

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman menyebabkan sektor perdagangan semakin pesat baik dari sektor jenis barang dan jasa yang diproduksi dari berbagai macam produsen. Produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya.¹ Tanda inilah yang disebut sebagai merek. Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi serta didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek yang telah terdaftar memiliki sebuah hak untuk mencegah adanya penggunaan merek yang sama oleh pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu tanpa adanya sebuah perizinan.

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan saat ini dikenal sebagai Kekayaan Intelektual (KI). KI merupakan hak seseorang atas sebuah hasil karya intelektualnya. Sejatinnya KI tidak memiliki definisi yang baku. Akan tetapi KI bisa dapat di deskripsikan secara umum. Misalkan KI dapat memproteksi karya sastra dan karya artistik dari itikad tidak baik atas penggunaan dan/atau peniruan yang dilakukan tanpa izin oleh pihak lain. Contoh lainnya KI melindungi pengarang buku dari perbuatan plagiasi secara ilegal oleh orang lain.

¹ M. Nurrachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Cet. 1(Yogyakarta: Buku Biru.Bantul,2011), hlm. 54

Atas tindakan tersebut pengarang buku dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan pelaku plagiasi buku tersebut ke pengadilan setempat serta menerima uang ganti rugi yang dideritanya dari profit yang didapatkan pelaku. Pengarang tersebut juga mungkin dapat meminta penetapan sementara pengadilan untuk mencegah penjualan lebih lanjut atas barang-barang yang berasal dari perbuatan yang dilakukan tanpa izin tersebut.

Usaha periklanan dan marketing sangat membutuhkan Merek karena publik akan memberikan kesan, menilai suatu kualitas dan mengakui reputasi atas merek tersebut. Merek bisa disebut sebagai bentuk kekayaan secara komersil. Konsumen juga sangat membutuhkan merek. Mereka akan membeli produk karena merek memiliki kualitas dan aman dikonsumsi. Konsumen merugi akibat membeli produk yang tidak berkualitas akibat produk tiruan.² Merek adalah kekayaan intelektual yang dinilai sebagai asset perusahaan, sehingga perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tersebut harus diutamakan dan merek bisa berbentuk desain logo produk atau perusahaan, desain huruf, angka dan slogan yang menarik minat konsumen.

Upaya perlindungan merek oleh pemerintah Indonesia telah membuat sebuah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum guna mengatur dan melindungi merek sebagai sebuah produk barang atau jasa. Pelindungan merek di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement Industriële Eignedom* 1912. Kemudian oleh pemerintah dilakukan pembaharuan dengan perumusan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan.

²Tim Lindsey, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 131-132.

Selanjutnya di perbaharui dan diganti dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek, yang disempurnakan lagi dengan Undang- Undang nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1992 tentang merek. Selanjutnya dengan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dengan adanya merek, konsumen akan lebih mudah membedakan asal perusahaan barang/jasa yang akan dibeli. Merek didefinisikan menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Hak eksklusif melekat pada merek dimaksudkan sebagai hak penggunaan merek, produsen pemilik merek secara pribadi atau pihak lain dapat menggunakan merek apabila memperoleh izin dari produsen pemilik merek .³ Dengan adanya Hak eksklusif terhadap merek, dalam kategori barang dan/atau jasa, maka dibutuhkan sebuah perlindungan hukum. Hak eksklusif dapat diberikan oleh negara, namun pemilik merek wajib melakukan pendaftaran atas merek produk barang dan/atau jasa nya tersebut. Pendaftaran merek dilakukan berdasarkan permintaan dari pemilik merek atau yang berhak atas merek, atau kuasanya (konsultan merek).

Yahya Harahap berkomentar mengenai Hak eksklusif dalam merek yaitu,⁴

³ Abdulkadir Muhammad, (2001), *Ibid*.

⁴ Sujatmiko. Agung, “Tinjauan Filosofis Pelindungan Hak Atas Merek,” *Jurnal Media Hukum*, vol.18 no. 2, Desember 2011, hlm. 183.

1. Hak tunggal maksudnya pemilik merek diberikan hak khusus dari negara, yaitu hak terbebas dari intervensi pihak lain.
2. Hak monopolistis maksudnya pemilik dapat melarang siapapun melakukan plagiasi, mempergunakan merek jika tidak mengantongi izin pemilik merek.
3. Hak unggulan maksudnya pemilik merek yang terdaftar akan mengungguli produk kompetitor.

Kemudian, memasuki era dimana persaingan usaha semakin terasa, peranan merek kini sangat penting, maka dengan adanya peraturan merek dalam suatu peraturan perundang-undangan, dimana salah satunya berisi sebuah definisi terhadap merek dimaksudkan agar terjadi persamaan persepsi di dalam pelaksanaannya. Indonesia sendiri telah berkali-kali merevisi hukum merek dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Melihat tindakan adanya perubahan atas perundang-undangan merek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah merek sangat berperan penting.

Merek yang menjadi aset kekayaan secara komersil mengakibatkan harga produk menjadi mahal.⁵ Seperti halnya bahwa kini merek menjadi sebuah ajang gengsi, dimana ketika seseorang memakai atau memiliki barang-barang yang tentunya dengan kualitas barang dan/atau jasa dari sebuah produk merek terkenal dan telah diakui oleh negara dan bahkan mancanegara. Persoalan harga tidak menjadikan penghalang, bagi para pecinta sebuah merek. Beragam merek yang dihadapkan dengan berbagai keunggulan tersendiri menjadikan para konsumen sedikit lebih berpikir terhadap merek yang ditawarkan oleh produsen. Namun,

⁵Nisa Ayu, "*Pelindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*", Tesis ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 10.

dilain sisi, bahwa daya beli atau kemampuan konsumen menjadi sebuah problem tersendiri.

Hukum merek awalnya di bentuk untuk mengatur tentang persaingan yang tidak sehat (curang) dan pemalsuan produk. Ketentuan awalnya adalah ketika ada seorang yang tidak berhak menjual dagangan milik orang lain kepada konsumen yaitu dagangan yang memiliki tanda yang sama dan dikenal masyarakat. Pelindungan atas merek dimaksud sebagai pengakuan bahwa tanda pada merek tersebut sudah menjadi milik seseorang.

David High berpendapat merek sebagai sumber terbesar dari nilai yang tidak terwujud atas produk. Bahkan berdasarkan perhitungan keuangan konservatif bahwa merek sebagai asset yang bernilai tinggi, sehingga pelindungan hukum atas merek wajib dilakukan.

Norma dasar pelindungan merek adalah bahwa tidak ada seorang pun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang produsen lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek produsen lainnya. Pelindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari seorang yang telah memakainya sebagai tanda pengenal dari barang-barangnya dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang dan memakai merek tertentu

tersebut, sehingga menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan.⁶

Merek berfungsi untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul suatu barang (*indiction of origin*). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi. di Inggris bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) seperti pada tukang emas, tukang perak, dan alat – alat pemotong. Hal seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya⁷.

Merek harus memiliki daya pembeda karena jika tidak memiliki daya pembeda maka tidak dapat didaftarkan menurut Undang-undang merek Indonesia.⁸ Hal ini ditentukan agar masyarakat dapat membedakan produk yang dicari atau dibutuhkan. Apabila sebuah merek baru yang didaftarkan tidak memiliki daya pembeda atau memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar maka hal tersebut akan merugikan pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu.

Pemerintah Indonesia telah mengkaji Undang-Undang Merek yang mengatur masalah merek dari ketentuan umum, pendaftaran, jangka waktu, penolakan pendaftaran, sanksi pelanggaran dan lain-lain. Dengan adanya peraturan tentang merek yang dituangkan kedalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana tetap saja undang-undang merek tersebut

⁶ Jened. Rahmi, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Pelindungan Merek di Indonesia* (Surabaya: Yuridika, 2000), hlm 1.

⁷ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997) hlm. 159.

⁸ Tim Lindsay, Op. Cit.,135.

masih dianggap memiliki kelemahan dalam memberikan kepastian hukum tentang persamaan pada pokoknya.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 yang mengatur mengenai masalah “*persamaan*” tercantum di dalam bab IV bagian ke satu yang berjudul “Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak” tertuang pada pasal 20 hingga pasal 21 Undang undang Nomor 20 tahun 2016 yang berbunyi:

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar apabila:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21

Ayat (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Ayat (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. “

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 membuktikan bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran secara konstitutif, yakni perlindungan merek diberikan berdasarkan adanya pendaftaran. Pendaftaran merek untuk barang/jasa, harus diperiksa oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap keberlangsungan perkembangan ekonomi. Hal ini dapat dipahami bahwa calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri, hanya akan tertarik untuk berinvestasi apabila terdapat perlindungan hukum yang kuat, salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap merek.

Pembajakan dan peniruan merek menjadikan dunia bisnis terpuruk disebabkan persaingan usaha yang tidak sehat yang berakibat maraknya perilaku yang beritikad tidak baik dari pelaku bisnis. Situasi seperti ini akan semakin meruntuhkan iklim bisnis Indonesia. Dari kacamata global, kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan investor asing malas berbisnis. Pada gilirannya, daya saing usaha Indonesia pun di tataran global akan semakin lemah akibat merosotnya tingkat kepercayaan dunia terhadap merek dan produk Indonesia. Kita bisa bayangkan betapa rusaknya citra Indonesia, jika di negeri ini marak beredar merek-merek palsu atau merek-merek yang mendompleng merek-merek terkenal baik yang sudah mendunia maupun yang lokal.⁹

⁹Iman Sjahputra, “Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual),” PT Alumni, Bandung 276 (2009): hlm. 14-15

Sengketa merek di Indonesia telah berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu, di antaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek lisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakai pertama di Indonesia, dan seterusnya. Sengketa merek tidak hanya terjadi pada produk yang dihasilkan produsen saja, tak jarang sengketa merek juga menimpa pada suatu restoran.

Merek yang melekat pada suatu restoran atau rumah makan adalah hal yang sangat penting karena merek berfungsi sebagai nama yang akan menjual restoran tersebut. Apabila seseorang telah bertandang dan telah mengetahui kualitasnya maka dapat dipastikan akan ada kunjungan yang berikutnya ke restoran tersebut. Dapat pula dipastikan dia akan turut mengajak orang lain atau menceritakan pengalamannya di restoran tersebut sehingga nama restoran tersebut akan tersebar luas. Dengan demikian merek bagi restoran memiliki nilai yang sangat berharga karena melalui merek akan memudahkan pemasaran serta mengetahui kualitas pelayanan dan masakan dari restoran tersebut dan juga sebagai pengingat bagi para konsumennya agar timbul keterikatan yang kuat sehingga selalu melakukan kunjungan berikutnya ke restoran tersebut.

Contoh kasus mengenai sengketa merek adalah gugatan Geprek Benu melawan I am Geprek Benu Sedep Beneerr. Secara singkat dapat disebutkan bahwa kasus ini bermula saat pemilik Geprek Benu yang merupakan artis terkenal telah mendaftarkan mereknya menggugat pemilik I am Geprek Benu Sedep Beneerr. Geprek Benu adalah merek yang dimohonkan pendaftarannya secara bertahap mulai tanggal 8 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2018. Sementara itu,

merek I am Geprek Benu Sedep Beneerr yang telah beroperasi secara terus menerus dan tidak pernah berhenti sejak tanggal 17 April 2017 sampai sekarang ini untuk jenis makanan yang sejenis. Kasus ini telah dibawa ke pengadilan dan diputuskan oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi pada tahun 2020 dengan Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk menyusun tesis dengan judul: **“Pelindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Unsur Itikad Tidak Baik”, Studi Pada Merek Geprek Benu melawan I am Geprek Benu Sedep Beneerr”- Putusan No. 575K/Pdt.Sus-HKI/2020.**

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelindungan hukum atas merek terkenal yang dimaksud dengan itikad tidak baik?
2. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum terhadap Studi Putusan Pada Merek Ayam Geprek Benu-Putusan No. 575k/Pdt.Sus-HKI/2020.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud penulisan tesis ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia, dan hasil penelitian ini diharapkan Penulis dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum

maupun praktisi kepada ilmu hukumnya. Kegunaan secara teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktek:

- a. Manfaat teoritis adalah bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum serta dapat menjadi kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah terkait “Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai salah satu upaya mengurangi bahkan mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran serupa.
- b. Manfaat praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan individu peneliti dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat luas untuk mengetahui lebih jelas terkait Pelindungan Hukum Atas Merek Terkenal Dalam Kaitannya Dengan Itikad Tidak Baik.

2. Tujuan Penelitian

Dengan bertitik tolak dari perumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas maka tujuan dari penelitian hukum ini yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji mengenai ketentuan Pelindungan merek terkenal berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- b. Untuk mengkaji mengenai ketentuan hukum merek terkenal dan itikad tidak baik menurut hukum serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal melalui penerapan Undang-Undang Merek.

1.4. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah kegiatan seperti analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁰ Penelitian atau yang dalam bahasa Inggris disebut *research* adalah gabungan dari kata *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sebuah penelitian dapat digolongkan berdasarkan pada tipologi penelitian, dimana terbagi dalam beberapa dasar pengelompokan yang diantaranya berdasarkan pada pemakaian, bidang yang diteliti, sifat permasalahan, sifat atau tempat, macam atau asal data, serta analisis data.¹¹ Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana secara deduktif diawali dengan analisa terhadap pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi problem atau permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian, metode pendekatan tersebut berguna sebagai penguat permasalahan yang akan diteliti dan menitik beratkan kepada undang-

¹⁰ Soekanto. Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm, 42.

¹¹ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, Jakarta, Hlm, 32.

undang serta kasus. Penelitian hukum normatif dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan positif.¹²

Berikut ialah beberapa pendekatan dalam penelitian normatif yaitu:¹³

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute iapproach*);
2. Pendekatan Perbandingan (*comparative iapproach*)
3. Pendekatan Historis (*historical iapproach*)
4. Pendekatan Kasus (*case iapproach*)

Pemahaman mengenai ruang lingkup disiplin hukum perlu untuk dipahami sebelum melakukan penelitian. Disiplin hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma yaitu sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai kenyataan atau sikap tindak. Disiplin hukum dapat dibedakan dalam dua segi yaitu segi umum dan segi khusus. Segi umum terdiri dari:¹⁴

1. Ilmu Hukum:

- a. Dogmatik hukum meliputi:

Ilmu tentang kaidah hukum (*normwissenschaft*), mencakup:

- 1) Perumusan kaedah hukum;
- 2) Kaedah hukum abstrak dan kaedah hukum konkrit;
- 3) Isi dan sifat kaedah hukum;

¹² Depri Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Jurnal Hukum*, vol.8, no. 1, Hlm. 24.

¹³ Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm, 300.

¹⁴ Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 6-8.

- 4) Esensi kaedah hukum;
- 5) Tugas atau kegunaan kaedah hukum;
- 6) Pernyataan dan tanda pernyataan kaedah hukum;
- 7) Penyimpangan terhadap kaedah hukum;
- 8) Keberlakuan kaedah hukum

Ilmu tentang pengertian pokok hukum (*begriffenwissenschaft*), mencakup:

- 1) Masyarakat hukum;
- 2) Subyek hukum;
- 3) Hak dan kewajiban;
- 4) Peristiwa hukum;
- 5) Hubungan hukum;
- 6) Obyek hukum

b. Ilmu tentang kenyataan hukum (*tatsachenwissenschaft*)

Soerjono Soekanto menyatakan, “ilmu tentang kenyataan hukum bersifat teoritis empiris, dimana pengungkapannya terikat pada metode induktif logis. Termasuk di dalamnya adalah sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, serta perbandingan hukum, dan kemudian sejarah hukum. Dogmatik hukum dianggap sebagai pedoman dalam mempelajari hukum, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum merupakan cakrawala dalam mempelajari hukum.”

1.5. Metode Pendekatan

Dalam sebuah penelitian, pendekatan terbagi menjadi dua bagian, yakni pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam pengertiannya pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang memusatkan perhatian kepada gejala yang memiliki karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel.¹⁵ Penelitian yang mengumpulkan data dari proses kuisioner dan statistik adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif peneliti memberikan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁶

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini ialah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus, karena metodologi kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Soetandyo Wignjosoebroto memberikan pengertian penelitian hukum doktrinal

¹⁵Selvy, 2009 “Keterbukaan Informasi Publik”, (Disertasi Sarjana, Universitas Indonesia), Hlm. 58.

¹⁶ Burhan Ashofa, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.20-22.

sebagai penelitian yang mendasari doktrin hukum yang mengkonsepkan atas ketentuan hukum. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris.¹⁷

1.6. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menekankan pada norma hukum yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sebagai gambaran tentang suatu keadaan dan memberikan data tentang suatu keadaan tersebut.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan tesis ini dilakukan secara kepustakaan dengan meneliti dari data yang bersifat sekunder, seperti :

a. Bahan hukum yang bersifat primer, seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan merek, dengan titik berat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;
- 3) Yurisprudensi;
- 4) Traktat.

¹⁷Soetandyo Wignjosuebrotto, *op. cit.*, hal. 147–148.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil penelitian, hasil kerja dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain, serta bahan-bahan pendukung lainnya yang berguna dalam penulisan tesis ini, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, makalah artikel dalam media cetak, majalah, internet serta hasil penelitian sebelumnya yang ada keterkaitannya dengan penelitian penulis.

1.7. Kerangka Teori

Pelindungan KI merupakan langkah maju bagi Bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas. Merek merupakan contoh KI yang harus dilindungi. Merek yang terkenal akan membuat antar para produsen, melakukan persaingan tidak sehat. Menurut Insan Budi Maulana, Merek sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.

Philipus M. Hadjon juga berpendapat, “Pelindungan hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.¹⁸

Wiratmo Dianggoro berkomentar bahwa Merek sebagai gambaran kepribadian dan reputasi produk yang diperjual-belikan. Merek digunakan sebagai jaminan kualitas atas produknya dan promosi produknya pada pasar luas merupakan kegunaan Merek bagi Produsen. Adapun merek digunakan sebagai pertimbangan pemilihan pembelian produk merupakan kegunaan Merek bagi Konsumen.

Insan Budi Maulana berkomentar bahwa konsumen tidak akan mengenal dan mau membeli produk yang tidak terkenal apalagi tidak jelas kualitasnya yang terdapat pada produk yang tidak memiliki merek. Bahkan sudah dipastikan, merek yang terkenal pasti akan dikenal secara luas oleh konsumen dan dibeli karena mutunya telah terjamin akan tetapi rawan di tiru bahkan dipalsukan oleh pihak yang melakukan persaingan tidak sehat.

Paul Latimer berkomentar bahwa secara khusus Pelindungan merek diutamakan sebagai identitas produk atau jiwa dalam keberlangsungan bisnis, sehingga merek dinilai memiliki aspek penting dan bernilai mahal.¹⁹ Roscoe Pound berkomentar hukum ada untuk tujuan untuk pemuasan yang maksimal atas kebutuhan dan kepentingan seseorang.

Ada tiga macam kepentingan hukum yang dikemukakan Roscoe Pound, yaitu:

1. Kepentingan individu,
2. Kepentingan umum atas pemerintah,

¹⁸ M. Hadjon. Philipus, 1987, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit :Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

¹⁹*Ibid*

3. Kepentingan sosial atas nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat.

Adapun mengenai kepentingan sosial tersebut Pound berpendapat hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial pelindung kepentingan sosial. Pihak pembuat produk hukum wajib mempertimbangkan dampak sosial atas pemberlakuan atas suatu hukum.²⁰ Pound juga berkomentar jika hukum adalah konsiliator dari kepentingan-kepentingan yang saling berkonflik, tetapi ia menambahkan bahwa hukum adalah sebuah pedoman perikelakuan yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan menjadi alat bagi pemenuh kebutuhan dengan sedikit sekali memunculkan friksi dan kesia-siaan. Hal tersebut adalah kepentingan yang berada terpisah dengan hukum dan yang menghendaki pengakuan dan pengamanan. Hukum mengakui kepentingan ini dan berusaha untuk memenuhi dalam batas-batas tertentu. Pound melihat hal ini dan mencoba mendefinisikan dan mengkategorikan kepentingan ini. Peran pembuat hukum dalam hal ini vital terutama dalam menciptakan keseimbangan hak dalam masyarakat bahkan pengadilan dengan pertimbangan hukumnya dapat memberikan keadilan bagi anggota masyarakat yang kehilangan haknya.²¹

Pound menyarankan agar perlu lebih memperhitungkan fakta-fakta sosial, baik dalam hal pembuatan hukum ataupun penafsiran serta penerapan peraturan peraturan hukum. Ia juga menegaskan agar perhatian lebih diarahkan kepada efek-

²⁰Soetandyo Wignjosebroto, "*Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*" (Jakarta:ELSAM dan HUMA, 2002) hal. 47-48.

²¹Cahyadi Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, 2008), hal. 110.

efek nyata dari institusi-institusi serta doktrin-doktrin hukum dan pada pelaksanaannya (*law in action*).²²

Berdasarkan uraian di atas, Pelindungan merek terkenal sangat diperlukan agar produsen pemilik merek dapat memaksimalkan keuntungan atas mereknya, dan bagi konsumen dapat dilindungi dan terhindar dari resiko sebagai pengguna merek. Pelindungan merek jasa juga dimaksudkan untuk mencegah kerugian negara sebagai akibat kehilangan pemasukan pajak atas barang dan/atau jasa.

1.8. Kerangka Konsep

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama serta konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atas persoalan yang perlu dirumuskan.²³ Secara umum kerangka konsep mengedepankan definisi-definisi dari suatu permasalahan atau dengan kata lain merupakan uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²⁴ Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan arahan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian.²⁵

²²Stone Julius, *Social Dimension of Law and Justice* (Sydney: Maitland Publication, 1966), hal. 63.

²³ Aditya Setyawan, "Menyusun Tinjauan Pustaka kerangka teori dan kerangka konsep penelitian" (On-line), tersedia di <https://www.slideshare.net/adityasetyawan/tinjauan-pustaka-kerangka-teori-kerangka-konsep-penelitian> (3 Februari 2014)

²⁴Ibid, hal. 48.

²⁵Ady Setyadi, "Kerangka Konseptual dan Hipotesis", (On-line), tersedia di https://adysetyadi.files.slideshare.com/2012/03/bab-4-choe-_konsep-hipotesis_-_repaired_.pdf

Pasal 20 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek memberi ketentuan mengenai hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak bisa didaftarkanya merek dan mengenai persamaan pada pokoknya. Penyeleksian berdasarkan tafsir yang berbeda-beda ini menyebabkan banyak terjadi kemiripan antar merek.

Banyak pemilik merek merasa mereknya diikuti/diplagiat/dicurangi dan menimbulkan banyak sengketa dalam merek. Definisi operasional yang berkaitan dengan penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Delusi (merek dagang) adalah merupakan kekuatan atau keefektifan merek yang disebabkan oleh penggunaan merek pada produk terkait, biasanya mengaburkan ciri khas merek dagang atau menodainya dengan asosiasi yang tidak enak. Delusi (merek dagang) dapat terjadi bahkan ketika penggunaannya tidak kompetitif dan tidak menimbulkan kebingungan.²⁶
2. *Franchising* adalah suatu teknik ekspansi usaha dengan memanfaatkan dana pihak lain yang langsung berperan dalam usaha ekspansi tersebut.²⁷
3. Lisensi merek adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.²⁸

²⁶Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary, Seven Edition, Editor in Chief, St," Paul-Minn: West Group, 1999, hal. 469.

²⁷Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition* (Reality Publisher, 2016), hal. 213.

²⁸ *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Pasal 1 butir 13

4. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁹
5. 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.³⁰
6. Merek terkenal adalah umumnya merek dagang yang dikenal dan produk yang dipakai di perdagangan secara lokal maupun internasional.³¹
7. Impor paralel adalah barang dengan merek dagang yang sah yang diproduksi di luar negeri dan diimpor ke Amerika Serikat untuk bersaing dengan barang yang diproduksi di dalam negeri dengan merek dagang yang sama. Pihak domestik biasanya mengeluhkan bahwa impor paralel bersaing secara tidak adil di pasar AS. Tetapi undang-undang merek dagang AS tidak melarang penjualan sebagian besar paralel impor paralel atau bisa disebut barang pasar abu-abu.³²
8. Pemboncengan merek adalah tindakan atau contoh dari representasi secara salah atas suatu produk milik pihak lain dengan tujuan untuk mengelabui calon pembeli. Pemboncengan merek termasuk perbuatan melawan hukum menurut hukum anti persaingan usaha.³³

²⁹*Ibid.*, Pasal 1 butir 1.

³⁰*Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

³¹Marwan dan Jimmy P, *op. cit.*, hal 431.

³²Bryan A. Garner, *op. cit.*, hal 1136.

³³*Ibid.*, hal. 1146.

9. Reputasi adalah kualitas atau karakteristik secara keseluruhan sebagaimana yang terlihat atau dinilai oleh masyarakat secara umum; pengakuan oleh orang lain atas karakteristik atau kemampuan tertentu.³⁴
10. Pelanggaran merek adalah penggunaan merek secara tidak sah atau menggunakan nama, huruf, simbol, atau kombinasi keseluruhannya yang mirip dengan merek yang sah, dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang sama atau berhubungan dan dapat menimbulkan kebingungan, muslihat, atau kesalahan mengenai sumber dari barang atau jasa tersebut.³⁵

1.9. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematikanya yaitu sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konsep dan sistematika penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai aspek-aspek hukum merek Indonesia dan Pelindungan hukum atas merek terhadap pelanggaran-pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia seperti adanya merek yang mengandung unsur itikad tidak baik.

³⁴Frederick C. Mish (Editor), Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (Springfield, MA: Merriam-Webster) (Inc, 1984), hal. 1001.

³⁵Bryan A. Garner, *Op. cit.*, hal. 785-86.

3. **BAB III : PEMBAHASAN BAGAIMANA PELINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL YANG DIMAKSUD DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK**

Menguraikan mengenai konsep Pelindungan merek terkenal, hak-hak yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal serta penyelesaian sengketa merek, baik di dalam maupun di luar pengadilan khususnya terhadap pelanggaran merek yang mengandung unsur itikad tidak baik.

4. **BAB IV: PEMBAHASAN BAGAIMANA PENEAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STUDI PUTUSAN PADA MEREK AYAM GEPREK BENSU-PUTUSAN NO. 575k/Pdt.Sus-HKI/2020.**

Menguraikan mengenai posisi kasus dari sengketa merek “Geprek Benu Melawan I am Geprek Benu Sedep Beneerrr” dan memberikan analisis atas kasus sengketa merek “Geprek Benu Melawan I am Geprek Benu Sedep Beneerrr serta memaparkan penerapan asas kepastian hukum terhadap Studi Putusan Pada Merek Ayam Geprek Benu-Putusan No. 575k/Pdt.Sus-HKI/2020.

5. **BAB V: PENUTUP**

Menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari penulisan tesis ini.