

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari perkembangan Hak Kekayaan Intelektual.¹ Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksud adalah merek. Di Indonesia, merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis). UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek) yang telah berlaku selama 15 tahun di Indonesia.

Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai berikut.

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 (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.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa merek adalah kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Selain berfungsi sebagai daya pembeda suatu produk, merek juga berfungsi sebagai alat pemasaran dan berperan penting dalam perdagangan barang dan/atau jasa

¹ Tim Lindsey *et al.*, (eds.), 2011, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-6, Bandung: PT Alumni, hal. 26-28.

baik secara nasional maupun internasional.² Bahkan, terkadang hal yang membuat produk menjadi mahal bukanlah produk itu sendiri, melainkan merek yang melekat pada produk tersebut.

Walaupun UU Merek dan Indikasi Geografis baru saja diundangkan untuk menggantikan UU Merek, ada beberapa ketentuan esensial dalam UU Merek yang tidak diubah sehingga tetap menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan yang dimaksud adalah pengaturan yang berkaitan dengan tindakan *passing off* dan *dilution*. Adapun yang dimaksud dengan tindakan *passing off* dapat dirujuk dari *Black's Law Dictionary*. Pengertian *passing off* berdasarkan *Black's Law Dictionary* adalah sebagai berikut.

*The act or an instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement.*³

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diartikan bahwa *passing off* adalah tindakan curang dengan cara membonceng reputasi merek lain untuk menipu calon konsumen. Pengaturan mengenai *passing off* tersebar ke dalam pengaturan mengenai persaingan curang, perbuatan melawan hukum, dan pelanggaran merek. Walaupun dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran merek, *passing off* berbeda dengan pelanggaran merek biasa (*infringement*). Ruang lingkup *passing off* lebih luas daripada *infringement* karena *passing off* juga meliputi pelanggaran terhadap merek tidak terdaftar.

² H. OK. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 330.

³ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, 9th Edition, Washington: West Publishing Co., hal. 1115.

Pengaturan *passing off* secara implisit diatur pada Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan tersebut kurang lebih sama dengan Pasal 4 UU Merek yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Keterangan mengenai “Pemohon yang beritikad tidak baik” dijelaskan lebih lanjut pada bagian Penjelasan undang-undang tersebut. Walaupun ada penjelasan, ketentuan tersebut masih belum lengkap karena tidak mengatur mengenai pelanggaran terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar.

Pengertian merek terkenal dapat diketahui berdasarkan beberapa rujukan, antara lain sebagaimana yang didefinisikan oleh *International Trademark Association* (selanjutnya disebut INTA). Menurut INTA, merek terkenal adalah, “*a trademark that, in view of its widespread reputation or recognition, may enjoy broader protection than an ordinary mark*”.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi sehingga mendapatkan perlindungan lebih luas daripada merek biasa. Perlindungan merek terkenal tersebut diberikan sebagai penghargaan terhadap jasa baik (*goodwill*) yang telah dibangun pemilik merek terkenal dengan menggunakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.⁵ Walaupun seharusnya merek terkenal tersebut menerima perlindungan lebih luas daripada merek biasa, baik UU Merek maupun UU Merek dan Indikasi Geografis tidak

⁴ *International Trademark Association*, 2015, *Topic Portal: Famous Marks or Well-Known Marks*, <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/FamousMarksWell-knownMarks.aspx>, diakses terakhir pada tanggal 15 Oktober 2016, pukul 23.12.

⁵ Peter J Groves, 1997, *Sourcebook on Intellectual Property Law*, London: Cavendish Publishing Limited, hal. 703.

memberikan definisi tegas mengenai merek terkenal. Hal tersebut mengakibatkan penggolongan dan perlindungan merek terkenal menjadi kabur.

Padahal, pengaturan lengkap mengenai perlindungan merek terkenal dibutuhkan di Indonesia. Ada dua alasan yang melatarbelakangi kebutuhan tersebut. Alasan pertama adalah karena Indonesia berkewajiban memasukkan perlindungan merek terkenal ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Mengingat Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Alasan kedua adalah karena *passing off* cukup sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus *passing off* yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus *Pierre Cardin*, yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2015,⁶ sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30 November 2015.⁷ Dalam kasus tersebut, pemilik merek terkenal *Pierre Cardin* mengajukan gugatan terhadap Alexander Satryo Wibowo yang telah mendaftarkan merek *Pierre Cardin* terlebih dahulu di Indonesia. Namun, Majelis Hakim memutuskan bahwa yang berhak terhadap hak atas merek *Pierre Cardin* adalah orang Indonesia, bukan Penggugat, sekalipun merek *Pierre Cardin* dapat digolongkan sebagai merek terkenal.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2015”, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b5058cfa7cb70012d026e8afbe5381f2>, diakses terakhir pada tanggal 29 Oktober 2016, pukul 20.15.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 30 November 2015”, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8ee7a3e92afe0c49d9b033361785f1f7>, diakses terakhir pada tanggal 18 Oktober 2016, pukul 15.05.

Keadaan di atas jelas menggambarkan suatu ketidakpastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Hal serupa juga nampak pada pengaturan mengenai *dilution*. Adapun yang dimaksud dengan tindakan *dilution* dapat dirujuk dari *Black's Law Dictionary*. Pengertian *dilution* berdasarkan *Black's Law Dictionary* adalah sebagai berikut.

*The act or an instance of diminishing a thing's strength or lessening its value. The impairment of a famous trademark's strength, effectiveness, or distinctiveness through the use of the mark on an unrelated product, usually blurring the trademark's distinctive character or tarnishing it with an unsavory association. Trademark dilution may occur even when the use is not competitive and it creates no likelihood of confusion.*⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa *dilution* adalah penggunaan merek terhadap produk tidak sejenis yang mengakibatkan perusakan atau pengurangan daya pembeda suatu merek. Konsep perlindungan merek terkenal terkait dengan *dilution* pertama kali diperkenalkan di Amerika pada tahun 1920 oleh Frank Schecter.⁹ Dalam doktrin *dilution*, penggunaan merek terkenal pada produk tidak sejenis dilarang karena dapat mengurangi persepsi publik bahwa merek terkenal secara signifikan menunjukkan sesuatu yang unik dan khusus.¹⁰ Padahal, merek memiliki fungsi utama sebagai daya pembeda suatu produk.¹¹ Pengurangan atau perusakan daya pembeda merek terkenal tentu sangat merugikan pemilik merek terkenal tersebut.

⁸ Bryan A. Garner, *Op. Cit.*, hal. 523.

⁹ Robert G. Bone, 2008, "*Schecter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road*", *Santa Clara High Technology Law Journal*, Volume 24, Issue 3, Article 2, hal. 470.

¹⁰ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia, hal. 245.

¹¹ Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 47.

Dalam kaitannya dengan *dilution*, Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis sebenarnya sudah mengatur mengenai larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk produk tidak sejenis. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut kurang lebih sama dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Merek. Kedua ketentuan tersebut mengamanatkan untuk dibentuk peraturan pelaksana untuk menjelaskan “persyaratan tertentu” yang harus dipenuhi supaya dapat dikategorikan pelanggaran persamaan merek untuk produk tidak sejenis. Selama lima belas tahun berlakunya UU Merek, peraturan pelaksana tersebut tidak pernah diundangkan. Begitu pula dengan peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh UU Merek dan Indikasi Geografis. Akibatnya, terjadi suatu kekosongan hukum (*legal void*) terkait *dilution*. Keadaan tersebut diperparah dengan sistem hukum Indonesia (*civil law* atau Eropa Kontinental) yang tidak menganut asas *precedent*, sehingga membuat hakim tidak diwajibkan mengikuti yurisprudensi. Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki pedoman jelas dalam menyelesaikan sengketa terkait hal-hal tersebut.

Tidak adanya pedoman jelas dalam menyelesaikan sengketa terkait *dilution* dapat dilihat pada kasus *Philip Stein Holding, Inc.* yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 September 2013,¹²

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 September 2013”,

sebagaimana telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 276K.Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Agustus 2014.¹³ Putusan tersebut memutuskan bahwa yang berhak terhadap hak atas merek *Philip Stein* adalah orang Indonesia, bukan pemilik merek terkenal *Philip Stein*. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penggunaan merek untuk produk tidak sejenis tersebut tidak termasuk pelanggaran merek.

Apabila keadaan tersebut di atas dikaitkan dengan asas perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU Merek dan Indikasi Geografis serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPPU), diragukan apakah UU Merek dan Indikasi Geografis mampu mencapai tujuan yang diamanatkan asas-asas tersebut. Padahal suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas yang melandasinya supaya dapat tercipta hukum yang benar-benar dapat mengayomi dan melindungi masyarakat.

Oleh karena itu, perbaikan dan penambahan ketentuan mengenai *passing off* dan *dilution* di Indonesia menjadi tuntutan yang tidak dapat dielakkan. Pengaturan lengkap mengenai *passing off* dan *dilution* sebenarnya terdapat

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3aa9a3282724dab30126e419e31a3be0>, diakses terakhir pada tanggal 31 September 2016, pukul 10.15.

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 276K.Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Agustus 2014", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/522d443b7b4ae24c87e7b53c1186d321>, diakses terakhir pada tanggal 31 September 2016, pukul 10.35.

dalam negara yang menganut sistem *common law* atau sistem Anglo-Saxon.¹⁴ Negara-negara *common law* memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal secara lebih baik. Contohnya adalah negara Singapura dan Amerika Serikat. Namun, walaupun negara-negara yang menganut sistem *common law* telah memiliki pengaturan lebih lengkap mengenai *passing off* dan *dilution*, Indonesia tidak serta-merta dapat menerapkan pengaturan tersebut dalam sistem hukum merek Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia menganut sistem *civil law* atau Eropa Kontinental.¹⁵

Oleh karena itulah, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan membandingkan pengaturan perlindungan merek terkenal di ketiga negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Harapannya penelitian yang dilakukan Penulis dapat memberikan bahan baru untuk dianalisis dan dikembangkan sehingga dapat menjadi masukan bagi pembaharuan hukum merek Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan *Passing Off* dan *Dilution* dalam Hukum Merek Indonesia (Suatu Tinjauan Komparatif)”**.

¹⁴ Sistem hukum *common law* atau Anglo-Saxon adalah suatu sistem yang mendasarkan pada yurisprudensi dan memberikan peranan yang sangat luas bagi hakim untuk menafsirkan serta membentuk hukum. R. Abdoel Djamali, 1990, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 70-72.

¹⁵ Sistem hukum *civil law* atau Eropa Kontinental adalah suatu sistem yang mendasarkan pada aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dan terkodifikasi. *Ibid.*

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Penulis mendasarkan penelitian ini pada teori Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶ Dalam rangka membatasi penelitian ini supaya lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, Penulis membatasi penelitian ini pada penegakan hukum berdasarkan salah satu sistem hukum, yaitu substansi hukum (*substance of the law*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan *passing off* dan *dilution* dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*)?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam bentuk putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindakan *passing off* dan *dilution* di Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan *passing off* dan *dilution* dalam kebijakan hukum Indonesia di masa yang akan datang (*ius constituendum*)?

¹⁶ Lawrence M. Friedman, 2007, *American Law: An Introduction, 2nd Edition*, New York: W.W. Norton, hal. 57-89.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan *passing off* dan *dilution* dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*).
2. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam bentuk putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindakan *passing off* dan *dilution* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan *passing off* dan *dilution* dalam kebijakan hukum Indonesia di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi dan memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum merek di Indonesia secara umum dan terutama bagi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun sebagai syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta untuk memberikan pengetahuan yang lebih mengenai pengaturan *passing off* dan *dilution*.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam perumusan atau pembaharuan peraturan perundang-undangan mengenai *passing off* dan *dilution* di Indonesia sehingga dapat menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan merek terkenal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan guna memecahkan perkara-perkara merek yang ada di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan untuk tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Gambaran metode pendekatan kualitatif dapat diketahui dari pendapat John Creswell.

¹⁷ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: CV Alfabeta, hal. 1.

*Qualitative methods demonstrate a different approach to scholarly inquiry than methods of quantitative research. Although the processes are similar, qualitative methods rely on text and image data, have unique steps in data analysis, and draw on diverse designs.*¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Dalam penelitian ini, Penulis akan menjelaskan pemilihan objek yang diteliti, yaitu mengenai tindakan *passing off* dan *dilution* dengan batasan yang jelas secara spesifik.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.¹⁹ Pendekatan tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian antara asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan dengan kasus yang telah diputus. Dalam penelitian ini, hal tersebut dapat dilihat dalam yurisprudensi terkait perlindungan hukum merek terkenal terhadap tindakan *passing off* dan *dilution* di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini juga ditunjang dengan pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus yang telah

¹⁸ John Creswell, 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, 4th Edition London: SAGE Publications, hal. 183.

¹⁹ H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105.

diputus.²⁰ Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap tindakan *passing off* dan *dilution* dalam aturan dan praktik hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini, hasil analisis tersebut akan digunakan untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.²¹ Dalam penelitian ini, pendekatan historis membantu Penulis untuk memahami sistem hukum merek secara lebih mendalam sehingga dapat memperkecil kekeliruan. Pendekatan ini digunakan karena Penulis sadar bahwa hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampu merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat, sambung menyambung, dan tidak putus.

Sedangkan pendekatan perbandingan bertujuan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain untuk masalah yang sama.²² Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan tindakan *passing off* dan *dilution*, sehingga dapat diketahui latar belakang terjadinya ketentuan hukum merek. Penulis akan membandingkan hukum merek Indonesia dengan hukum merek negara *common law*, yaitu negara Singapura serta Amerika Serikat. Penulis memilih negara Singapura karena negara Singapura letaknya berdekatan dengan negara Indonesia sehingga banyak memiliki kesamaan geografis dan sosiologis. Selain itu, sebagian

²⁰ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 321.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 166.

²² *Ibid.*, hal. 173.

besar hukum Singapura mirip dengan hukum Inggris karena negara Singapura merupakan jajahan negara Inggris. Negara Inggris merupakan salah satu negara pertama yang mengeluarkan yurisprudensi mengenai *passing off*. Sementara itu, Penulis memilih negara Amerika Serikat karena negara Amerika Serikat telah memiliki pengaturan lengkap mengenai *dilution*, yang mana pengaturan tersebut tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya.

Penelitian dengan metode-metode sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rekomendasi dalam pembaharuan hukum merek Indonesia atau pembentukan hukum baru mengenai *passing off* dan *dilution* di Indonesia di masa yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat R. Soeroso²³ dan Sunarjati Hartono.²⁴ Menurut mereka, perbandingan hukum tersebut memang digunakan sebagai perencanaan hukum (*legal planning*) dalam rangka mengembangkan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya.

Penggunaan bermacam-macam pendekatan sebagaimana tersebut di atas merupakan ciri penelitian masa kini. Menurut Sunarjati Hartono, penelitian (termasuk penelitian hukum) tidak lagi hanya dapat menggunakan satu metode pendekatan, seringkali dibutuhkan kombinasi berbagai metode pendekatan untuk meneliti suatu fenomena sosial.²⁵

²³ R. Soeroso, 2010, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 29.

²⁴ Sunarjati Hartono, 1982, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, hal. 1-3.

²⁵ *Ibid.*, hal. 25-26.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menjelaskan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti akan memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis mengenai kasus-kasus *passing off* dan *dilution* di Indonesia, lalu membandingkan pengaturan *passing off* dan *dilution* di Indonesia dengan negara Singapura serta Amerika Serikat, dan selanjutnya memberikan rumusan kebijakan hukum Indonesia di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah segala informasi mengenai *passing off* dan *dilution* di Indonesia. Selanjutnya, Penulis juga akan melakukan perbandingan pengaturan *passing off* dan *dilution* di Indonesia dengan negara Singapura serta Amerika Serikat. Oleh karena itu, objek penelitiannya adalah segala informasi mengenai pengaturan *passing off* dan *dilution* di Singapura dan Amerika Serikat.

4. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang telah

mengolah sebelumnya, atau penulis sebelumnya. Data sekunder dapat dikategorikan dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar. Bahan hukum primer untuk penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- d) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for Protection of Industrial Property*; dan
- e) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu menjelaskan dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku literatur, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, majalah, berita cetak *online*, jurnal karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum

merek dan tindakan *passing off* serta *dilution*. Selain itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini juga meliputi konvensi-konvensi internasional mengenai merek serta pengaturan negara lain yang menganut sistem *common law* yang dapat dijadikan bahan perbandingan dengan pengaturan merek terkenal di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a) *World Intellectual Property Organization Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*;
- b) *Singapore Trade Marks Act (Chapter 332, 2005 Revised Edition)*;
- c) *United States Trademark Act of 1946 (Lanham Act)*; dan
- d) *United States Trademark Dilution Revision Act of 2006 (done in United States on 6th October 2006)* yang merupakan perubahan atas *Federal Trademark Dilution Act of 1995*.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang membantu memberi tambahan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus terjemahan bahasa Inggris-bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan ensiklopedia.

b. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moh. Nazir, teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar yang digunakan untuk memperoleh data yang

diperlukan.²⁶ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pengertian studi kepustakaan dapat ditemukan dari pendapat ahli, diantaranya adalah pendapat Sugiyono. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang dapat mendukung proses penulisan.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikelompokkan sesuai jenisnya, diperiksa, dipilih, serta disajikan dalam bentuk uraian serta tabel. Data yang mendukung akan digunakan dan diuraikan secara deskriptif, sedangkan data yang tidak relevan diabaikan.²⁸ Hal ini dimaksudkan supaya data yang telah diperoleh lebih mudah dipahami sehingga mempermudah penyusunan laporan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana

²⁶ Moh. Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-8, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 174.

²⁷ Sugiyono, *Op. Cit.*, hal. 83.

²⁸ Hadari Nawawi dan H.M. Martini Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, hal. 97.

yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.²⁹ Dengan demikian, teknik analisis data sangat erat kaitannya dengan metode pendekatan.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptik, komparatif, dan preskriptif. Analisis yuridis deskriptif dilakukan dengan cara mengkaji kasus perlindungan hukum merek terkenal terhadap tindakan *passing off* dan *dilution* di Indonesia. Analisis yuridis komparatif dilakukan dengan membandingkan kebijakan negara Indonesia dan negara *common law* lain dalam memformulasikan pengaturan *passing off* dan *dilution*. Sedangkan analisis yuridis preskriptif dilakukan dengan cara mengkaji kebijakan Indonesia dalam memformulasikan *passing off* dan *dilution* di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Keseluruhan Bab I penelitian ini merupakan dasar atau titik tolak untuk menganalisis lebih lanjut hal-hal yang menjadi pokok penelitian.

²⁹ Sugiyono, *Op. Cit.*, hal. 335.

Bab II adalah bab tinjauan pustaka yang membahas tinjauan umum mengenai merek sebagai hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum merek, *passing off*, *dilution*, dan asas hukum merek Indonesia.

Bab III adalah bab hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu mengenai pengaturan *passing off* dan *dilution* dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*), putusan pengadilan berkaitan dengan tindakan *passing off* dan *dilution* di Indonesia, serta pengaturan *passing off* dan *dilution* dalam kebijakan hukum Indonesia di masa yang akan datang (*ius constituendum*) dengan cara membandingkan pengaturan *passing off* dan *dilution* di Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat.

Bab IV adalah bab penutup yang terdiri tentang simpulan yang didasarkan dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut simpulan tersebut.