

**TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN  
MEREK DENGAN MELAKUKAN PERBUATAN *PASSING  
OFF***

**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD RIZKY AUFANANTO  
NIM. 1710611163**

**Tugas Akhir Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
2021**

**TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN  
MEREK DENGAN MELAKUKAN PERBUATAN *PASSING  
OFF***

**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD RIZKY AUFANANTO  
NIM. 1710611163**

**Tugas Akhir Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
2021**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL JURNAL**

**JUDUL:**

**TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DENGAN  
MELAKUKAN PERBUATAN *PASSING OFF***

**MUHAMMAD RIZKY AUFANANTO**

**1710611163**

Tugas akhir ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 17 Februari 2021

Mengetahui,

Dekan  
  
DEKAN  
FAKULTAS HUKUM

(Dr. Abdul Halim, M. Ag)  
NIP. 19670608194031005

Kaprodi



(Taupiqurahman, S.H., M.Kn.)  
NIP. 198701022019031006

Pembimbing



(Dr. Suherman, S.H., L.L.M.)  
NIP/NIDN 4700060507711



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Artikel jurnal diajukan oleh :

Nama : Muhammad Rizky Aufananto

NIM : 1710611163

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Artikel Jurnal : Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Melakukan Perbuatan Passing Off

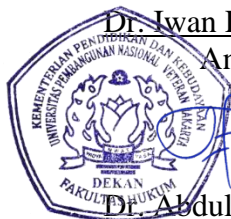
Telah berhasil dipertahakan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Atik Winanti S.H., MH.

Ketua

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., M.Kn.

Anggota I



Dr. Abdul Halim, M. Ag.

Dekan

Dr. Suherman, S.H., L.L.M

Anggota II

Taupiqurahman, S.H., M.Kn.

Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 10 Februari 2021

## PERNYATAAN ORISINILITAS

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI INI ADALAH BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI, DAN SEMUA SUMBER BAIK YANG DIKUTIP MAUPUN DIRUJUK TELAH SAYA NYATAKAN DENGAN BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI TERJADI PLAGIARISM DALAM PENULISAN ARTIKEL JURNAL INI, MAKA SAYA BERSEDIA UNTUK DITUNTUT BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU.

NAMA : MUHAMMAD RIZKY AUFANANTO

NPM : 1710611163

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2021

TANDA TANGAN :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
~~AKHIR/ARTIKEL JURNAL/TESIS~~ UNTUK KEPENTINGAN  
AKADEMIK**

---

SEBAGAI CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA, SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama : Muhammad Rizky Aufananto  
NPM : 1710611163  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/~~Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis~~

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DENGAN MELAKUKAN PERBUATAN *PASSING OFF***

Jakarta, 17 Februari 2021



Muhammad Rizky Aufananto

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap pendaftaran merek dengan melakukan perbuatan *passing off* serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal yang belum terdaftar terhadap perbuatan *passing off*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab DJKI terhadap pendaftaran merek yang terindikasi melakukan perbuatan *passing off* yaitu meliputi ketika sebelum merek tersebut didaftarkan, apabila di dalam hasil pemeriksaan terdapat merek yang didaftarkan terindikasi melakukan perbuatan *passing off* maka pendaftaran tersebut harus ditolak dan tidak diterima pendaftarannya oleh DJKI. Dan tanggung jawab DJKI lainnya adalah ketika setelah merek tersebut terdaftar dan diajukan gugatan pembatalan merek oleh pemegang merek yang asli kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal ini, DJKI mempunyai tanggung jawab sebagai pelaksana Keputusan Pengadilan untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek tersebut. Selanjutnya, bagi pemegang merek terkenal yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia tetap akan diberikan perlindungan hukum dari adanya pendaftaran merek yang terindikasi melakukan perbuatan *passing off* dengan cara mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Ayat (1). Melalui ketentuan pada Pasal 76 Ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa pemegang merek terkenal yang belum terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar (setelah mengajukan permohonan kepada DJKI) kepada Pengadilan Niaga.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, *Passing Off*.

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the responsibility of the Directorate General of Intellectual Property for trademark registration by doing the act of passing off and to find out the legal protection for well-known trademark holders who have not registered against the act of passing off. The research method used in this research is normative juridical research which is carried out by examining library materials or secondary data only and using a statutory approach and a case approach. The data collection technique is done through literature study and the method used in analyzing the collected data is qualitative analysis. The results show that the DGIP's responsibility for the registration of marks indicated by the act of passing off, which includes before the mark is registered, if in the results of the examination there is an indication that the registered trademark has committed an act of passing off, the registration must be rejected and its registration not accepted by DGIP And another responsibility of the DGIP is when after the mark is registered and a claim for cancellation of the mark by the original trademark holder is filed with the Commercial Court. In this case, DGIP has the responsibility as the executor of the Court Decision to cancel the registration of the mark. Furthermore, well-known trademark holders who have not registered their trademarks in Indonesia will still be given legal protection from any trademark registration indicated as having carried out an act of passing off by filing a lawsuit against the registered mark as mentioned in Article 76 Paragraph (1). The provisions in Article 76 Paragraph (2) and (3) state that a well-known trademark holder who has not been registered can file a lawsuit for cancellation of a registered mark (after submitting an application to the DGIP) to the Commercial Court.*

**Key Words:** *Responsibility, Directorate General of Intellectual Property, Legal Protection, Well-Known Trademarks, Passing Off.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Melakukan Perbuatan *Passing Off*”. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yaitu kepada:

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Halim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqurahman, S.H., M. Kn, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat untuk tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis, teristimewa kepada Mama Dra. Hernawati yang tiada hentinya dan terus mencurahkan doa, motivasi, dan kasih sayangnya tanpa pamrih serta memberikan bantuan baik secara moral, materiil, dan spriritual kepada penulis.
7. Adikku Muhammad Ryandra Qaedianto, tante Nila, tante Neli, nenek Ida, bude UU, bude Ati, om Toni, tante Nita, tante Nining, tante Tri, dan tante Masta serta pihak lainnya yang telah memberikan doa, motivasi, perhatian dan bantuan baik secara moral, materiil, dan spriritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Teman-teman Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Angkatan 2017 terkhusus teman-teman penulis yang tergabung dalam Anwar Kongo Team yang terdiri dari Muhammad Fathur, Abi Rafdi Pratama, Sapta Abi Pratama, Aditya

Adjitama, Aditya Suud, dan Fajar Pravda Malik yang telah menemani selama masa perkuliahan berlangsung dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel jurnal tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum bisa dikatakan sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 17 Februari 2021



Muhammad Rizky Aufananto

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LITERATURE REVIEW DAN METODE PENELITIAN</b> .....	6
A. Literature Review .....	6
B. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	11
A. Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Merek Dengan Melakukan Perbuatan <i>Passing Off</i> .....	11
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar Terhadap Perbuatan <i>Passing Off</i> .....	19
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	30
A. Kesimpulan .....	30
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	31
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	