi oleh hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setiap pihak yang melanggar hukum merek melalui tindakan peniruan, pemalsuan dan atau mencari keuntungan melalui pemboncengan reputasi merek milik orang lain, dan tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik merek yang asli, maka wajib dikenakan hukuman sesuai dengan pengaturan dalam undang-undang. Pengaturan perlindungan ini telah diatur di Indonesia sebagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran merek yaitu tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*), atas tindakan yang demikian saya akan mengulas secara detil terkait dengan perlindungan hukum tindakan *passing off* ini beserta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas itikad tidak baik dalam tindakan *passing off*. Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan maka saya tertarik untuk menuliskan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR TERHADAP TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*), STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 119 PK/PDT.SUS-HKI/2017 (KASUS SENGKETA MEREK ROKOK GUDANG GARAM MELAWAN ROKOK GUDANG BARU).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti secara rinci dan sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi merk yang terdaftar terhadap tindakan *passing off* ?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas itikad tidak baik dalam tindakan *passing off*, dalam perkara antara PT Gudang Garam Tbk dengan H. Ali Khosin, S.E. selaku pemilik merek Gudang Baru, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian tujuan, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Tujuan obyektif dan subyektif yang hendak di capai dalam penelitian untuk penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk dapat memahami dan juga mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Merek sah terhadap *Passing off* (pemboncengan reputasi)
- b. Untuk dapat memahami dan mengetahui apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas itikad tidak baik dalam tindakan *passing off* antara PT Gudang Garam Tbk dengan H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru ini.

2. Tujuan Subyektif

- a. Agar dapat menjadi sarana dalam pengaplikasian ilmu dan teori hukum perdata khususnya dalam hukum kekayaan intelektual yang penulis peroleh selama kegiatan perkuliahan agar dapat memberi manfaat bagi penulis secara pribadi serta memberikan kontribusi positif bagi berkembangnya ilmu

pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual.

- b. Untuk dapat menjadi tolak ukur berkembangnya penalaran dan terbentuknya pola pikir serta mengetahui kemampuan penulis terhadap penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian hukum (skripsi) diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi tambahan dan juga manfaat berupa ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum perdata bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, serta terhadap hukum perdata khususnya dalam hukum kekayaan intelektual terkait dengan bagaimana tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) ini di lihat dari sudut pandang itikad tidak baik beserta perlindungan hukum yang mengatur atas tindakan tersebut.
- b. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi, literatur, dan bahan kepustakaan sebagai acuan untuk melakukan penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penalaran pemahaman dan pola pikir dinamis serta untuk mengukur kemampuan penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji sehingga dapat berguna bagi para pembaca.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum atas tindakan *passing off* dan upaya

hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas itikad tidak baik dalam tindakan *passing off* tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses menemukan beberapa aturan hukum, prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum yang digunakan sebagai bahan menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud, 2011: 35) Di dalam penelitian ini, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Metode- metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian hukum normatif yuridis ini merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan sebuah eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami antara suatu aturan hukum bahkan mungkin juga mencakup sejumlah prediksi perkembangan aturan hukum tertentu di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini berbasis kepustakaan (*Library based*) dengan fokus analisis pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Susanti, 2013:11)

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini sifat penelitian yang digunakan bersifat penelitian Preskriptif. Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum yang digunakan sebagai menjawab isu hukum yang di hadapi. Hal ini sesuai dengan perspektif ilmu hukum, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.

3. Pendekatan Penelitian

commit to user

Menurut Peter Mahmud, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mendapatkan suatu informasi dari berbagai aspek guna menjawab isu hukum terkait, adapun beberapa pendekatan penelitian yang dimaksud tersebut adalah: (Peter Mahmud, 2014: 136).

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dalam penelitian ini, terdapat empat pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan tata hukum saat mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam untuk membentuk hukum masa yang akan datang. Terakhir pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana sebagai pemecah masalah yang ada memerlukan konsep yang dapat merekonstruksikan solusi yang diperlukan dalam menangani permasalahan yang diteliti.

4. Jenis dan Bahan Sumber Hukum

Jenis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian pustaka yang ada, yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), yang berarti mempunyai sifat mengikat. Bahan hukum primer itu

sendiri dapat dibedakan jenisnya menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (termasuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (termasuk peraturan perundang-undangan) di wilayah hukum negara lain akan tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - 4) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - 5) *Lanham Act* (1946)
- a. Bahan hukum sekunder memberikan suatu tinjauan luas terkait dengan pokok persoalan juga mengidentifikasi perundang-undangan, regulasi, ketentuan pokok, dan kasus penting yang berkaitan terhadap topik penelitian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal yang memuat tulisan kritik para ahli dan akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, laporan penelitian hukum, dan doktrin-doktrin para ahli, dan beberapa sumber situs internet yang terpercaya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum (bahan hukum primer dan sekunder) dengan menyesuaikan

permasalahan yang dikaji oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan penelitian hukum yang akan dikaji.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan melakukan pengumpulan seluruh bahan hukum yang kemudian akan dianalisis untuk dapat mencapai konklusi, melalui teknik analisis secara deskriptif, interpretasi, evaluasi dan sistemasi.

Teknik deskripsi yakni melalui penguraian atau mengabstraksikan fenomena tersebut se jelas mungkin atau posisi dari proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Teknik interpretasi yakni dengan menggunakan jenis-jenis penafsiran ilmu hukum pada proposisi yang dijumpai agar dapat disistemasi sesuai dengan pembahasan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Teknik evaluasi merupakan penilaian terkait dengan tepat dan tidaknya, setuju dan tidaknya, benar atau tidaknya, sah atau tidaknya oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan rumusan norma, baik yang ada didalam sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Teknik sistematisasi merupakan upaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep maupun proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat (Suryabrata, 1992:85).

Melalui empat teknik analisis tersebut akan dianalisis sesuai dengan konten isinya (*content analysis*), yakni dengan memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud, sehingga dapat menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematis, dan bersifat kualitatif terkait dengan substansi penelitian tersebut. (Zuhdi, 1993:1).

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif. Deskriptif dengan melalui analisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum. Kualitatif adalah dengan melalui analisis paparan hasil penulisan yang sudah disistematisasikan dengan kajian dari teori hukum dan hukum positif. Hal ini

dimaksudkan untuk dapat menjelaskan permasalahan hukum melalui kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan dapat dipahami.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam rangka memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai kerangka teori dari pakar dan doktrin hukum berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat, yaitu:

A. Kerangka Teori

Pada kerangka teori ini penulis akan menjabarkan tinjauan tentang :

1. Teori Perlindungan Hukum
2. Itikad Tidak Baik
3. Hak Atas Merek
 - a. Pengertian Merek
 - b. Jenis Merek
 - c. Persyaratan dan Pendaftaran Merek
 - d. Lisensi Merek
4. Pemboncengan Reputasi
 - a. Pengertian Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)
 - b. Unsur-unsur Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*)

B. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah alur berfikir dan pemahaman terdapat pula kerangka berpikir yang disertakan dalam bab ini.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang akan membahas dan menjawab permasalahan hukum yakni terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang mengatur atas tindakan *passing off* beserta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas itikad tidak baik dalam tindakan *passing off* ini berdasarkan kasus pemboncengan reputasi atas merek terkenal untuk barang yang sejenis antara PT Gudang Garam Tbk dengan H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan secara singkat terkait dengan kesimpulan akhir yang diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN