

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Merek Dagang merupakan salah satu bidang studi Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis pada suatu negara. Hak yang melekat pada Merek hakikatnya merupakan karakteristik dari hak milik intelektual yang khusus dan istimewa. Sri Rejeki Hartono mengatakan bahwa dalam hal ini, “Negara berdasarkan ketentuan Undang-undang (UU), memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.”¹

Konstelasi Merek dalam suatu negara erat kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik berupa barang maupun jasa dinegara tersebut, namun bagi konsumen mereka akan mempunyai loyalitas ataupun prestise tersendiri jika menggunakan atau mengkonsumsi suatu Merek yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan produk dari Merek pesaingnya, hal ini di karena tingkat kebahagiaan konsumen terhadap nama Merek yang berbeda-beda. OK. Saidin mengatakan bahwa, “Merek yang didaftarkan oleh setiap pelaku usaha ataupun perusahaan dapat menjadi sebuah identitas yang menunjukkan kualitas hasil produksi bagi para konsumen.”² Dengan latar belakang tersebut, perlu adanya pengelolaan Merek yang berperan sebagai identitas produk dan bertujuan untuk mendukung produsen dan konsumen.

Persaingan dalam bisnis tidak hanya berdampak buruk bagi dunia usaha, namun juga berdampak buruk bagi konsumen. Karena persaingan usaha berakhir pada keadaan dimana para pengusaha saling melanggar untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti menjiplak, membuat atau mengubah suatu Merek dan/atau menggunakan nama *private brand*, maka persaingan jenis ini tergolong

¹ Sri Redjeki Hartono, 1993, *Aspek Hukum Perdata Pelindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang, hlm. 2.

² OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 329.

dalam persaingan yang tidak sehat dan berujung pada pelanggaran hukum. Mengenai hal itu, identitas suatu produk melalui *branding* sangatlah penting. *Branding* dalam bisnis merupakan indikasi terbentuknya suatu produk ataupun jasa, dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan tingkat reputasi suatu barang dan/ atau jasa di mata penikmatnya. Nama Merek suatu produk ataupun jasa turut serta dalam mempengaruhi tingkat penjualan masyarakat terhadap suatu produk. Oleh karena itu, *branding* dalam bisnis juga membuat suatu Merek menjadi berbeda juga. Guna menelusuri *branding* yang dimaksud, sepakat dengan M. Yahya Harahap, Siti Marwiyah dalam jurnal hukumnya memberikan pandangan bahwa perbedaan *branding* atas Merek tersebut dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemahsyuran (*renown*) yang antara lain;

1. Merek biasa (*normal marks*);
2. Merek Terkenal (*well-knowns marks*); dan
3. Merek termahsyur (*famous marks*).³

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention*) pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997) dan perjanjian *The World Trade Organization's (WTO) yaitu Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Dengan meratifikasi konvensi tersebut maka Indonesia juga turut serta memberikan perlindungan Merek Terkenal dari negara yang terafiliasi didalam Konvensi Paris.

Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Seiring berjalannya waktu, perhelatan Merek di

³ Siti Marwiyah, 2011, Jurnal De Jure Syariah dan Hukum: Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal, Volume 2, No. 1, *available from:* <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/50>, diakses tanggal 7 September 2024, hlm. 43.

Indonesia menjadi sangat krusial guna menjaga persaingan usaha yang beriklim baik, oleh karena itu perlu penyesuaian dan penyempurnaan Undang-undang Merek yang pernah ada. Setelah melewati beberapa proses Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hadir untuk mencabut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut. Kemudian pada tanggal 2 November tahun 2020 bersamaan dengan ditetapkannya Undang-undang Cipta Kerja terjadi perubahan beberapa pasal dimana pada ketentuan Pasal 108 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menggantikan beberapa pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), termasuk salah satunya terkait jangka waktu pemeriksaan substantif dari Merek yang diajukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU MIG, secara *authentic* menyebutkan pengertian Merek. yaitu:

“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. ”

Dengan kata lain Merek merupakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang pada dasarnya berfungsi untuk mengidentifikasi asal-muasal adanya suatu barang ataupun jasa yang membedakan perusahaan mana yang telah memproduksi barang dan/ atau jasa tersebut. Mengenai hal ini, Rahmi Jened menyebutkan peranan Merek bahwa,

“Merek menjadi ujung tombak dari suatu perusahaan, karena melalui Merek, pengusaha dapat memberikan jaminan atas produk yang ditawarkannya serta mencegah adanya persaingan tidak sehat dari *competitor* sejenis.”⁴

⁴ Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 160-161.

Dalam UU MIG Merek meliputi Merek Dagang dan Merek jasa. Adapun yang dimaksud dengan Merek Dagang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU MIG memberikan pengertian bahwa:

“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”

Melalui pengertian diatas Muthia Aulia mendefinisikan bahwa,

“Merek Dagang adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, dan untuk membedakan usaha tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkan dari badan usaha lain.”⁵

Berdasarkan definisi diatas dapat dimengerti bahwa tujuan Merek Dagang adalah untuk membuka ruang bagi suatu perusahaan dalam membentuk *eksklusif identifier* mereka dan hanya dapat digunakan untuk memberikan identitas terhadap produk mereka tersebut. Selanjutnya, yang dimaksud Merek jasa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU MIG memberikan mendefinisikan bahwa:

“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 sejenis lainnya.”

Disamping itu masih ada dikenal Merek kolektif, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU MIG memberikan pengertian bahwa:

“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan / atau jasa sejenis lainnya.”

Indonesia juga telah mengatur perlindungan terhadap Merek Terkenal (*Wellknown Mark*) melalui ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ketentuan Pasal 83 Ayat (2) UU MIG. Dalam ketentuan tersebut permohonan

⁵ Muthiah Aulia, 2020, *Hukum Dagang dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Yogyakarta: Wonosari, hlm. 159.

Merek akan ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.⁶

Berdasarkan gambaran dari pengertian Merek diatas dapat disimpulkan secara garis besar bahwa fungsi Merek adalah sebagai pembeda dengan barang atau jasa yang sejenis dalam menunjukkan kualitas suatu barang ataupun jasa, serta sebagai sarana untuk promosi, dan yang terutama merupakan sarana dalam memperkenalkan jati diri suatu produk atau jasa.

Selanjutnya, mengenai prosedur permohonan dalam mendaftarkan Merek juga sudah diatur sedemikian konkrit dengan menggunakan sistem konstitutif (*first to file system*), menurut Muthia Aulia, sistem ini adalah sistem dimana,

“orang yang berhak atas Merek adalah orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status kepemilikan hak atas Merek tersebut.”⁷

Permohonan Pendaftaran Merek diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia kepada Direktorat Merek pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum (Ditjen KI). Meskipun telah diatur sedemikian rupa namun efek jera dari kepastian hukum yang berlaku tidak membuat berbagai pihak dapat mentaati ketentuan-ketentuan tersebut dengan bertindak sesuai terhadap prosedur hukum yang berlaku. Masih kerap terjadi banyak pelanggaran Merek yang ada di Indonesia, meskipun telah diatur ketentuan pidananya pada Bab XVIII UU MIG. Ketentuan Pidana yang termaktub didalam Bab tersebut hanya dapat diketahui khalayak jika masyarakat tanggap terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam dunia bisnis yang progresif dan mengalami banyak penyesuaian terhadap prinsip hukum dan ekonomi, hal ini kerap disepelekan oleh segelintir oknum yang kerap hanya memperkuat laba setinggi-tingginya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Peran serta pemerintah dan aparaturnya penegak hukum menjadi perihalan yang urgensi dalam hal ini, namun dalam menemukan keadilan

⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan et. al, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, hlm, 58.

⁷ Muthiah Aulia, *Op.Cit.* hlm. 161.

dalam setiap kasus persaingan usaha dengan mengedepankan Merek sebagai identitas pelaku usaha menjadi hal yang dapat di teliti lebih jauh.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terlebih dahulu dilakukan oleh Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) atas nama Gabriella Juniarti Justine, peneliti tersebut telah melakukan penelitian dengan judul skripsi “Penyelesaian Sengketa Merek antara Ps Glow dan Ms Glow Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek.2022/PN.Niaga Surabaya),⁸ penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif) ini berdasarkan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui studi kasus putusan pengadilan. Peneliti mengangkat kesesuaian Pasal 1 angka 1 UU MIG yang mendefinisikan Merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis yang berupa logo, gambar, nama kata, huruf, angka, susunan warna. Merek yang terdaftar akan dilindungi hukum selama 10 tahun berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU MIG. Merek yang terbukti meniru Merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi penghapusan atau pembatalan sesuai dengan Pasal 76 sampai Pasal 79 UU MIG. Kemudian beliau juga meneliti Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MIG mendefinisikan Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya adalah Merek yang memiliki kesamaan karena adanya unsur dominan antara satu Merek dengan yang lain, sehingga akan menimbulkan persamaan pada pokoknya yang dapat berupa susunan kata dan bunyi ucapan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui Pengadilan Niaga dengan mengajukan gugatan (Pasal 83 UU MIG), ataupun melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Sesuai dengan kasus sengketa Merek antara Ps Glow dan Ms Glow, penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Benang merah penelitian hukum yang Gabriel lakukan dengan penelitian

⁸ Gabriela, J.J., 2023, “*Penyelesaian Sengketa Merek antara PS Glow dan MS Glow studi putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek.2022/PN. Niaga Surabaya*”. *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, available from: <http://repository.uki.ac.id/11601/> diakses tanggal 7 September 2024, hlm. x.

hukum ini terletak pada penyesuaian peraturan perundang-undangan tentang Merek Terkenal di Indonesia, dimana perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini terfokus mengenai sengketa Merek Terkenal melalui putusan yang berbeda beserta analisa hakim dalam memutuskan perkara dari studi kasus penelitian ini.

Fokus dari penelitian ini adalah permasalahan hukum yang muncul dari ruang lingkup dari rezim industri HKI khususnya dalam khasanah Merek Terkenal. Meskipun UU MIG sudah mengakomodir ketentuan mengenai ketentuan Merek Terkenal, akan tetapi permasalahan administrasi mengenai Pendaftaran Merek Dagang kerap menjadi batu sandungan terhadap pemegang Hak Eksklusif dari Merek Dagang yang digunakan di dalam dunia bisnis. Ada yang berfokus terhadap itikad baik (*unmost goodfaith*), namun tak sedikit juga yang berkuat di dalam kesimpang siuran antara sistem konstitutif (*First to File*) dan deklaratif (*First to Use*), dan ada juga yang terjadi karena instansi dari administrasi Pendaftaran Merek yang tidak hati-hati atau terlebih dahulu melakukan upaya preventif terhadap semua kemungkinan gagal administrasi di kemudian hari mengenai perijinan, meskipun UU MIG telah memfasilitasi pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Tenaga Ahli.

Penelitian ini juga mencoba meneliti semua aspek melalui peran hakim dalam pelaksanaan putusan perkara Pengadilan Niaga dengan upaya untuk melindungi Hak Eksklusif dari pemegang Hak Intelektual dari Merek Dagang tersebut. Penelitian ini juga melihat peran Pemerintah dan segenap jajaran instansinya terutama Ditjen KI Kementerian Hukum dalam mengakomodir perijinan Pendaftaran Merek yang lebih ketat namun bijaksana serta memperkecil peluang yang terjadi untuk kasus serupa dikemudian hari.

Melalui latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk meneliti perihal sengketa Merek yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang diangkat dalam penelitian Yuridis Normatif ini adalah data sekunder dalam kasus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tertanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam kasus yang terjadi antara Bosch Security Systems, LLC. (Penggugat), melawan Melinda Olivia (Tergugat), yang mana terjadi sengketa Merek Terkenal “*EV dan Logo*” dan “*ELECTRO-VOICE*” di Indonesia, dimana Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Merek terhadap Tergugat dengan beberapa alasan yang terkandung dalam 21 (dua puluh satu) alasan (*Posita*) dan 7 (tujuh) pokok gugatan (*Petitum*). Dari gugatan tersebut Penggugat secara konsisten menekankan bahwasanya “*EV dan Logo*” dan “*ELECTRO-VOICE*” merupakan Merek Terkenal yang dimiliki hak eksklusifnya oleh Penggugat dan juga tidak adanya itikad baik (*unmost goodfaith*) dari Tergugat dalam menggunakan hak eksklusif dari Merek Terkenal tersebut. Hal inilah yang menjadi objek penelitian guna meneliti sejauh mana UU MIG dapat menjamin Perlindungan Hukum mengenai Merek Dagang dalam khasanah HKI dalam mengakomodir kepentingan dan kemanfaatan bagi semua pihak tanpa terkecuali. Penelitian ini dikaji dalam judul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hukum Dalam Sengketa Merek Terkenal Berdasarkan Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Merek Terkenal?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan hukum terhadap sengketa Merek Terkenal Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian hukum ini menjelaskan wilayah lingkungan penelitian yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian digunakan untuk menetapkan batasan area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit topik penelitian. Maka ruang lingkup penelitian hukum ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan dan Perlindungan Hukum UU MIG dalam di bidang HKI yang berfokus terhadap Merek Terkenal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam khasanah HKI.
2. Untuk mengetahui tentang aplikasi dari UU MIG dalam mengayomi kepentingan setiap pelaku usaha dan juga batasan Perlindungan Hukum terkait Merek Terkenal dalam UU MIG dan peraturan perundang-undangan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

a. Tujuan umum

Tujuan dari penelitian skripsi ini kiranya dapat menginformasikan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal melalui pengejawantahan UU MIG dan bentuk aplikasinya terhadap permasalahan hukum mengenai bidang Merek Terkenal dalam khasanah HKI.

b. Tujuan khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum sesuai dengan “*Paradigm science as a proses*” (Ilmu sebagai Proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (*final*), dalam hal ini konteks pengertiannya dimana suatu ilmu bidang hukum akan mengikuti perkembangan zaman dan terus akan mengalami banyak perubahan (*Progressive*), hal ini juga berhubungan dengan dengan sifat teori hukum progresif dan teori hukum responsif.

2. Kegunaan

Maksud kegunaan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengembangan ilmu dalam ruang lingkup HKI yang disandingkan juga dengan perkembangan hukum dagang dalam khasanah Merek. Hal ini memiliki hubungan dengan melakukan kajian dan juga penelitian untuk melihat sistem perkembangan Merek Terkenal. yang dihubungkan dengan Perlindungan Hukum dan Kemanfaatan Hukum. Penelitian ini juga memberikan kegunaan, yang antara lain;

- a. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai HKI yang terfokus kepada Merek Terkenal yang berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mengerti lebih dalam lagi dari peran pemerintah dalam mengayomi hak tersebut.
- b. Kegunaan lainnya dalam penelitian ini adalah, sebagai pedoman dalam partisipasi masyarakat guna berkecimpung mengenai hal yang berkenaan dengan Merek Terkenal dari ruang lingkup HKI.
- c. Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan motivasi terhadap para pembacanya untuk dapat mengerti peran serta semua pihak dalam berpartisipasi, mengayomi, menjaga, dan melindungi setiap aspek HKI khususnya dalam bidang Merek Terkenal di negara Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka teori

Merupakan rencana yang menjelaskan dasar dari penelitian. Teori sangat penting dalam penelitian karena menjadi dasar untuk menemukan kebenaran hukum. Dalam penulisan skripsi ini, digunakan teori:

a. Teori Perlindungan Hukum

Dalam pelaksanaan hukum diperlukan Perlindungan Hukum untuk setiap pihak yang memiliki kepentingan hukum, dimana menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan bahwa Perlindungan Hukum hadir dalam upaya untuk memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain Perlindungan Hukum adalah berbagai Upaya Hukum yang harus diberikan oleh Aparat Penegak Hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

⁹ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 53-hlm. 54.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam pelaksanaan hukum dibutuhkan Kemanfaatan Hukum untuk setiap pihak yang memiliki kepentingan hukum. Teori ini selalu dikaitkan dengan teori *utilitarianisme* milik Jeremy Bentham. Istilah “*The greatest happiness of the greatest numbers*” merupakan konsepsi dari kebahagiaan yang disesuaikan dan ditentukan oleh mayoritas. Teori ini menekankan adanya kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan dimana menurut Jeremy Bentham mengartikan tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau *happiness* yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat dan hukum merupakan salah satu alatnya. Alat ukur untuk memilah baik buruknya suatu kehendak ataupun perbuatan merupakan seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.¹⁰ Teori ini menekankan pentingnya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Kerangka konsep

Adapun kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini dalam mengungkapkan definisi berbagai istilah yang diuraikan berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan hukum adalah proses dimana legislator atau perancang membuat Undang-undang yang berlaku untuk masyarakat luas. Dengan demikian masyarakat akan sadar sepenuhnya akan kehadiran hukum dalam setiap kehidupan dimana masyarakat mengamalkan atau mentaati aturan-aturan hukum menurut ketentuan-ketentuannya. Soerjono Soekanto telah memberikan pendapat bahwa hukum dapat dilaksanakan secara efektif apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu; 1. Telah tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki, yang utama di dalam pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum yang bersangkutan; 2. Hukum akan efektif sehingga

¹⁰ Endang Pratiwi, 2022, Jurnal Konstitusi: Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum, Volume 19273–27, no. 19, *available from*: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1922/pdf>, diakses tanggal 7 September 2024, hlm. 273–274.

mudah untuk dilaksanakan, apabila perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh hukum.¹¹ Berdasarkan kedua kondisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana penetapan tujuan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, pengembangan peraturan hukum harus mempertimbangkan penerimaan masyarakat, dengan tujuan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

- b. Implementasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹²
- c. Merek Terkenal berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS agreement) dapat diuraikan sebagai berikut:

“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutandis mutatis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods and services and the owner of the registered trademark and provided that the interest of owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use”.

“Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) akan berlaku, *mutandis mutatis*, untuk barang atau jasa yang tidak serupa dengan barang atau jasa yang berkaitan dengan merek dagang yang didaftarkan, asalkan penggunaan merek dagang tersebut sehubungan dengan barang atau jasa tersebut akan menunjukkan hubungan antara barang dan jasa tersebut dan pemilik merek dagang terdaftar dan asalkan kepentingan pemilik merek dagang terdaftar kemungkinan besar akan rusak dengan penggunaan tersebut.”

Dapat disimpulkan bahwa, pada pasal tersebut berlaku secara bersyarat untuk barang atau jasa yang berbeda dari barang atau jasa yang terkait dengan Merek Dagang yang didaftarkan. Asalkan penggunaan Merek Dagang tersebut menunjukkan kaitan antara barang atau jasa dan pemilik Merek Dagang terdaftar, serta jika kepentingan pemilik Merek Dagang

¹¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 99.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2021, Arti kata implementasi, Hak Cipta Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), available from: <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada tanggal 5 Februari 2025

terdaftar kemungkinan besar akan terganggu dengan penggunaan tersebut. Ketentuan ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU MIG yang menyatakan bahwa permohonan Pendaftaran Merek dapat ditolak jika memiliki kesamaan secara umum atau seluruhnya dengan Merek Terkenal lainnya, baik untuk barang atau jasa yang sama maupun berbeda yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah dalam penelitian ini harus dapat menguraikan secara jelas, logis dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh lalu dilakukan kajian berdasarkan data yang ditemukan sehingga dapat membantu memadukan teori yang sesuai dengan pembahasan. Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dimana data yang digunakan adalah data sekunder. Metode penelitian Yuridis Normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari Perundang-Undangan, teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penentuan sample merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi.¹³

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep dan teori-teori serta informasi dengan pemikiran konseptual. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku hingga saat ini.¹⁴ Dalam penelitian ini

¹³ Eko Hariyanto, et. al, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 31.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 113-114.

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah KUHPPerdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Perjanjian TRIPs, Konvensi Paris, serta putusan Pengadilan Negeri Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer.¹⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil karya para ahli berupa buku-buku, teori-teori, jurnal, website dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini guna memberikan petunjuk terhadap Bahan Hukum Primer dan bahan hukum sekunder adalah Kamus Hukum dan *Black Law Dictionary*.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif ini adalah melalui Studi Kepustakaan (studi pustaka) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, serta informasi untuk pemikiran konseptual dari penelitian pendahuluan. Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁶

3. Teknik pengolahan data

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

¹⁶ Muhaimin, *Op. Cit.* hlm, 65.

keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.¹⁷ Dalam penelitian hukum normatif pengolahan ini data yang digunakan bertujuan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan Menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis, artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian yang selanjutnya dipergunakan untuk kelanjutan analisis data.

4. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Analisis Kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Pada penelitian ini digunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Penggunaan metode interpretasi terhadap kasis (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya Bahan Hukum Primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (tidak jelas).¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini guna memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

¹⁷ *Ibid.* hlm. 67-68.

¹⁸ Meruy Hendrik Mezak, 2006, Law Review: Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret, *available from* <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/391089>, diakses tanggal 7 September 2024, hlm. 87.

Dalam bab ini diuraikan mengenai bagian latar belakang permasalahan, tujuan peneliti, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan yang terdiri dari; Latar belakang permasalahan; Rumusan masalah; Ruang lingkup penelitian; Tujuan dan kegunaan penelitian; Kerangka teori dan kerangka konsep; Metode penelitian; dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan untuk menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Teori Perlindungan Hukum, Teori Kemanfaatan, juga tinjauan umum tentang Merek Terkenal.

3. BAB III IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAGANG DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP MEREK TERKENAL

Secara spesifik bab ini menganalisis rumusan masalah pertama yaitu: Bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis terhadap Merek Terkenal.

4. BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG NOMOR 83/PDT.SUS-HKI/MEREK/2023/PN NIAGA JAKARTA PUSAT

Secara spesifik bab ini menganalisis rumusan masalah kedua yaitu: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pelaksanaan putusan hukum terhadap sengketa Merek Dagang Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini dimana dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang terkait dalam perumusan masalah yang terfokus dari penelitian ini.

