

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

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

Merek dagang menjadi bagian dari hak kekayaan intelektual telah dipakai selama beberapa abad serta berperan penting dalam dunia periklanan maupun dunia pemasaran yang terjadi pada dunia bisnis. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk mengaitkan citra, mutu, dan reputasi suatu produk merek khusus. Merek sendiri bisa dijadikan aset bisnis bernilai serta kerap menjadi faktor yang membuat suatu produk memiliki harga jual yang lebih tinggi. Selain itu, keberadaan merek memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan serta meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi dalam sektor barang maupun jasa.<sup>1</sup>

Merek dagang yang diciptakan oleh pelaku usaha bertujuan untuk membedakan produk atau layanan yang dihasilkan, serta berfungsi sebagai penanda darimana produk atau layanan dalam konteks sasaran produksinya. Bagi produsen, merek berperan menjadi simbol jaminan mutu, nilai produk, dan penilaian pengguna. Merek yang diproduksi menciptakan beberapa prespektif bagi konsumen. Dengan cara ini, konsumen dapat menggunakan merek tersebut untuk menentukan apakah suatu produk itu baik atau buruk. Dengan demikian, merek dagang yang dikenal publik yang memiliki ciri khas tersendiri

---

<sup>1</sup> Muchtar A. H. Labetubun dan Marselo V. G. Pariela, Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection By Customs, *UNTAG Law Review* 4, no 1, 2020. 21.

kemungkinan besar akan ditiru dan dibajak oleh pihak lain.<sup>2</sup>

Hukum memegang peranan penting dalam menjaga keteraturan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Peran ini muncul karena hukum berfungsi untuk mengontrol agar tujuan pribadi tidak bertabrakan dengan keinginan publik, serta menetapkan pelaksanaan hak dan kewajiban antara masyarakat maupun pihak-pihak dalam suatu hubungan hukum.<sup>3</sup> Mewujudkan keadilan adalah target kepastian hukum. Implementasi kepastian hukum tercermin dalam penerapan atau menegakkan aturan tanpa memperhitungkan siapapun pelakunya. Aturan hukum yang pasti membuat tiap individu bisa meramalkan/memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka ambil. Keyakinan ini sangat penting untuk memastikan prinsip kesetaraan atas hukum.<sup>4</sup>

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap individu akan bertindak mengikuti hukum yang ada. Oleh sebab itu, pendapat Gustav Radbruch yang menempatkan hukum yang pasti menjadi bagian tujuan utama hukum sangatlah relevan. Setiap warganegara, menganggap hukum yang pasti memiliki posisi yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Kepastian ini bersifat normatif, baik dalam bentuk aturan maupun putusan pengadilan. Artinya, kepastian hukum menuntut pelaksanaan kehidupan yang teratur, jelas, konsisten, dan tidak

---

<sup>2</sup> Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta : Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997), hal. 34.

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.43

<sup>4</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h. 277

terpengaruh hal-hal subjektif yang mampu mengaburkan hukum itu sendiri.<sup>5</sup>

Dalam konteks perlindungan merek terkenal, terdapat prinsip dasar yang diakui secara global, yaitu bahwa bila terdapat kemiripan yang signifikan baik sebagian maupun keseluruhan antara suatu merek dengan merek terkenal, maka secara otomatis dianggap terdapat unsur itikad buruk (*presumption of bad faith*).<sup>6</sup> Pihak yang melakukan tindakan tersebut dipandang berniat tidak baik karena berusaha memanfaatkan ketenaran merek terkenal tersebut. Oleh karena itu, tindakan menjiplak atau membonceng ketenaran merek tidak diberikan perlindungan hukum, dan hasil dari perbuatan tersebut tidak boleh dimiliki oleh pelaku. Prinsip ini diterapkan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 424 PK/Pdt/1994 (kasus Giordano), di mana dijelaskan bahwa pembajak, dalam kondisi apa pun, tidak dapat diakui sebagai pemilik sah karena tidak memiliki itikad baik.<sup>7</sup>

Berdasarkan tingkat popularitasnya, merek bisa diklasifikasikan dalam tiga macam.<sup>8</sup> Merek biasa, yaitu tidak memiliki reputasi tinggi. Ciri-cirinya termasuk tidak mencerminkan simbol gaya hidup, cenderung dinilai sebagai produk atau jasa berkualitas rendah, dan tidak memiliki kekuatan sugestif atau kedekatan emosional dengan konsumen. Merek terkenal, yaitu telah memiliki ketenaran serta

---

<sup>5</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014

<sup>6</sup> Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 154.

<sup>7</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 293.

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, “*Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*”, *Seminar Nasional Perlindungan Hukum Merek dalam Era Persaingan Pasar Global*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999), hal 4.

menarik yang mampu menciptakan hubungan emosional dan sugestif dengan berbagai lapisan masyarakat. Merek termasyhur, yaitu merek yang telah dikenal luas secara global dan nama baik bisa dikategorikan menjadi "merek aristokrat dunia".<sup>9</sup>

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek didasarkan pada prinsip pendaftaran pertama (*first to file system*). Sistem ini mengandung anggapan hukum bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya adalah pemilik sah hingga terbukti sebaliknya. Hal ini menegaskan bahwa setiap hak memiliki tujuan dan batas-batas tertentu, dan tidak ada hak yang bersifat absolut tanpa batasan.<sup>10</sup>

Beberapa kasus sengketa merek antara usaha lokal dan perusahaan asing. Diantaranya sebagai berikut :

### **1. Merek PUMA VS PUMA Versi Obat Nyamuk**

Pada April 2023 lalu, Perusahaan sepatu dan alat olahraga asal Jerman, PUMA menggugat produsen obat nyamuk "Puma" Indonesia yang memiliki merek dengan nomor pendaftaran IDM000229381 atas nama Reno Mustopoh. PUMA melayangkan gugatan tersebut lantaran pihak Reno dinilai telah mendaftarkan merek "Puma" dengan itikad tidak baik. Namun, pihak Reno berpendapat bahwa tidak memiliki itikad buruk dalam pendaftaran mereknya. Pihaknya juga mengaku bahwa tidak memiliki niat untuk menjiplak merek

---

<sup>9</sup> M Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal 80-81.

<sup>10</sup> Rahmi Jened, *Gugatan Pembatalan Merek*, Media HKI Vol.XII/No.3/Mei 2015, hlm. 2

terkenal asal Jerman tersebut dengan dalih bahwa pendaftaran yang diajukan adalah untuk perlindungan obat nyamuk di kelas 5 yang mana berbeda dengan jenis perlindungan merek sepatu PUMA. Produsen sepatu asal Jerman tersebut ternyata memiliki pandangannya tersendiri. Pihaknya berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan kelas dan produk dalam pendaftaran merek obat nyamuk Puma, tidak bisa dijadikan pembenaran dan tindakan tersebut termasuk dalam itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek.

Diketahui brand sepatu PUMA saat ini masih memiliki merek terdaftar di beberapa negara yang sampai saat ini masih aktif termasuk di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan semakin kuatnya pengetahuan masyarakat tentang merek Puma yang mengakibatkan Puma terbukti menjadi merek terkenal sesuai dengan ketentuan pada Permenkumham tentang pendaftaran merek. Dengan statusnya sebagai merek terkenal, PUMA memiliki hak untuk melarang adanya pendaftaran merek yang serupa untuk produk atau jasa apapun. Hal tersebut senada dengan isi putusan yang disampaikan oleh majelis hakim sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Puma dari Jerman sebagai merek terkenal dan sebagai pemilik sekaligus pendaftar pertama kali di berbagai negara di dunia.
- 2) Menyatakan Puma merek obat nyamuk asal Indonesia memiliki kemiripan sebagian atau keseluruhannya dengan PUMA SE.
- 3) Membatalkan permohonan merek Puma untuk produk obat nyamuk karena telah mendaftarkan merek dengan melanggar hukum.

Tak hanya itu, putusan tersebut juga merubah status pendaftaran merek

obat nyamuk Puma menjadi “Dibatalkan”. Dengan begitu, penggunaan merek Puma sudah secara resmi dilarang atau wajib mendapatkan izin lebih dulu dari PUMA asal Jerman jika ingin menggunakan merek Puma.

## **2. Merek HUGO BOSS vs Hugo Lokal**

HUGO BOSS telah memasarkan produknya sejak 1924. Saat ini HUGO BOSS memproduksi fashion/pakaian. Sedangkan di Indonesia, HUGO BOSS sudah mendaftarkan mereknya sejak 1989. Sebagaimana dilansir website MA, kasus bermula saat HUGO BOSS menggugat Hugo lokal yang dimiliki oleh Anthony Tan. Adapun deretan merek yang dimaksud adalah *Hugo Select Line*, *Hugo Selectline*+Lukisan, *Hugo Selection*, *Hugo Classic* dan *Hugo Man*, *Hugo Active* dan *Hugo Street*.

Perusahaan fashion asal Jerman ini tidak terima mereknya dijiplak oleh Anthony Tan dan meminta pengadilan untuk membatalkan merek terdaftar para tergugat. Pada 4 Januari 2021, PN Jakpus semat menolak gugatan HUGO BOSS. Ketua majelis memutuskan bahwa merek milik Penggugat dan Tergugat tidak sama secara substansial karena ada perbedaan dalam tampilan, pengucapan, penempatan, dan bunyi ucapan. Atas hal itu, HUGO BOSS tidak terima dan mengajukan kasasi. Gayung bersambut. Kasasi dikabulkan. MA menyatakan merek HUGO BOSS Jerman terdaftar di Indonesia yang pertama pada tahun 1989. MA juga membatalkan merek Hugo lokal.

## **3. Merek Lexus vs Prolexus**

Merek Lexus dikenal sebagai produsen mobil mewah yang menawarkan

kendaraan dengan teknologi terkini dan gaya yang tak tertandingi. Di sisi lain, Prolexus adalah perusahaan yang berfokus pada produk sepatu. Kasus bermula saat produsen Lexus, Toyota Kabushiki Kaisha mengajukan gugatan ke PN Jakpus terhadap ProLexus. Perusahaan mobil kelas dunia ini mengajukan bukti sertifikat merek yang dikeluarkan Kemenkumham pada 11 Juni 2012. Pihaknya menganggap Prolexus bertujuan mendompleng merek Lexus yang sudah terkenal.

Meskipun demikian, seluruh fakta akhirnya terungkap dalam proses persidangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014, perusahaan mobil Lexus harus mengakui kekalahannya karena tidak dapat membuktikan bahwa Prolexus mendaftarkan mereknya dengan itikad buruk. Sebab, merek Prolexus telah lebih dulu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sejak 29 September 2000 untuk kategori produk sepatu dan sandal. Pendaftaran ini dilakukan lebih dari sepuluh tahun sebelum Lexus mengajukan pendaftaran mereknya. Oleh karena itu, pada 18 Maret 2014, PN Jakpus menolak gugatan Lexus, dan permohonan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung pun tidak dikabulkan.<sup>11</sup>

Sebagai ilustrasi lain terkait kasus merek terkenal, terdapat sengketa yang melibatkan merek EIGER. Merek ini dikenal luas dan termasuk kategori merek terkenal karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Namun demikian, Eiger hanya tergolong sebagai merek terkenal, bukan

---

<sup>11</sup> <https://kontrakhukum.com/article/contoh-sengketa-merek/>. Di akses pada 16 Januari 2025

sangat terkenal. Untuk memperoleh perlindungan di negara lain, suatu merek terkenal setidaknya harus terdaftar di negara asalnya. WIPO dalam *Joint Recommendations on Provisions for the Protection of Well-Known Marks* telah menyepakati adanya batasan dalam klasifikasi merek terkenal. Beberapa faktor yang digunakan untuk menilai status tersebut meliputi: (1) tingkat pengenalan masyarakat yang relevan terhadap merek; (2) lamanya, cakupan, dan wilayah geografis penggunaan merek; (3) durasi, intensitas, dan jangkauan promosi merek; (4) periode serta cakupan geografis pendaftaran atau permohonan merek; (5) nilai ekonomi dari merek tersebut; dan (6) rekam jejak keberhasilan penegakan hak atas merek.<sup>12</sup>

#### 4. **Biostar Limited vs Biostar Indonesia**

Terbukti mendompleng merek Biostar Limited, merek Biostar versi Hasan Nurdin Sutanto yang terdaftar di Ditjen HKI dihapuskan dan dibatalkan. Pengadilan Niaga pada PN Jakpus mengabulkan gugatan pembatalan merek *Biostar* yang diajukan oleh Biostar Limited. Merek *Biostar* yang terdaftar di Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM atas nama Hasan Nurdin Sutanto terbukti didaftarkan atas iktikad tidak baik. Merek itu harus dicoret dan dibatalkan pendaftarannya, kata ketua majelis hakim Ifa Sudewi saat membacakan putusan, Senin (22/9) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Biostar Limited memang belum pernah mendaftarkan merek dagang *motherboard* komputer produksinya ke Ditjen HKI. Sejak tahun 1997,

---

<sup>12</sup> Purwaka Tommy Hendra, *Pelindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h., 23.

perusahaan asal Taiwan itu hanya mendistribusikan barangnya ke Indonesia melalui Sutracom. Saat itu, Hasan menjadi salah satu pegawai Sutracom. Diduga Hasan mengetahui bahwa Biostar belum mendaftarkan merek itu ke Ditjen HKI. Momen itu tidak disia-siakan, Hasan lalu mendaftarkan merek Biostar atas nama dirinya ke Ditjen HKI pada 1997. Merek *biostar* versinya bahkan sudah diperpanjang sepuluh tahun kemudian (2007). Saat ini, Hasan sudah keluar dari Sutracom dan mendirikan perusahaan baru dengan nama Biostar. Perusahaan itu juga memproduksi *motherboard* dengan merek dagang *Biostar*. Pada awal 2008, Biostar Limited mengendus pendomplengan itu. Pendomplengan itu diduga tidak dilandasi iktikad baik. Karena itu, Biostar Limited mengajukan gugatan pembatalan. Ini (Biostar Hasan) bukan merek dagang, tapi dagang merek, ujar Hendarsam Marantoko, kuasa hukum Biostar Limited. Hal senada juga diutarakan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya. Majelis hakim menyatakan Hasan bukan pemilik merek Biostar. Seharusnya merek itu tidak dapat didaftarkan di Ditjen HKI, ujar Ifa. Majelis hakim yang beranggotakan Panji Widagdo dan Makassau menyatakan merek Biostar adalah merek *motherboard* komputer terkenal baik di Indonesia maupun diluar negeri, serta memenuhi kualifikasi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek . Hal senada juga didalilkan penggugat dalam gugatannya.

Kriteria Merek Terkenal sesuai penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

Merek

1. Tingkat pengenalan masyarakat secara luas terhadap merek tersebut dalam sektor usaha yang relevan

2. Citra positif merek ternama yang terbentuk melalui upaya promosi yang intensif dan berskala besar
3. Penanaman modal oleh pemilik merek di berbagai negara di dunia
4. Dokumentasi pendaftaran merek di sejumlah negara sebagai bukti perlindungan hukum

Ketenaran itu dibuktikan dengan terdaftarnya merek Biostar di 27 negara Uni Eropa, antara lain Bulgaria dan Finlandia. Selain itu, biostar juga terdaftar di China, Amerika, Tokyo dan Arab Saudi. Investasi Biostar juga besar karena berdiri sejak tahun 1990, terang Hendarsam Dalam jawaban yang disampaikan ke pengadilan, Hasan menyatakan bahwa gugatan Biostar Limited sudah kadaluarsa. Dalih itu mengacu pada pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek. Ketentuan itu mengatur pembatalan merek dapat dimintakan apabila terdaftarnya merek tersebut belum melebihi waktu lima tahun. Sementara merek Biostar versi Hasan didaftarkan sejak 1997 sedangkan gugatan diajukan pada 2008. Meski demikian, dalih ini ditepis majelis lantaran Hasan seharusnya tidak berhak mendaftarkan merek Biostar atas namanya.<sup>13</sup>

##### **5. Merek Koyo Asal Jepang vs Merek Koyo Berlogo Kelaher**

Lantaran memiliki kemiripan dengan merek Koyo asal Jepang, merek Koyo berlogo kelaher milik pengusaha lokal dibatalkan. Pendaftarannya dinilai tidak beritikad baik karena mendompleng ketenaran merek asing. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kembali membatalkan merek pengusaha lokal yang terdaftar

---

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/merek-biostar-dihapuskan-ho120178/?page=all>. Diakses pada, 16 Maret 2025

di Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM. Merek itu adalah Koyo berlogo kelaher milik Supardi. Penyebabnya tak lain karena Supardi dinilai mendompleng ketenaran merek kelaher (*bearing* atau bantalan poros roda) Koyo milik perusahaan Jepang JTEKT Corporation. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (16/5), majelis hakim yang diketuai Sugeng Riyono memerintahkan Ditjen HKI untuk mencoret merek milik Supardi dengan segala akibat hukumnya dari Daftar Umum Merek. Bukan kali ini saja Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyidangkan sengketa merek Koyo. Pada November 2007, melalui putusan No. 06/Merek/2007/PN.Niaga.JKT.PST, pengadilan telah membatalkan merek Koyo milik perusahaan asal Taiwan Koyo Battery Company Limited. Putusan ini menambah deret perkara merek yang dibatalkan oleh pengadilan karena mendompleng merek perusahaan asing. Kemarin, Senin (12/5) pengadilan membatalkan merek Gucci yang mendompleng merek terkenal Gucci. Sebelumnya, pengadilan menelurkan putusan pembatalan merek Ikea 168 yang diajukan perusahaan Jerman Inter Ikea Systems BV, pembatalan merek Naco yang diajukan Smart Naco Malaysia, pembatalan merek Biostar yang diajukan Biostar Limited dan pembatalan merek Radium yang diajukan Radium Lampenwerk Jerman. Sengketa Koyo sendiri berawal dari gugatan yang diajukan JTEKT Corporation terhadap Supardi beberapa bulan lalu. Ditjen HKI juga dibidik sebagai tergugat II. Gugatan dilayangkan lantaran merek tergugat secara kasat memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek penggugat. Merek tergugat yakni 'Koy' yang digabungkan dengan logo kelaher yang mirip dengan huruf 'o', jika dibaca menjadi Koyo. Apalagi merek

tergugat terdaftar dalam kelas yang sama yakni kelas barang 12. Sesuai dengan gugatan penggugat, majelis hakim berpendapat merek penggugat dan tergugat memiliki persamaan pada pokoknya. Yakni kesamaan visual dan pengucapan. Padahal merek penggugat adalah merek terkenal. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kantor cabang dan pabrik JTEKT Corporation di berbagai negara. Sebagai perusahaan multinasional, JTEKT Corporation mempunyai cabang, antara lain di Brazil, Argentina, Kanada, Perancis, Italia, Rumania, Singapura, Malaysia dan Philipina. Selain itu, merek penggugat sudah dipromosikan melalui iklan di koran Indonesia maupun di luar negeri, brosur dan kemasan produk. Dalam tiap iklan itu penggugat selalu mencantumkan nama Koyo dan gambar logo kelaher. Dalam Buku Perkumpulan Pedagang Suku Cadang Mobil Bandung, merek tergugat diklasifikasikan sebagai merek kelaher terkenal. Majelis hakim menilai tergugat mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik lantaran meniru dan mendompleng ketenaran merek penggugat. Pendomplengan itu bertujuan agar tergugat memperoleh keuntungan tanpa bersusah payah mengeluarkan biaya promosi. Padahal desain tulisan merek Koyo yang orisinal diciptakan penggugat. Nama itu bersumber dari nama perusahaan Koyo Company Limited. Perusahaan yang berdiri sejak 1921 itu merupakan produsen kelaher Koyo sebelum merger dengan Toyota Machine Works Limited. Setelah merger pada 1 Januari 2006, nama perusahaan itu berubah menjadi JTEKT Corporation. Merek Koyo juga lebih dulu terdaftar di Ditjen HKI sejak 8 November 1963 dengan nomor registrasi 77754. Ketika merger dan terjadi perubahan nama perusahaan, JTEKT Corporation sudah mencatatkan perubahan

nama pemilik merek Koyo ke Ditjen HKI. Di negara lain juga digugat di Jepang sendiri, merek Koyo telah terdaftar di International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) Jepang dan masuk dalam daftar Famous Trademarks di Negeri Sakura tersebut. Merek Koyo juga terdaftar di 88 negara, antara lain Hongkong, India, China, Arab Saudi, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Mesir, Argentina, dan Inggris. Pendomplengan merek Koyo ini juga terjadi di negara lain, seperti Prancis, Argentina, Ekuador, Peru, Kolombia dan Costa Rica. Berdasarkan bukti yang diajukan kuasa hukum Koyo, sengketa merek Koyo di negara tersebut lain itu dimenangkan pihak Koyo. Semuanya, dituangkan dalam putusan putusan kantor HKI negara tersebut tentang status oposisi yang dimenangkan Koyo. Usai bersidang, kuasa hukum penggugat Yosef Sri Sasongko menyatakan sangat puas atas putusan hakim. Pertimbangan hukumnya bagus karena memang benar ada persamaan pada pokoknya dilihat dari sisi bentuk dan pengucapan, ujanya. Sebaliknya, kuasa hukum tergugat, Yohanes Fery Manurung menyatakan keberatan atas putusan hakim. Ia menilai majelis hakim tidak melihat alat bukti yang diajukan. Yakni, bukti pendaftaran merek tergugat pada Januari 2001 dengan klasifikasi nomor 12, sedangkan merek Koyo di kelas 12 pada 2004. Kami tetap bersikukuh akan kasasi, ujanya melalui sambungan telepon. Yohanes menyatakan pertimbangan hakim tidak jelas. Namun ia mengakui hal itu disebabkan karena tergugat terlambat menyerahkan alat bukti. Tapi hakim kan sudah menerima itu sebelum kesimpulan, imbuhnya. Kuasa hukum tergugat memang baru hadir saat persidangan memasuki agenda kesimpulan. Kehadiran tergugat sempat

diprotes kuasa hukum penggugat. Namun majelis hakim tetap menerima kehadiran tergugat.<sup>14</sup>

Menurut beberapa Keputusan pengadilan mengenai pelanggaran merek, meniru, menjiplak, atau membonceng reputasi merek lain yang sudah terkenal atau yang secara sah terdaftar dahulu sehingga membuat orang bingung bahkan hingga salah memilah dan memilih dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas merek atau persaingan curang atau persaingan usaha yang tidak sah.<sup>15</sup>

Merujuk pada uraian latar belakang masalah diatas pada prinsipnya perlindungan terhadap merek terkenal adalah sekaligus memberi perlindungan terhadap pemilik merek, konsumen pemakai merek dan agar tercipta suatu ketertiban pada Undang-Undang merek. Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat tersebut diatas telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya dituangkan dengan judul tesis “**Kepastian Hukum Dalam Praktik Peradilan Atas Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang, peneliti akan mengkaji tentang kepastian hukum dalam praktik peradilan atas perlindungan hukum terhadap pemilik merek

---

<sup>14</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/merek-ikoyoi-pengusaha-lokal-dibatalkan-hol21983/?page=all>. Diakses pada 16 Maret 2025

<sup>15</sup> Ika Ristia Andini Putri, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandar Lampung : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tesis, 2018), Hal. 5

terkenal agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Adapun rumusan masalah yang ingin dituangkan oleh peneliti yakni seperti:

1. Mengapa merek terkenal perlu mendapatkan perlindungan hukum?
2. Bagaimana aspek kepastian hukum atas perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dalam praktik peradilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa perlu merek terkenal dilindungi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek kepastian hukum atas perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam praktik peradilan.

#### **a. Kegunaan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, terdapat pembahasan yang menjadi fokus kajian. Dengan demikian hasil dari penelitian ini memberikan gagasan argumen dan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Sehingga dapat diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi keilmiahan hukum. Manfaat-manfaat yang diharapkan tersebut sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Menambah pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hukum mengenai kepastian hukum dalam praktik peradilan atas perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal, dan pengembangan pengetahuan bidang hukum Bisnis serta Hukum perdata secara khususnya.
  - b. Guna sebagai upaya untuk memperkaya literatur hukum di bidang hak kekayaan intelektual dan bidang merek terkenal guna pengetahuan lebih lanjut.
  - c. Menjadi sebuah gambaran mengenai kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat dalam peran sertanya untuk ikut menegakkan kepentingan hak atas kekayaan intelektual mengenai merek dalam bidang kepastian hukum dalam praktik peradilan atas perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal.
2. Secara Praktis
- a. Bagi Masyarakat

Melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan undang-undang Indonesia, terutama mengenai keamanan hukum yang diberikan oleh sistem peradilan kepada pemilik merek terkenal dalam kehidupan sehari-hari.
  - b. Bagi Penegak Hukum

Sebagai masukan kontribusi pemikiran bagi keilmiahannya bagi

perancang hukum dalam rangka menyusun peraturan mengenai e-commerce yang meliputi, mengakomodasi dan melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual terkhusus pada hak atas merek.

c. Bagi Akademisi

Dari hasil ini diharapkan menjadi referensi dan pandangan baru bagi para akademisi dan praktisi hukum, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai untuk mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis.

**b. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

1. Kerangka Teori

Teori merupakan sekumpulan gagasan, pendapat, atau tesis yang berkaitan dengan suatu permasalahan atau kasus tertentu, yang digunakan sebagai dasar perbandingan atau acuan teoritis. Teori ini dapat diterima maupun ditolak, namun tetap berperan sebagai masukan dalam penyusunan kerangka berpikir dalam penulisan ilmiah.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, teori digunakan untuk membangun alur berpikir yang sistematis, memungkinkan dilakukannya prediksi berdasarkan temuan, serta memberikan penjelasan mendalam terhadap pertanyaan penelitian. Teori secara umum adalah penjelasan rasional yang relevan dengan subjek yang dijelaskan, yang harus didukung oleh bukti empiris. Kemajuan dalam ilmu hukum juga dipengaruhi

---

<sup>16</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80

oleh kebenaran teori, serta oleh metodologi, aktivitas penelitian, dan imajinasi sosial yang digunakan.<sup>17</sup>

Secara umum, kerangka teori adalah garis besar dari suatu rancangan yang didasarkan pada pendapat yang disampaikan sebagai penjelasan tentang suatu peristiwa..<sup>18</sup>

### 1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, mengemukakan bahwa terdapat empat prinsip utama yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum<sup>19</sup>, yaitu :

“Hukum bersifat positif, dalam arti identik dengan peraturan perundang-undangan. Hukum harus didasarkan pada realitas atau fakta, artinya hukum disusun berdasarkan kondisi yang nyata. Fakta-fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas dan mudah dimengerti, agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi serta mudah diterapkan dalam praktik. Hukum positif tidak seharusnya diubah secara sembarangan, sehingga menjamin stabilitas dan kepastian hukum.”

Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum adalah kepastian terhadap isi hukum itu sendiri. Ia berpandangan bahwa hukum merupakan produk dari sistem perundang-undangan yang berlaku, dan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta : Balai Pustaka, 1995). hlm. 520

<sup>19</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hal. 288.

karenanya wajib ditaati, meskipun mungkin hukum tersebut tidak selalu mencerminkan keadilan secara ideal.<sup>20</sup>

Merujuk pada pendapat Gustav Radbruch, Jan M. Otto – seperti dikutip oleh Sidharta mengembangkan gagasan bahwa kepastian hukum dalam kondisi tertentu memerlukan beberapa hal sebagai prasyarat, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang dikeluarkan oleh otoritas negara;
- b. Lembaga pemerintahan harus menerapkan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk pada aturan yang sama;
- c. Sebagian besar masyarakat menerima substansi hukum tersebut dan menyesuaikan tindakannya sesuai dengan aturan yang ada;
- d. Lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak harus menjalankan hukum secara konsisten ketika menyelesaikan perkara hukum;
- e. Putusan pengadilan harus benar-benar dapat dijalankan.

Sudikno Mertokusumo memaknai kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum ditegakkan, bahwa orang yang berhak menurut hukum akan menerima haknya, dan bahwa keputusan pengadilan benar-benar dilaksanakan. Kepastian hukum terkait dengan prinsip keadilan, tetapi hukum dan keadilan tidak sama. Sementara keadilan subjektif, individual,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

dan tidak menyamaratakan, hukum bersifat umum dan berlaku untuk semua orang.<sup>22</sup>

Untuk mendukung teori Gustav Radbruch tentang tujuan hukum, Penulis juga mengutip gagasan dari Lon Fuller dalam karyanya *The Morality of Law*, yang menyatakan bahwa terdapat delapan asas hukum yang wajib dipenuhi agar hukum dapat disebut sebagai hukum dan memiliki kepastian hukum. Asas-asas tersebut meliputi:<sup>23</sup>

- a. Adanya sistem hukum yang terdiri atas aturan-aturan, bukan keputusan-keputusan sewenang-wenang;
- b. Aturan hukum tersebut harus diumumkan secara terbuka;
- c. Tidak berlaku surut, agar tidak merusak keutuhan sistem hukum;
- d. Dirumuskan secara jelas agar dapat dipahami masyarakat;
- e. Tidak terdapat pertentangan antar peraturan hukum;
- f. Tidak menuntut sesuatu yang mustahil untuk dilakukan;
- g. Tidak sering diubah-ubah agar stabil;
- h. Terdapat kesesuaian antara isi peraturan dengan implementasinya dalam praktik.

Fuller menekankan bahwa terdapat hubungan erat antara aturan hukum dan pelaksanaannya, sehingga aspek perilaku dan pelaksanaan nyata hukum menjadi sangat penting dalam menjamin kepastian hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), Hal. 60.

<sup>23</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (Amerika : Yalu University Press, 1969), Hal. 34.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai adanya kejelasan, tidak menimbulkan penafsiran ganda, bebas dari kontradiksi, serta dapat diterapkan secara nyata. Hukum perlu diterapkan dengan tegas, bersifat transparan agar setiap orang dapat memahami maknanya. Kepastian hukum juga mengandung jaminan bahwa hukum yang berlaku adalah adil dan dapat diandalkan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Bagi Gustav Radbruch, hukum positif wajib dipatuhi demi menjamin keamanan dan ketertiban, dengan tetap memperhatikan nilai keadilan dan kebahagiaan sosial.<sup>25</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris *legal protection theory*, dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der rechtliche Schutz*.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum mengacu pada perlindungan subjek hukum melalui peraturan dan pelaksanaannya, yang disertai dengan sanksi jika dilanggar. Ada dua kategori perlindungan hukum:

- 1) Preventif, yaitu upaya pencegahan dari pemerintah agar pelanggaran hukum tidak terjadi, yang diwujudkan melalui regulasi yang

---

<sup>25</sup> Haryati, Y. P. (2010). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat (Studi Di Kabupaten Wonosobo)* (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro)

<sup>26</sup> Suhaema, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Legal Protection Of Children As Witness In The Criminal Justice System*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020, Hal. 34

memberikan batasan dan pedoman dalam bertindak.

- 2) Represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, dalam bentuk sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya.<sup>27</sup>

Teori ini mempelajari bentuk, tujuan, serta pihak-pihak yang menerima perlindungan hukum, termasuk subjek hukum yang dilindungi dan objek hukum yang menjadi sasaran perlindungan. Tiga unsur penting dalam teori ini antara lain:

- Bentuk dan tujuan perlindungan;
- Subjek hukum yang dilindungi;
- Objek hukum yang dilindungi.<sup>28</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia, berbeda dari norma lainnya karena hukum mengandung perintah dan larangan, serta menentukan hak dan kewajiban. Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, yang pada akhirnya menjamin perlindungan terhadap kepentingan manusia.<sup>29</sup>

Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan

---

<sup>27</sup> Sidharta, Bernard Arief, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, (Jakarta : Replika Aditama, Jakarta, 2008), Hlm.11

<sup>28</sup> Op. Cit. Hal. 35

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 71

oleh tindakan orang lain, dan dimaksudkan agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang dijamin oleh hukum.<sup>30</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang dianalisis. Terdiri dari rangkaian beberapa konsep sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga dibentuk suatu pemahaman untuk dijadikan dasar, rujukan, dan panduan dalam penelitian atau penulisan yang berlandaskan atau bersumber dari peraturan perundang-undangan tertentu. Umumnya, kerangka konseptual itu juga menetapkan definisi-definisi spesifik agar tidak muncul penafsiran yang beragam dan mempermudah pemahaman, berikut penjelasan dan batasan istilah yang dimanfaatkan, berikut penjelasan dan batasan istilah yang dimanfaatkan, yaitu.<sup>31</sup>

### a. Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua makna utama. Pertama, adanya peraturan yang bersifat umum memungkinkan setiap individu memahami tindakan apa saja yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya aturan umum tersebut,

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>31</sup> Ika Ristia Andini Putri, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, Hal. 13

individu dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta batasan tindakan negara terhadap mereka.<sup>32</sup>

Gagasan mengenai kepastian hukum ini berasal dari pendekatan Yuridis-Dogmatik yang berpijak pada aliran pemikiran positivisme hukum. Aliran ini memandang hukum sebagai sistem yang bersifat otonom dan berdiri sendiri, yang pada dasarnya merupakan kumpulan aturan semata. Bagi para penganut pandangan ini, hukum tidak bertujuan untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian tersebut diwujudkan melalui keberadaan peraturan-peraturan hukum yang bersifat umum, yang menjadi ciri utama dari hukum dalam pendekatan ini.<sup>33</sup>

#### b. Praktik Peradilan

Peradilan adalah segala sesuatu atau prosedur yang dilakukan di Pengadilan terkait dengan tugas meneliti, memutuskan, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau mencari hukum “in concreto” (hakim menggunakan peraturan hukum pada kasus-kasus konkret yang diajukan untuk diadili dan diputus) untuk melindungi dan memastikan pematuhan terhadap hukum materiil, dengan menerapkan prosedur yang ditentukan oleh hukum formal. Kata “praktik” berasal

---

<sup>32</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1999), hlm.23.

<sup>33</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83

dari bahasa Inggris, yaitu “*practice*”. Kata “praktik” merupakan bentuk baku dari kata “praktek”.<sup>34</sup>

### c. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Tujuannya adalah agar setiap orang dapat merasakan dan menikmati hak-hak mereka sebagaimana dijamin oleh hukum yang berlaku. Dalam pandangan ini, hukum berfungsi sebagai pelindung yang hadir untuk memberi rasa aman dan keadilan kepada masyarakat. Sementara itu, C.S.T. Kansil memandang perlindungan hukum sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memastikan terciptanya rasa aman, baik secara psikologis maupun fisik. Perlindungan ini dibutuhkan agar masyarakat terhindar dari gangguan atau ancaman yang bersifat hukum..<sup>35</sup> Sejalan dengan pandangan tersebut, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan bantuan atau dukungan hukum kepada individu atau pihak tertentu, dengan memanfaatkan berbagai perangkat hukum yang tersedia. Tujuan utamanya adalah menjaga kepentingan hukum warga negara agar

---

<sup>34</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-1t548d38322cdf/>. Diakses pada 23 Februari 2025

<sup>35</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), Hal. 102

tetap terlindungi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>36</sup>

Prinsip perlindungan hukum merupakan bagian penting dan bersifat universal dalam sistem negara hukum. Secara umum, perlindungan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum hal itu terjadi. Pendekatan ini sangat penting, terutama dalam konteks tindakan pemerintah yang memiliki ruang kebebasan dalam bertindak. Dengan adanya perlindungan preventif, pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Biasanya, perlindungan semacam ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur batas kewenangan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang muncul akibat pelanggaran tersebut. Bentuk perlindungan ini dilakukan dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pihak yang melanggar, sehingga berfungsi sebagai langkah terakhir dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan keadilan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), Hal. 10

<sup>37</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>, Diakses pada 23 Februari 2025

d. Merek Biasa

Yahya Harahap membagi merek ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkat reputasi dan ketenarannya, yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*).<sup>38</sup> Menurut Tommy Hendra Purwaka, merek biasa adalah jenis merek yang tidak memiliki reputasi tinggi di mata masyarakat. Merek dalam kategori ini dianggap tidak merepresentasikan gaya hidup yang menarik, baik dari sisi penggunaan maupun teknologi. Konsumen cenderung menilai bahwa kualitas merek ini rendah dan tidak memiliki kekuatan simbolik atau daya tarik emosional yang mampu membentuk kedekatan atau kepercayaan pasar. Dengan kata lain, merek biasa tidak mampu menciptakan daya tarik pasar maupun loyalitas konsumen.<sup>39</sup>

e. Merek Terkenal

Merek terkenal merupakan merek yang dikenal secara luas oleh publik, khususnya dalam kelompok masyarakat yang relevan. Artinya, merek ini telah memperoleh pengakuan dari berbagai kalangan karena popularitas dan kehadirannya di pasar. Perlindungan terhadap merek terkenal telah diatur secara internasional melalui Pasal 6 bis Konvensi Paris, yang kemudian diintegrasikan ke dalam TRIPS Agreement melalui Pasal 16 ayat (2) dan (3). Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu

---

<sup>38</sup> Yahya Harahap, 1996. *Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1992* (Bandung: Citra Adi Bakti). hal. 80

<sup>39</sup> Tommy Hendra Purwaka, ed., *Perlindungan Merek*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017), Hal. 24

merek tidak dapat didaftarkan apabila pendaftarannya dilakukan dengan itikad buruk, seperti meniru atau mengambil unsur pokok dari merek lain yang telah lebih dahulu terdaftar, atau merek yang tergolong sebagai merek terkenal milik pihak lain.<sup>40</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian biasanya didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian ilmiah didasarkan pada tiga ciri keilmuan: rasional, empiris, dan sistematis. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa penelitian dilaksanakan dengan metode yang logis sehingga dapat dipahami oleh akal manusia; empiris menunjukkan bahwa proses penelitian dapat dilihat oleh panca indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui bagaimana metode tersebut digunakan. Sistematis berarti bahwa proses menggunakan langkah-langkah yang logis.<sup>41</sup>

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah seperti:

---

<sup>40</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), Hal. 151

<sup>41</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 2

## 1. Jenis Penelitian

Memanfaatkan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji keterkaitan antara ilmu hukum dan ketentuan hukum tertulis. Penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap teori-teori hukum, konsep-konsep dasar, asas-asas hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, karena dilakukan dengan cara mempelajari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam penelitian yuridis normatif, data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari studi kepustakaan atau data sekunder.<sup>42</sup>

Penelitian yuridis normatif yang dalam meneliti dan menelaah bahan pustaka maupun bahan sekunder, maka dalam penelitian normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.<sup>43</sup> Pada penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

<sup>43</sup> Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*” (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 66.

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian disesuaikan dengan judul dan permasalahan yakni mengkaji mengenai perlindungan pemegang hak merek terkenal yang dibajak serta dipalsukan lalu dijual melalui *platform e-commerce* dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan mempertimbangkan teori-teori hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>45</sup>

Pada sifat penelitian yang dipergunakan yakni penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka namun berupa kata-kata. Dalam penelitian hukum normatif hanya menggunakan sumber-sumber data sekunder saja atau penelitian kepustakaan. Yaitu peraturan-peraturan, perundang-undangan, Keputusan-keputusan Pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum terkemuka. Sedangkan dalam Analisa yang digunakan berupa analisa normatif-kualitatif.<sup>46</sup>

## 3. Metode Pendekatan

Memanfaatkan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), yaitu menelaah dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan bidang merek, lebih khusus

---

<sup>45</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 98.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 11

lagi merek terkenal, terutama Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan sejumlah konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan merek terkenal.

Selain pendekatan Undang-Undang, memanfaatkan pendekatan kasus, yang dengan menganalisis beberapa kasus dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) melalui ratio decidendi (pertimbangan hukum) dari Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terkait merek terkenal.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Memanfaatkan data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan materi penelitian.<sup>47</sup> Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang bersifat otoritas atau disebut sebagai autoratif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer, meliputi:

##### 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13

- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 4) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*
- 5) *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin, kamus-kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum, makalah dan karya-karya ilmiah yang lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Metode Pengumpulan Data

Memanfaatkan Data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.<sup>48</sup> Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumen ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang menjadi objek penelitian dan diharapkan dapat memberi solusi dari suatu

---

<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

permasalahan.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penulisan penelitian yuridis normatif, pengelolaan data dilakukan dengan menyusun dokumen hukum. Sistematisasi berarti memungkinkan klasifikasi bahan hukum untuk memudahkan analisis dan konstruksi.<sup>49</sup> Analisis data penelitian hukum normatif melibatkan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang tidak dapat dihitung, kemudian disusun secara sistematis menjadi kalimat untuk mencapai kesimpulan.

### E. Originalitas Penelitian

No.	Nama	Judul	Pembahasan
1.	Yuliyanto, S.H. NIM. 21120068 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi	Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undangundang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis	Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah Hak

<sup>49</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), hlm. 156.

No.	Nama	Judul	Pembahasan
	(Undaris)  2023		<p>eksklusif sebagai hak milik memerlukan perlindungan hukum. Pemilik hak atas merek terdaftar harus dilindungi sepenuhnya oleh hukum dari pelanggaran hak atas merek yang mengganggu aktivitas mereka. Jika pelanggaran dilakukan melalui gugatan perdata atau pidana, perlindungan represif juga diberikan. Salah satu kendalanya adalah kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Merek dan kurangnya kesepakatan tentang cara aparat</p>

No.	Nama	Judul	Pembahasan
			<p>penegak hukum bertindak terhadap pelanggaran merek. Masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek; Adanya rasa enggan dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran merek. Salah satu cara untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pendaftaran merek; memberikan pembinaan kepada pedagang dan pelaku</p>

No.	Nama	Judul	Pembahasan
			<p>usaha oleh penegak hukum yang berwenang dengan memberi peringatan (warning) kepada mereka yang meniru atau memalsukan merek; secara teratur menyebarkan informasi tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya tentang merek; dan memberikan pelatihan merek kepada para pelaku usaha.</p>
2.	<p>Syahriyah Semaun Sekolah Tinggi Agama Islam</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa</p>	<p>Tulisan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek dalam perdagangan barang dan jasa. Hal ini didasarkan pada</p>

No.	Nama	Judul	Pembahasan
	Negeri (STAIN) Parepare 2016		<p>peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan merek yaitu Undang-Undang No 15 Tahun 2001, dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan merek. Dengan semakin pentingnya peranan merek ini maka terhadap merek perlu diletakkan perlindungan hukum yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak hak perseorangan atau badan hukum. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 bertujuan untuk</p>

No.	Nama	Judul	Pembahasan
			<p>lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap merek dalam proses perdagangan barang dan jasa, maka para pemilik merek diharapkan dapat mendaftarkan mereknya guna mendapatkan kepastian hukum.</p>
3.	<p>Indra Maasawet Fakultas Hukum Universitas</p>	<p>PERLINDUNGAN MEREK BERBASIS DAYA PEMBEDA DI INDONESIA Indra Maasawet Fakultas</p>	<p>Tesis ini mengatakan bahwabunyi, bentuk dan aroma (BBA) adalah merek non-tradisional yang memiliki daya pembeda,</p>

No.	Nama	Judul	Pembahasan
	Kristen Satya Wacana 2016	Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	<p>sehingga harus dilindungi sebagai merek dagang di Indonesia. Tesis tersebut berangkat dari prinsip utama dalam hukum merek, bahwa daya pembeda lah yang merupakan unsur prior dan atau alpha diantara syarat yang lain. Sehingga dengan dimilikinya daya pembeda, suatu tanda dalam hal ini BBA wajib hukum-nya untuk dilindungi sebagai merek bentuk dan aroma (BBA) belum dilindungi sebagai merek di Indonesia. Benar bahwa tanda bentuk dan bunyi</p>

No.	Nama	Judul	Pembahasan
			<p>telah disebutkan dalam Undang-Undang Merek 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, tapi penyebutan tersebut bukanlah sebagai bentuk pemberian perlindungan.</p> <p>Penyebutan frasa tanda non tradisional dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah pemberian perlindungan yang sifatnya semu semata. Sebab secara prinsip perlindungan yang diberikan bersifat inapplicable yaitu mempersulit dan bahkan menutup kemungkinan</p>

No.	Nama	Judul	Pembahasan
			perlindungan tanda non tradisional tersebut sebagai merek. Untuk benar melindungi merek non tradisional di Indonesia, perlindungan terhadap tanda haruslah dengan mengutamakan syarat daya pembeda.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan memberikan gambaran struktur penulisan dalam penelitian ini, perujukan sistematika penelitian hukum yang penulis susun diperlukan guna menyesuaikan dengan aturan penulisan yang telah ditetapkan. Penulis membagi struktur penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab. Uraian lebih lanjut mengenai sistematika penulisan hukum ini akan dijelaskan sebagaimana berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Dalam bab ini dijelaskan pula mengenai pokok permasalahan yang penulis kaji dengan menguraikan mengenai bagaimana permasalahan tersebut

sehingga menimbulkan suatu masalah hukum yang melatar belakangi rumusan masalah.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. TEORI HUKUM**

1. TEORI KEPASTIAN HUKUM
2. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

### **B. KAJIAN UMUM TERHADAP HAK ATAS MEREK**

1. PENGERTIAN DAN UNSUR MEREK
2. SISTEM PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK MEREK

### **C. KAJIAN UMUM TERHADAP MEREK TERKENAL**

1. PENGERTIAN MEREK TERKENAL
2. UNSUR-UNSUR MEREK TERKENAL

## **BAB III : URGENSI PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL**

### **A. PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL**

1. PENGATURAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL  
MENURUT Undang-Undang NOMOR 20 TAHUN 2016
2. PENGATURAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL  
MENURUT KONVENSI INTERNASIONAL

### **B. URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL**

1. ASPEK EKONOMI

2. ASPEK PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN
3. ASPEK HAK AZASI MANUSIA

**BAB IV: ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL DALAM  
PRAKTEK PERADILAN**

- A. BERBAGAI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA MEREK  
TERKENAL
- B. ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN MEREK  
TERKENAL
- C. PENGATURAN YANG BERSIFAT IUS-CONSTITUENDUM

**BAB V : PENUTUP**

