

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelanggaran terhadap Hak Merek Terkenal seringkali terjadi di Indonesia. Dapat dilihat dengan adanya produk atau barang dengan Merek atau Brand yang sama dan dijual dengan bebas dipasaran. Hal tersebut berdampak bagi Hak Merek yang asli dalam menjual produknya secara baik. Terdapat beberapa Merek Terkenal yang menggugat Merek Produk Lokal yang melakukan tiruan barang atau produk Merek Terkenal salah satunya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor Register Perkara 27/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam putusan tersebut Merek Terkenal yaitu HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG., yang merupakan merek asal Jerman yang berkedudukan status hukum yang beralamat di Dieselstrasse 12, 72555, Metzingen, Jerman. Melawan Antohny Tan yang merupakan warga negara Indonesia menjadi Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Tergugat II.

Pada Gugatan HUGO Boss mengatakan bahwa Penggugat telah didasari oleh itikad tidak baik karena menggunakan kata “HUGO” yang juga secara tidak langsung telah bertentangan atau melanggar pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga pendaftaran dan atau perpanjangan merek-merek Tergugat harus batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan.

Lebih lanjut, permasalahan putusan tersebut penggugat tidak mendapatkan itikad baik dari pihak Tergugat I, dikarenakan pendaftaran atas nama Tergugat adalah pendaftaran yang mengandung atau menggunakan kata “HUGO”, sehingga pendaftaran tersebut mempunyai persamaan yang terlebih dahulu dimiliki oleh Penggugat. Dimana hal tersebut dilakukan atau diajukan atas dasar itikad tidak baik.

Pada permasalahan hukum di atas maka hukum tidak hanya berbicara mengenai perilaku seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan sifatnya Pidana yang dalam konteks hukum secara luas hubungan antara peraturan dengan subyek hukum. Akan tetapi, hukum juga mengatur mengenai hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lainnya atau antara subyek hukum dengan badan hukum.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa segala tindakan dan perbuatan yang ada dalam kehidupan bernegara diatur oleh hukum. Hukum merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang.

Hukum juga merupakan peraturan yang memiliki peran penting yaitu jaminan kepastian hukum untuk seluruh masyarakat guna terciptanya masyarakat yang tertib, aman dan adil. Hukum mengatur apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pelanggaran hukum dalam artian merugikan, melalaikan, atau mengganggu dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Tentu akan ada sanksi bagi para pelanggar yang akan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan memberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Pada era globalisasi saat ini membuat persaingan dagang semakin ketat yang memaksa para pelaku bisnis untuk senantiasa berkembang dan bertahan agar dapat bersaing dengan kompetitor di luar sana. Tingginya persaingan ini tentu saja akan terdapat kendala yaitu salah satunya dalam dunia usaha yang tidak mengenal batas (borderless) yang artinya pengakuan atas suatu barang dan jasa dapat diklaim orang lain diluar sepengetahuan pencipta, jadi masing-masing pelaku usaha harus memiliki keunikan tersendiri yang dapat digunakan oleh pelaku usaha yaitu dengan penggunaan merek dagang.<sup>2</sup>

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berarti hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Merek atas suatu barang dan jasa perlu dilindungi karena dalam merek terkandung kekayaan intelektual yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemilik hak

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>2</sup> Trini Diyani, 2022, Analisis Sengketa Dagang Merek Terkenal Tbl Licensing Llc Dengan Timberlake Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst), Technology and Economics Law Journal, Vol. 1, No. 2, hlm.158.

merek tersebut. Kurangnya kepekaan pengusaha untuk memberikan perlindungan terhadap merek yang dimiliki disebabkan rendahnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan merek, yang di mana biaya untuk memberikan perlindungan.

Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk-produknya yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut. Karena itu, perusahaan-perusahaan cenderung berupaya untuk mencegah orang atau perusahaan orang lain untuk menggunakan merek tersebut dalam produk-produknya. Oleh karena itu, setiap pengusaha akan melakukan upaya apapun terhadap pembatalan pendaftaran merek yang terbukti telah meniru merek yang digunakannya hingga mengajukan gugatan ke pengadilan. Merek dapat dilindungi apabila merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen HKI).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aspek ekonomi dalam dunia perdagangan atau usaha yang dimana aspek moralnya dapat memberikan penghormatan dan penghargaan atas ide untuk kemajuan kebudayaan dan peradaban yang ada dalam suatu usaha.<sup>3</sup> Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil kemampuan berpikir manusia yang berangkat dari ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat pada predikat intelektual yang bersifat abstrak. Hak ini

---

<sup>3</sup> Zulkifli Makkawaru, *Hak Kekayaan Intelektual Memaksimalkan Aspek Ekonomi Hak Cipta Melalui Perlindungan Performing Right*, Lembaga Penelitian Universitas 45 Makassar, Makassar, hlm. 15-16. Dilihat di Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 64.

menjadi terpisah dengan benda materil dan bentuk jelmaannya, seperti yang ada di bawah ini:

1. Hak cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut HKI, benda material bentuk jelmaannya adalah buku.
2. Hak cipta adalah ide bidang seni yang disebut HKI, benda bentuk jelmaannya adalah lagu, tarian, lukisan.
3. Hak merek adalah ide di bidang ilmu pengetahuan, seperti barang atau jasa dagangan.
4. Hak Paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut sebagai HKI, yang wujudnya adalah televisi atau proses pembuatan obat.<sup>4</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) membutuhkan izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, dan tidak adanya lembaga yang memfasilitasi serta mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk di pasaran. Pada akhirnya banyak dari produk-produk pengusaha tidak segera mendaftarkan mereknya sehingga dimanfaatkan pihak lain. Hal ini disebabkan karena terdapat pihak yang tidak beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan merek-merek terkenal atau menguntungkan, untuk tujuan mendompleng kepopuleran atau mencari kompensasi uang atau ganti rugi di kemudian hari.

Perilaku masyarakat yang masih berpikir bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak umum yang dimana penerapan perlindungan hukum terhadap desain industri masih belum bisa berlangsung sebagaimana mestinya. Pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik, seperti nama

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. 6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 2.

merek dagang yang mirip dengan merek dagang lain yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).<sup>5</sup>

Terdapat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan Hak Merek Terkenal yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah suatu sistem yang konstitutif yang berarti perlindungan hak atas merek diberikan hanya berdasarkan adanya pendaftaran, sistem ini juga bisa dikaitkan jika ingin membuat rating di pasaran barang-barang palsu karena setiap merek yang ada di pasaran harus jelas dan harus terdaftar. Hal ini sulit bagi merek terkenal karena terkadang tidak terdaftar sehingga tidak dapat berbuat apapun.<sup>6</sup>

Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua bidang yaitu Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Perindustrian (*Industrial Property Right*). Hak Kekayaan Perindustrian dibagi dalam: Paten, Paten Sederhana, Desain Industri, Merek Dagang, Nama Dagang, dan Sumber Tanda.<sup>7</sup> Hak cipta sendiri mengenal perlindungan otomatis atau disebut juga sebagai *automatical protection*, sedangkan Hak Kekayaan Perindustrian lahir karena kedaulatan negara, artinya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Perindustrian berlaku sejak pengakuan hak tersebut diberikan oleh negara sehingga pendaftaran Hak Kekayaan Perindustrian merupakan suatu keharusan yang menjadi dasar perlindungan hak yang dimaksudkan untuk kemudian hari. Sebagai hak kekayaan maka pemilik kekayaan berhak

---

<sup>5</sup> <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15880> (di akses pada 16 maret 2024)

<sup>6</sup> Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek*, (Malang: Setara Press, 2020), hlm. 1.

<sup>7</sup> Bernard Nainggolan, hlm. 67.

untuk melakukan, menggunakan sendiri dengan cara mengumumkan, memperbanyak dengan berbagai sarana dan cara.<sup>8</sup>

Merek terkenal di dalam yurisdiksi hukum Indonesia dikenal dengan dua terminologi yaitu “*famous mark*” dan “*wellknown mark*”, ada yang menempatkannya sebagai istilah yang sama dan juga yang menyebutnya sebagai istilah yang berbeda.<sup>9</sup> Terdapat salah satu contoh kasus yang diteliti oleh Riris Bayanillah (2019) yang berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Merek BMW VS BMW Body Man Wear (Studi Pustaka Mahkamah Agung Nomor 29. PK/PDT.SUS-HKI/2016)” Pada penelitian ini terjadi sebuah perkara hukum antara BMW dan Body Man Wear, yang terkait dengan perkara sengketa merek. Perusahaan BMW dari Jerman telah menggugat Body Man Wear, yang merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian dengan merek BMW. Perusahaan BMW tidak menyetujui penggunaan merek BMW oleh Body Man Wear, dan telah membanting merek pakaian tersebut. Masalah ini telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, yang menolak gugatan BMW terhadap Body Man Wear. Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek Body Man Wear tidak sejenis dengan merek BMW, dan tidak memiliki iktikad yang buruk. Body Man Wear tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan kasasi. Permohonan Body Man Wear dikabulkan, dan Mahkamah Agung menolak gugatan BMW.

---

<sup>8</sup> Simon Butt, *Intellectual Property Righth (Elementary)*, (Jakarta: Asian Law Group, 2000), hlm. 41.

<sup>9</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 241.

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual ini sangat dibutuhkan karena adanya perdagangan bebas. Perlindungan ini tidak hanya melindungi merek dagang namun juga aspek yang ada di dalam merek. Hal ini termasuk juga dalam tindak pidana merek palsu yang tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelanggaran atas Undang-Undang ini bisa dikenakan hukum pidana 5 tahun atau denda Rp 2 miliar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dibutuhkan refleksi kajian terkait perlindungan hukum terkait merek untuk memberikan rasa kepastian hukum, kesetaraan hukum dan keadilan hukum. Adapun permasalahan yang telah dijabarkan diatas penulis tertarik untuk menganalisis putusan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/PDT.SUS.MEREK/2020/PN.NIAGA.JKT.PST) yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terkenal Asing Oleh Pengusaha Lokal Yang Tidak Beritikad Baik”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan merek terkenal asing terhadap peniruan hak merek yang dilakukan oleh pengusaha lokal yang tidak beritikad baik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengusaha lokal yang menggunakan merek terkenal asing yang tidak beritikad baik pada



Putusan                      Mahkamah                      Agung                      Nomor  
27/Pdt.SUS.Merk/2020/PN.NIAGA.JKT.Pst ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan merek terkenal asing terhadap peniruan hak merek yang dilakukan oleh pengusaha lokal yang tidak beritikad baik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pengusaha lokal yang menggunakan merek terkenal asing yang tidak beritikad baik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pdt.SUS.Merk/2020/PN.NIAGA.JKT.Pst.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kebermanfaatan penelitian pada penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk melihat perlindungan hukum atas Merek Terkenal terhadap pengambilan hak cipta atas merek yang terjadi di Indonesia khususnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual atas Merek.

## **2. Manfaat Praktis**

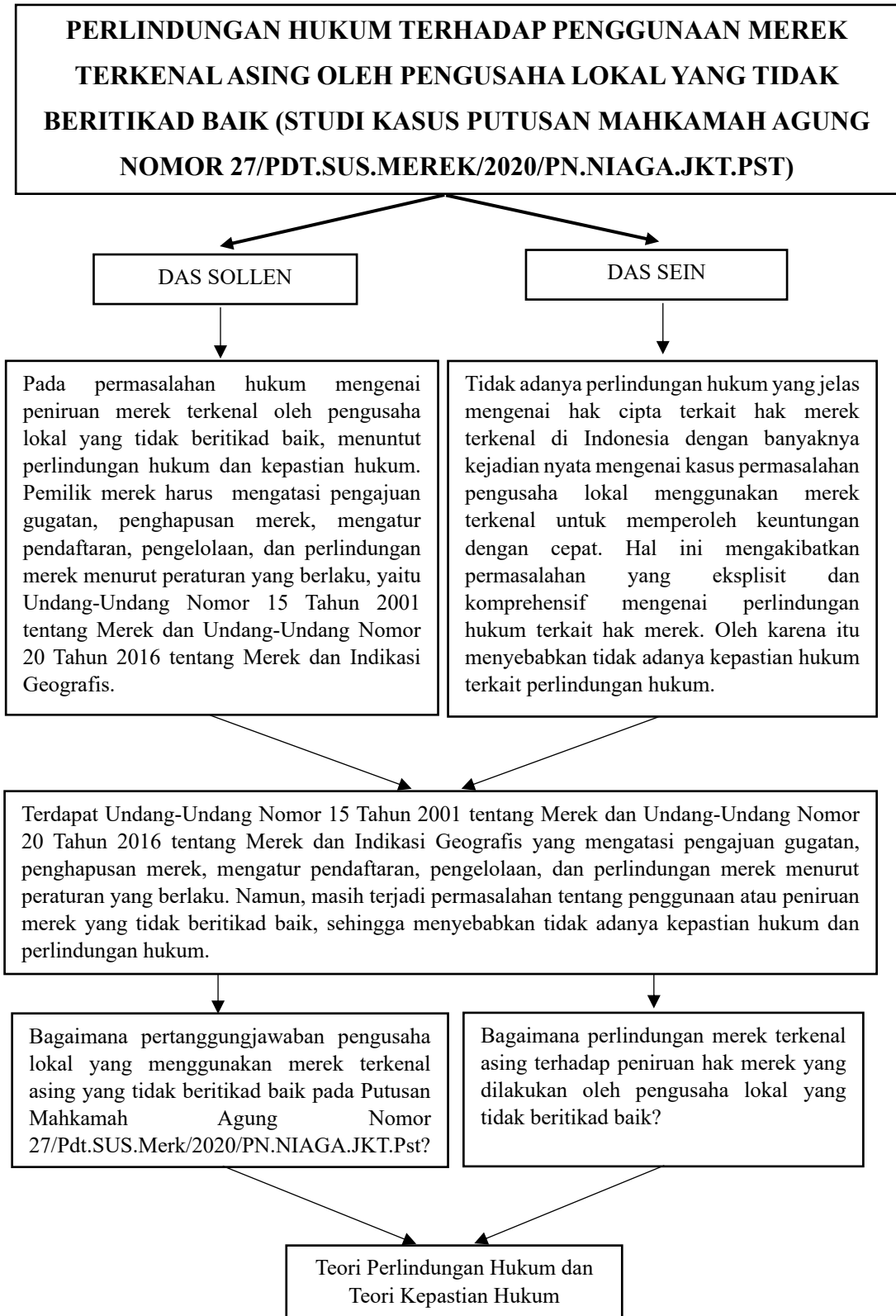
Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan referensi bagi masyarakat banyak yang ingin mendapatkan informasi tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang dirugikan secara hukum oleh pengusaha lokal atau merek lokal yang telah mendaftarkan merek yang serupa dengan merek terkenal di bidang HKI dan mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian selain bermanfaat guna meraih gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penulisan Tesis yang berjudul Perlindungan Terhadap Merek Terkenal Asing Terhadap Peniruan Merek Milik Pengusaha Lokal Yang Tidak Beritikad Baik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pdt.Sus.Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst) mencakup, kerangka konseptual serta kerangka teoritik yang menjadi syarat penting pada penelitian hukum. Kerangka pemikiran adalah kerangka berfikir yang menggambarkan konsep yang akan diteliti dan berguna untuk membantu jalannya penelitian pada tesis ini.

## 1. Alur Pemikiran

**Bagan 1.1.**  
**Alur Pemikiran**



## **2. Kerangka Konseptual**

Merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar menjadi pedoman peneliti dalam upaya mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>10</sup> Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang menyangkut permasalahan dan tujuan penelitiannya. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang bersifat konseptual mengenai masalah yang akan diteliti.

### **a. Perlindungan Hukum**

Definisi dan pengertian dari kata “perlindungan” dalam bahasa Inggris dinyatakan sebagai “protection,” yang mencakup tiga makna utama yaitu melindungi atau sedang dilindungi, sistem yang melindungi, orang atau benda yang melindungi. Sementara dalam Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, tindakan atau hal yang memperlindungi.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya

---

<sup>10</sup> Soerjono Sokeanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIIPress, 2009), hlm. 56.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 18 Maret 2024.

perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.<sup>12</sup>

Pada perlindungan merek terkenal dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (*Well known Mark*), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).

Perlindungan terhadap pemegang Hak Merek Terkenal di Indonesia akan sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan dari industri-industri di Indonesia dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

#### **b. Merek Terkenal**

Secara sederhana, merek dapat didefinisikan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu pihak atau perusahaan. Menurut Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 46.

No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek, 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 (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.

Menurut Purwo Sutjipto Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu yang dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>13</sup> Sementara pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa: “Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya”.<sup>14</sup>

Di Indonesia terdapat Undang-undang tentang Merek, yang terbagi menjadi tiga jenis merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Yang pertama adalah Pasal 1 nomor 2 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dagang yaitu: “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

---

<sup>13</sup> Sajipto, H.M.N.P., *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 82.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 557.

bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”. Selanjutnya, Pasal 1 nomor 3 menyebutkan 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-jasa sejenis lainnya”. Sedangkan merek kolektif sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 1 nomor 4 adalah “merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.

**c. Tidak Beritikad Baik**

Itikad tidak baik adalah suatu kategori yang menyatakan bahwa pemohon yang membuat merek atau pemilik merek wajib beritikad baik. Pemohon yang beritikad tidak baik adalah orang yang dapat diduga dalam mendaftarkan merek mereka dengan niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya.

Hal ini dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Makna itikad baik tidak akan terlepas dari sebuah kontrak perjanjian, dimana itikad baik dimaknai sebagai kepatutan dan kelayakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak-pihak yang telah membuat suatu perjanjian akan

melaksanakan perbuatan hukum yang wajib di landaskan dengan kejujuran.<sup>15</sup> Prinsip itikad baik harus dianggap ada pada saat terjadi negosiasi dipembuatan kontrak, pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa.

Menurut Gatot Suparmono itikad tidak baik adalah suatu sikap batin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip itikad baik vide Pasal 4, yang menyebutkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Itikad tidak baik lawan dari itikad baik dimana itikad baik pada intinya adalah “pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain”.<sup>16</sup>

Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik menurut Amelia Rooseno meliputi 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 (dishonesty purpose). Dalam pengkajian merek, setiap

---

<sup>15</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 89.

<sup>16</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, hlm. 357.



perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak, atau membonceng kemashuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan, atau memakai merek orang lain tanpa hak (un authorized use) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (unfair competition) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (unjust enrichment).<sup>17</sup>

### 3. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian dibidang hukum, tentu saja tidak akan pernah terlepas dari sebuah teori hukum. Dalam bahasa asing, teori hukum dikenal dengan istilah *theory of law*. Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam suatu penelitian.<sup>18</sup>

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang ada, maka untuk membuat sebuah penelitian menjadi mudah untuk menganalisis suatu permasalahan, perlu menggunakan beberapa teori untuk judul tesis “Perlindungan Terhadap Merek Terkenal Asing Terhadap Peniruan Merek Milik Pengusaha Lokal Yang Tidak Beritikad Baik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pdt.Sus.Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst)” yang teorinya terdiri dari:

---

<sup>17</sup> Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 221.

<sup>18</sup> Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 5.

### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>19</sup>

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum yaitu 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.<sup>20</sup> Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>20</sup> Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

<sup>21</sup> Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia"

Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwasannya perlindungan hukum yaitu usaha memberi pengayoman pada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain serta perlindungan ini dilakukan pada masyarakat supaya bisa menikmati seluruh haknya yang hukum berikan. Hukum bisa berfungsi guna merealisasikan perlindungan yang bersifat tak hanya fleksibel serta adaptif, tetapi prediktif serta antisipasif pula. Hukum diperlukan bagi mereka yang lemah serta yang secara politik, ekonomi, serta sosial belumlah kuat, demi mendapatkan keadilan sosial.<sup>22</sup> Kemudian Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah suatu kegiatan guna memberi suatu perlindungan pada seseorang dengan cara menyatukan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang terwujud pada sikap serta perbuatan demi mewujudkan ketertiban pada kehidupan antar sesama manusia.

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip yang diambil dalam teori Gustav tentang perlindungan merek:

a. Perlindungan preventif terhadap merek terkenal:

Prinsip ini memerintahkan negara peserta untuk menolak permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran merek yang sama atau merupakan tiruan, dan melarang penggunaan merek yang sama dengan atau merupakan tiruan, yang dapat menimbulkan

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121

kebingungan dari suatu merek yang telah dikenal luas sebagai merek milik seseorang yang berhak memperoleh perlindungan.

- b. Perlindungan represif terhadap merek terkenal: Prinsip ini menetapkan jangka waktu permintaan pembatalan sekurang-kurangnya satu tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran, dan tidak ada batas waktu untuk menentukan pembuktian jika pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.<sup>23</sup>

Gustav Radburch mengatakan bahwa dalam hukum memiliki tiga nilai yang menjadi dasarnya yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam hipotesisnya, Gustav menjelaskan bahwa 'standar kebutuhan yang berasal dari

---

<sup>23</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, And Kristoforus Laga Kleden, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Imu Hukum, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2020, Hlm. 88–100.

tiga kualitas esensial adalah tujuan dari sebuah undang-undang. Hal ini karena pada kenyataannya keadilan yang sah seringkali kontradiktif dengan keyakinan dan kepastian hukum serta sebaliknya. Ketika diantara ketiga nilai dasar tersebut terjadi benturan maka harus ada yang dikorbankan guna terciptanya hukum yang ideal. Menurut Gustav ketiga nilai dasar ini bersifat relatif, dapat berubah-ubah untuk menjadi prioritas dalam peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi karena suatu saat hukum tersebut mengutamakan keadilan, namun disaat lain hukum tersebut menonjolkan kepastian hukum, lalu diwaktu yang lain menggunakan kemanfaatan hukum dalam penerapannya.<sup>24</sup>

Selanjutnya Gustav Radbruch berpendapat mengenai kepastian hukum yaitu:<sup>25</sup>

- a. Hukum positif bermaksud hal positif yang memiliki arti hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada suatu fakta yang berarti hukum itu dibuat berdasar pada kenyataan.
- c. Fakta-fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas agar terhindar dari kekeliruan dalam makna yang terkandung dan mudah dilaksanakan
- d. Hukum yang positif tidak boleh yang mudah diubah.

---

<sup>24</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).

<sup>25</sup> Gramedia Online <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> Diakses Pada 18 Maret 2024

Teori perlindungan hukum Gustav mengenai merek terkenal membahas prinsip-prinsip perlindungan hukum merek terkenal dalam konvensi Paris dan diakomodasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>26</sup>

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Suatu aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai

---

<sup>26</sup> <https://www.neliti.com/publications/346528/penerapan-prinsip-prinsip-perindungan-hukum-merek-terkenal-konvensi-paris-ke-da/> Diakses Pada 18 Maret 2024

daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode asalnya dari kata *methodos* (Yunani) yang memiliki arti cara menuju sebuah jalan. Metode yang biasa digunakan adalah aktivitas ilmiah yang terkait pada sebuah cara bekerja yang bersifat sistematis guna memahami sebuah objek ataupun subjek yang diteliti, untuk dijadikan sarana dalam upaya mencari jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan dengan cara ilmiah.<sup>27</sup> Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research* yang hakikatnya adalah sebuah usaha pencarian.<sup>28</sup> Secara umum, penelitian yaitu bagian penting bagi ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan demi mengetahui serta memahami seluruh aspek kehidupan atau secara ringkasnya, penelitian adalah sarana yang dipakai oleh seseorang untuk menguatkan, melakukan pengujian serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

---

<sup>27</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 148

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 41.

Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan kegiatan penelitian ini terdiri dari:

### **1. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan perumusan serta tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Yuridis. Dimana penelitian ini terdapat dua tahap. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif (undang-undang atau kontrak) Pendekatan ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.<sup>29</sup> Penelitian ini mengarah pada peraturan peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya, dimana penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini spesifikasinya adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis masuk kedalam tipe penelitian yang memberikan data detail mengenai sebuah fenomena ataupun gejala sosial yang muncul pada hidup bermasyarakat melalui pemaparan berbagai fakta dengan cara yang sistematis, menurut apa yang dibutuhkan dari penelitian.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 98.



### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data pada penelitian didapat. Pada penelitian ini, jenis data yang diperlukan terbagi atas data primer dan data sekunder<sup>31</sup>, yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari permasalahan dalam ruang lingkup masyarakat atau permasalahan kasus yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Penelitian ini memfokuskan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### b. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini nantinya adalah pada sumber data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sejumlah informan. Disamping itu selain sumber data primer terdapat juga sumber data sekunder yang berupa:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.
  - a. Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
  - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - e. Yurisprudensi.
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah Perlindungan Terhadap Merek Terkenal Melawan Merek Pengusaha Lokal Yang Tidak Beritikad Baik.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah penting yang digunakan untuk menghasilkan data pada penelitian, oleh karena itu dalam pengumpulan perlu diperhatikan kevalidan data tersebut.

Adapun dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan studi Pustaka. Menurut Nazir studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah

---

<sup>32</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 111

terhadap buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>33</sup>

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data diartikan sebagai proses mengkotak-kotakan serta mengurut berbagai data menjadi kategori dan pola yang teratur,<sup>34</sup> yang kemudian data-data tersebut dikaji secara sistematis untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan deskripsi (gambaran-gambaran) dengan kalimat verbal<sup>35</sup> atas temuan-temuan sehingga penelitian ini mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan dari kuantitas.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah proses penulisan, berikut ini akan dipaparkan garis besar serta sistematika penulisan kedalam 4 (empat) Bab. Maka dari

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Loc.Cit.*, hlm. 19.

<sup>35</sup> *Ibid.*

itu, sistematika pembahasan penelitian akan dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama memuat mengenai pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Orisinalitas Penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab Kedua adalah Bab yang berisi tentang tinjauan umum atau landasan konseptual yang digunakan untuk menguatkan tentang perlindungan terhadap Merek Terkenal yang dirugikan oleh merek pengusaha lokal yang tidak beritikad baik.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ketiga ini merupakan Bab yang memaparkan inti dari penelitian yakni hasil penelitian beserta pembahasan mengenai perlindungan hukum Merek Terkenal yang dirugikan oleh Merek Pengusaha Lokal yang tidak beritikad baik.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab keempat merupakan Bab paling akhir yang memaparkan simpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dan memuat saran- saran pada penelitian.

## H. Orisinalitas Penelitian

**Bagan 1.2.**  
**Orisinalitas Penelitian**

|                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENELITI<br/>SUBSTANSI<br/>DAN TAHUN</b> | <b>Fahmi Ridwan</b><br><b>Magister Kenotariatan</b><br><b>Universitas Indonesia</b><br><b>2018</b>                          | <b>Relfy R. Umbas</b><br><b>Magister</b><br><b>Kenotariatan</b><br><b>Universitas Sam</b><br><b>Ratulangi</b><br><b>2018</b> | <b>Rafeza Novriansyah</b><br><b>Falevi</b><br><b>Magister</b><br><b>Kenotariatan</b><br><b>Universitas</b><br><b>Diponegoro</b><br><b>2024</b>                                                                           |
| <b>JUDUL<br/>PENELITIAN</b>                 | Perlindungan Hukum<br>Merek Terkenal Pada<br>Putusan<br>28/Merek/2011/PN.Niaga<br>.Jkt.Pst. Antara Calcimax<br>dan Calcimex | Perlindungan Hukum<br>Terhadap Merek<br>Terkenal di Indonesia                                                                | Perlindungan Hukum<br>Terhadap Penggunaan<br>Merek Terkenal Asing<br>Oleh Pengusaha Lokal<br>Yang Tidak Beritikad<br>Baik (Studi Kasus<br>Putusan Mahkamah<br>Agung Nomor<br>27/Pdt.Sus.Merek/2020/<br>Pn.Niaga.Jkt.Pst) |
| <b>RUMUSAN<br/>MASALAH</b>                  | 1. Bagaimana<br>perlindungan hukum<br>terhadap merek<br>berdasarkan undang-                                                 | 1. Bagaimana<br>keterkaitan sistem<br>perundang-<br>undangan merek                                                           | 1. Bagaimana<br>perlindungan merek<br>terkenal asing<br>terhadap peniruan hak                                                                                                                                            |

|                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>undang merek Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana hukum menilai keterkenalan suatu merek berdasarkan gugatan pembatalan merek di Indonesia?</p> | <p>yang lama dengan lemahnya perlindungan merek di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana upaya pemerintah melalui UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 dalam memberikan perlindungan merek terkenal di Indonesia?</p> | <p>merek yang dilakukan oleh pengusaha lokal yang tidak beritikad baik?</p> <p>2. Bagaimana pertanggungjawaban pengusaha lokal yang menggunakan merek terkenal asing yang tidak beritikad baik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/Pdt.SUS.Merk/2020/PN.NIAGA.JKT.Pst ?</p> |
| <b>TEORI</b>             | Perlindungan Hukum                                                                                                                           | Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                         | Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>METODE PENELITIAN</b> | Yuridis-Normatif                                                                                                                             | Yuridis-Normatif                                                                                                                                                                                       | Yuridis-Normatif                                                                                                                                                                                                                                                             |