

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana segala Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tiap individu atau kelompok telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Makna dari negara yang berdasarkan atas hukum adalah “kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum”. Maka dari itu, sebagai negara hukum yang mengedepankan tujuan hukum dengan memberikan keadilan hukum, kepastian hukum dan keamanan hukum kepada rakyatnya, tentu negara atau pemerintah akan mengeluarkan berbagai produk hukum guna menjamin terciptanya manfaat dari hukum.

Semakin meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya maupun bidang-bidang lainnya serta perkembangan teknologi informasi telah menjadikan sektor perdagangan berkembang sangat pesat. Pesatnya perkembangan di sektor perdagangan membuat para produsen memproduksi berbagai jenis barang atau jasa. Setiap produsen memberikan ciri khas pada barang atau jasa yang diproduksinya dengan merek agar mudah dikenali oleh konsumen dan sebagai pembeda dari produk yang lain. Kegiatan ekonomi tersebut berpengaruh besar pada penggunaan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreatif inovatif dari suatu ide/gagasan yang kemudian menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia atau hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual dan hak itu perlu dilindungi. HKI mencakup Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>1</sup>

Merek sebagai salah satu karya Intelektual memiliki peran bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang/jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan tanda pengenal atau

---

<sup>1</sup> Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek*, Malang: Setara Press, 2020, hlm. 2

daya pembeda dari suatu produk. Oleh karena itu Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun badan hukum. Fungsi utama Merek adalah sebagai daya pembeda antara satu produk dengan produk yang lainnya.<sup>2</sup>

Sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri dan perdagangan dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai. Di Indonesia sendiri telah memiliki regulasi yang mengatur tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan beberapa konvensi Internasional yang telah diratifikasi seperti *Paris Convention*, *Trademark Law Treaty* dan *TRIP's Agreement*.<sup>3</sup>

Merek menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan suatu produk barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang atau jasa.<sup>4</sup> Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan suatu produk barang dengan produk barang lainnya. 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

---

<sup>2</sup> Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2021, hlm. 143

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat (1)

sejenis lainnya. Merek sebagai tanda produk yang dilabelkan sebagai hasil kreasi dan inovasi intelektual merupakan sebuah asset investasi yang harus dijaga *imagenya*, nilainya, popularitasnya supaya makin terkenal dan dikenal oleh kalangan masyarakat.<sup>5</sup>

Suatu Merek yang terkenal akan semakin memperkaya harga dan kualitas dari barang atau jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan dikarenakan masyarakat akan membeli suatu produk atau barang dengan meninjau dari keberadaan Merek Barang itu di masyarakat sehingga nilai jual barang atau jasa dari merek tersebut akan bertambah dan ditambah jika Merek tersebut telah terdaftar maka akan semakin banyak masyarakat yang akan membeli produk dari Merek tersebut. Jika kita melihat fenomena peniruan merek suatu produk yang terjadi di Indonesia, motivasinya adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan pribadi dengan mencoba melakukan penjiplakan atau meniru suatu produk yang telah ada di masyarakat tentunya hal tersebut akan mengacaukan roda perekonomian dan merugikan banyak pihak terutama perusahaan yang menggunakan Merek asli dan terlebih dahulu didaftarkan.<sup>6</sup>

Untuk melindungi Merek dari suatu produk yaitu dengan cara mendaftarkannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Pendaftaran Merek dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Ada dua sistem yang dipakai dalam pendaftaran Merek yaitu sistem deklaratif dan konstitutif. Sistem pendaftaran Merek di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu menggunakan sistem konstitutif. Pendaftaran Merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar sebagai pendaftar pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Karena jika seseorang telah

---

<sup>5</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 43

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal Nugroho, Devi Siti Hamzah Marpaung, "Peniruan Dalam Merek Dagang Dan Mekanisme Penyelesaiannya Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 9, No 4, 2022, hlm. 2

membuktikan ia telah mendaftarkan sebuah Merek dan mendapatkan sertifikat Merek yang merupakan bukti bahwa ia merupakan pemegang hak atas merek tersebut, maka orang lain tidak dapat menggunakannya dan orang lain tidak berhak memakai Merek yang sama untuk barang-barang sejenis.<sup>7</sup>

Selain itu, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf f UU MIG, pemohon pendaftaran Merek wajib mencantumkan kelas barang dan/atau jasa. Adapun kelas Merek adalah pengklasifikasian atau batasan dari bidang usaha yang dijalankan oleh Merek terkait. Terdapat 45 kelas Merek yang terbagi menjadi dua, yaitu Kelas Barang dan Kelas Jasa. Merek yang didaftarkan tersebut hanya dapat digunakan pada bidang usaha sesuai dengan kelas yang didaftarkan. Suatu Merek pun dapat didaftarkan pada lebih dari satu kelas untuk mencegah penggunaan Merek yang sama pada kelas lain. Lebih lanjut, penggunaan nama Merek pun harus sesuai dengan nama yang didaftarkan. Misal, Merek makanan ringan “Bintang Kecil” dalam penjualannya harus menggunakan Merek sesuai yang didaftarkan, tidak bisa disingkat menjadi “Bintang” ataupun “Kecil” saja.<sup>8</sup>

Mengacu pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa Hak atas Merek adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi yang ditekankan disini bahwa Hak atas Merek tercipta karena ada pendaftaran bukan pemakaian pertama. Hanya orang yang mendaftarkan Merek sebagai pemilik Merek tersebut yang dapat memakai dan memberikan izin kepada orang lain hak untuk memakai Merek tersebut dan jika terdaftar maka tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada Hak atas Merek tersebut.<sup>9</sup>

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/ jasa melainkan juga

---

<sup>7</sup> Syahriyah Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14, No 1, 2016, Hlm. 110

<sup>8</sup> Pengadilan Niaga Surabaya. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

<sup>9</sup> Purwaningsih, *Op. Cit*, hlm. 65

nama merek terdaftar. Sekarang ini pelanggaran merek lebih kepada pemboncengan merek atau pemboncengan reputasi, modus ini dilakukan dengan membuat produk barang/ jasa yang menyerupai merek terdaftar aslinya sehingga konsumen atau masyarakat dapat terkecoh akibat Tindakan pemboncengan ini. Perbuatan ini tidak hanya merugikan konsumen atau masyarakat saja tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut.

Tindakan peniruan dan pemboncengan terhadap merek merupakan suatu pelanggaran dalam Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Undang-Undang Merek Tindakan tersebut termasuk kedalam itikad tidak baik. Pemberian sanksi hukum terhadap pelaku peniruan merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum pemilik Merek yang sah apabila merek tersebut sudah terdaftar. dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menyediakan sanksi terhadap pelaku peniruan Merek dari aspek pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan 102 UU Merek dan Indikasi Geografis yang diuraikan dibawah ini:

#### Pasal 100

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakann Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakann Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

#### Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta).<sup>10</sup>

Selain pemberian sanksi dari ketentuan pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan ketentuan perdata bagi pemilik Merek yang sah jika ada sengketa terhadap Merek tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 UU MIG, yang diuraikan dibawah ini:

#### Pasal 83

1. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100 dan 102

3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.<sup>11</sup>

Sebagaimana contoh kasus persamaan pada pokoknya dilihat dari tiga parameter berupa persamaan visual, persamaan jenis barang, dan persamaan konsep, yaitu kasus merek AQUA dan AQUALIVA, digugat kepengadilan niaga yang akhirnya Mahkamah Agung memutuskan (putusan No.114K/N/HKI/2003) bahwa pemilik merek Aqualiva mempunyai itikad tidak baik dengan mendompleng ketenaran AQUA, AQUALIVA melakukan pemberian nama dengan mendompleng nama AQUA sadar ataupun tidak sadar telah melakukan pembohongan public, karena publik banyak yang merasa dibohongi karena kemiripan nama yang dipakai atas nama suatu produk. Dan tidak sedikit pula kerugian yang dirasakan konsumen akan hal ini. misalkan saja kepuasan yang tidak terpenuhi di rasakan konsumen akan produk palsu tersebut.<sup>12</sup>

Adapun salah satu contoh kasus peniruan merek dagang yang dapat penulis kemukakan, yaitu kasus sengketa merek MS GLOW dengan PS GLOW. Saat Septia Siregar berencana meluncurkan produk kecantikan miliknya, PS Glow. Septia Siregar menjelaskan bahwa sebelum peluncuran produk PS Glow, pemilik MS Glow Shandy Purnamasari sempat menghubunginya melalui DM Instagram untuk mengajaknya bekerja sama, tepatnya pada September 2019. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Septia tersebut, Shandy mengajaknya bekerja sama di bidang kecantikan. Bahkan, Shandy juga langsung menawarkan salah satu pabrik kosmetik yang dimilikinya. Namun, Septia memutuskan untuk meluncurkan produk PS Glow pada Agustus 2021 tanpa menggandeng Shandy. Shandy Purnamasari merasa keberatan karena nama PS Glow karena dinilai mirip dengan MS Glow. Shandy Purnamasari kemudian mengajukan gugatan ke PN Medan pada 15 Maret 2022. Kedua pihak saling melapor untuk memastikan siapa yang lebih berhak atas merek dagang produk perawatan kulit dan kecantikan ini. Gugatan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 83

<sup>12</sup> [business-law.binus.ac.id](https://business-law.binus.ac.id), *Permasalahan Seputar Persamaan Pada Pokoknya Dan Merek Terkenal Di Indonesia*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/30/permasalahan-seputar-persamaan-pada-pokoknya-dan-merek-terkenal-di-indonesia/>. diakses pada tanggal 27 November 2022 pukul 10.23

Shandy ditujukan kepada Putra Siregar dan terdaftar dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dengan Putusan hakim saat itu adalah mengabulkan sebagian permohonan Shandy selaku penggugat. Konsekuensinya, hakim menghukum tergugat yakni Putra Siregar untuk membayar biaya perkara Rp4,12 juta.<sup>13</sup>

Putra Siregar mengajukan gugatan balik terkait sengketa merek dagang kepada Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 12 April 2022 dengan enam nama turut Tergugat yakni PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Marthalia. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam putusannya pada tanggal 12 Juli 2022 memutuskan bahwa penggugat yakni PS GLOW memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan Pstore Glow yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 (kosmetik). Majelis hakim juga menyatakan bahwa keenam tergugat tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang "MS Glow" yang memiliki kesamaan pokok dengan merek dagang "PS Glow" dan "PStore Glow". Selanjutnya, PN Surabaya juga menghukum keenam tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 37,9 miliar.<sup>14</sup>

Kemudian, pemilik MS Glow mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dalam sengketa merek MS Glow. Dia mengajukan kasasi usai majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya memenangkan PT Pstore Glow Bersinar Indonesia alias PS Glow dalam sengketa merek pada Juli 2022 lalu. Dalam putusan kasasi tersebut, hakim memutuskan bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek-merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" dan "PS GLOW MEN", termasuk namun tidak

---

<sup>13</sup> Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2022/07/19/081355626/perjalanan-lengkap-kasus-rebutan-merek-ms-glow-vs-ps-glow?page=all>. diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 22.07

<sup>14</sup> Bangkapos.com, <https://bangka.tribunnews.com/2022/07/19/kronologi-sengketa-merek-ms-glow-dan-ps-glow-hingga-beda-hasil-persidangan-pn-medan-dan-surabaya?page=2>, diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 22.40

terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis kosmetik yang memakai merek-merek dagang tersebut dan perbuatan lainnya dan Pemohon adalah pemilik dan pendaftar pertama yang sah atas merek MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari peniruan Merek Dagang dan bentuk perlindungan hukumnya. dilihat dari latar belakang permasalahan yang ada maka penulis akan membahasnya kedalam sebuah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Ditiru Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Ms Glow Dengan Ps Glow)”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka dengan itu rumusan permasalahan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dagang yang ditiru dalam perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada studi kasus Ms Glow dengan Ps Glow?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik Merek yang terdaftar terhadap peniruan Merek Dagang yang memiliki kemiripan nama dengan Merek yang sudah terdaftar.
2. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai persamaan pada pokoknya terhadap pendaftaran merek.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis, antara lain sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoretis**

Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum secara umum khususnya dibidang perdata mengenai Merek dan Indikasi Geografis dan dapat menambah literatur-literatur serta bahan referensi mengenai akibat hukum terhadap peniruan Merek dagang yang memiliki kemiripan nama dengan Merek yang sudah terdaftar.

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca agar pembaca dapat memahami mengenai akibat hukum peniruan Merek Dagang yang memiliki kemiripan nama dengan Merek yang sudah terdaftar.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoretis

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>15</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari terciptanya hukum, oleh karena itu kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum. Norma yang menjadi asal dari terciptanya hukum menjadi permulaan bagaimana hukum akan diterapkan. Hukum yang pasti adalah hukum yang tersusun dalam suatu sistem sehingga dapat dibedakan dengan hukum primitif.<sup>16</sup>

#### 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan dapat diartikan sebagai perbuatan melindungi. Kata “melindungi” berarti menjaga, merawat dan memelihara. Jika sesuatu dilindungi berarti dia dijaga supaya tidak terganggu. Menurut Satjipto

---

<sup>15</sup> Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, 2012, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 24

<sup>16</sup> E. Fernando, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: PRENADAMEDIA, 2016, hlm. 17

Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.<sup>17</sup> Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>18</sup>

#### **1.4.2 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Berfungsi sebagai pengarah mengenai Batasan-batasan pengertian berupa istilah-istilah yang ada dan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. penulis berusaha memberikan suatu batasan mengenai istilah-istilah yang dianggap penting dan berelasi dengan penulisan skripsi ini, yaitu :

##### **1. Merek**

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 54

untuk membedakan suatu produk barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang atau jasa.

## **2. Merek Dagang**

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

## **3. Persamaan Pada Pokoknya**

persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

## **4. Akibat Hukum**

Menurut Soeroso, akibat hukum sebagai akibat suatu Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.

Menurut A.Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>19</sup>

---

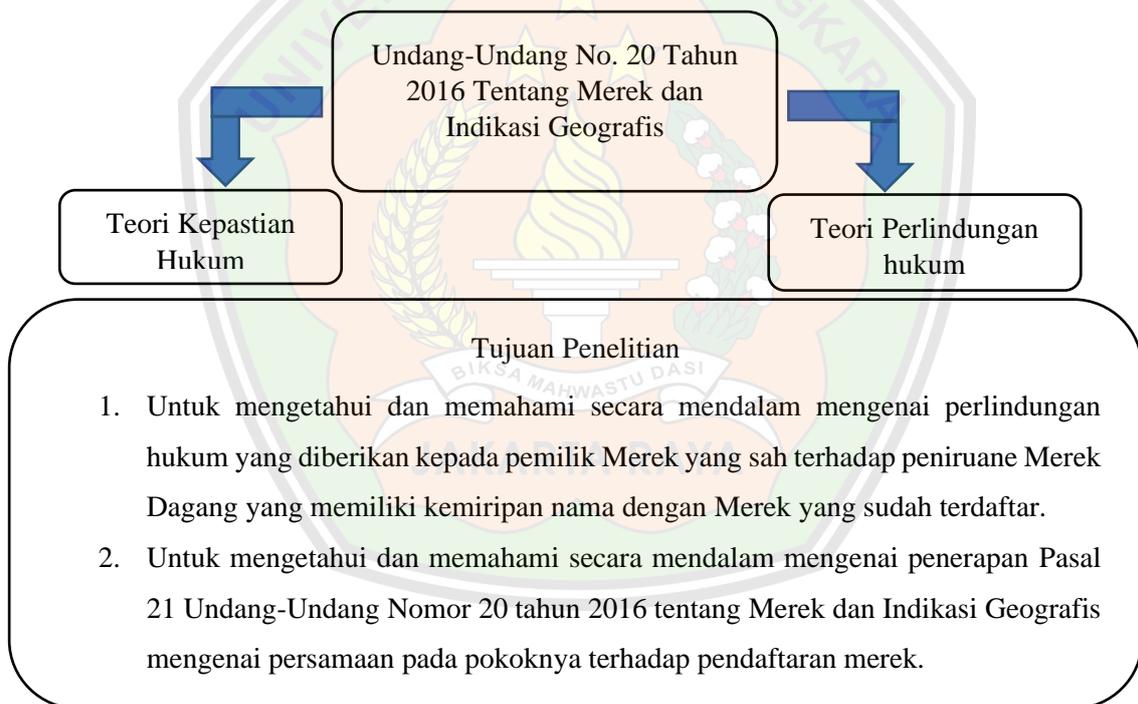
<sup>19</sup> *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukanperbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>. Diakses pada 27 November 2022 pukul 13.44.

## 5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran (*framework*) adalah suatu kerangka konseptual dari peneliti yang menyajikan hubungan antara konsep yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka.<sup>20</sup>



<sup>20</sup> Rr. Dijan Widijowati, *et. al.*, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023, hlm. 9

## 1.5 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Skripsi oleh Taufikur Rohman dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama (*First to File*) Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor: 304 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”. Dalam Skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Penelitian ini menjelaskan mengenai sengketa merek antara “KAMPUS” dan merek “CAMPUS” dengan merek “BMCAMPUS” dan “MMCAMPUS”. Implementasi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek terletak pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dimana berdasarkan ketentuan tersebut merek *junior* yang memiliki persamaan dengan merek *senior* tidak layak didaftarkan. Sehingga jika ada dua merek yang memiliki persamaan, maka merek terakhir yang didaftarkan dapat dibatalkan demi menjaga hak eksklusif dari pendaftar pertama atas merek yang bersangkutan.
2. Penelitian Skripsi oleh Avid Ativiyanti Meikasari dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson Dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan literatur lain yang dikaitkan dengan permasalahan sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa FLAMESON terbukti melanggar Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan LAMESON untuk barang sejenis. Majelis hakim dalam memutuskan perkara mengacu kepada bukti bukti yang disampaikan, fakta di persidangan serta yurisprudensi yang sudah ada. Akibat hukum yang ada, merek dagang FLAMESON telah

dibatalkan pada tanggal 16 Agustus 2011. Simpulannya adalah FLAMESON dan LAMESON yang hanya memiliki perbedaan pada huruf “F” yang menjadi pembeda diantara keduanya dan ini mengakibatkan kebingungan publik. Pertimbangan hakim harus dilakukan dengan penalaran dan acuan yang tepat agar menimbulkan keadilan bagi pihak yang bersengketa dan seluruh warga Indonesia. FLAMESON yang sudah dibatalkan kemudian pada 2014 kembali mendaftarkan mereknya. Saran untuk lebih melakukan seleksi dalam penerimaan pendaftaran merek agar tidak kembali terjadi sengketa dan hasil putusan sengketa merek yang ada lebih baik diumumkan melalui media massa agar memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai merek dan diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa merek.

3. Penelitian Skripsi oleh Ariel Al Maulana dengan judul “Perlindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Tinjauan Atas Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Benu Dengan I’m Geprek Benu Sedep Beneer)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan Perundang-Undangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa sudah tepat. karena terjadi ketidaksesuaian dengan fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang ditemukan pada pemohon kasasi dengan kenyataan. Dalam hal ini Majelis Hakim melihat fakta dalam persidangan yang dimuat dalam putusan, sudah cukup mendasar karena sesuai dengan kenyataannya bahwa,

merek I“M GEPREK BENSU SEDEEP BENEER sudah terlebih dahulu terdaftar, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemohon kasasi telah melakukan I“tikad tidak baik.

4. Penelitian Skripsi oleh Muhamad Ikbal Hajizi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam Dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 Pk/Pid.Sus/2015)”. Studi ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa merek jika diselesaikan dengan dua instrument hukum yaitu secara pidana dan perdata, serta penyebab terjadinya *Dissenting opinion* hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa Peninjauan Kembali merek Gudang Baru pada putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan Library reaserch dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa merek melalui instrumen hukum pidana haruslah dipandang sebagai upaya penyelesaian terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya penyelesaian melalui instrumen hukum yang lain tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Merek, sedangkan penyebab dissenting opinion hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa peninjauan kembali merek Gudang Baru pada putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 adalah mengenai penyelesaian sengketa merek antara ranah hukum perdata dan pidana, kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus sengketa merek, penentuan perhitungan awal daluwarsa dalam penuntutan pidana dan pemahaman mengenai konsep keadilan yang menjadi tujuan utama dalam memutus sengketa merek.
5. Penelitian Skripsi oleh Kika Nurmala dengan judul “Tindakan *Passing Off* Terhadap Sengketa Merek Dagang Matsunaga vs Pro Matsunaga (Studi Kasus Putusan Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”. Permasalahan utama

dalam skripsi ini adalah kasus pemboncengan merek atau *passing off* antara merek Matsunaga yang mereknya telah terdaftar lebih dahulu dan pro Matsunaga yang telah meniru merek dagangnya. Merek dagang sering menjadi objek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek dagang tersebut sehingga seringkali dan pihak-pihak lain yang beritikad tidak baik untuk membonceng merek tersebut dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum, salah satunya adalah pemboncengan reputasi (*passing off*). Hukum merek di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai *passing off* karena dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang belum berjalan optimal yang menyebabkan masih banyak merek yang haknya dilanggar oleh pengusaha local. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat penelitian yuridis normatif Yuridis normatif adalah yang mana peneliti mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembuktian dalam sebuah perkara. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa merek dagang Matsunaga Manufacturing CO., LTD., merupakan pemilik pertama dan satu-satunya yang memiliki unsur "Matsunaga" pada kelas barang 09, yaitu stabilizer (pengaturan- pengaturan tekanan listrik yang di atur dengan tangan dan yang otomatis) yang mana Lie Senihian telah terbukti bersalah bahwa merek yang telah di daftarkannya tersebut memiliki unsur persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dari unsur bunyi, penulisan, ejaan huruf yang sama seperti merek Matsunaga pada kelas barang dan fungsi barang yang sama dapat menyesatkan masyarakat luas yang telah mengenal merek Matsunaga. Pengaturan tindakan *passing off* hanya bersifat preventif, yaitu hanya untuk merek terdaftar yang mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Dengan adanya Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 diharapkan lebih memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek terkenal.

Perbedaan penelitian skripsi terdahulu dengan penelitian skripsi oleh penulis terletak pada penggunaan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Penelitian sebelumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sedangkan penelitian skripsi oleh penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga penelitian sebelumnya lebih membahas kepada putusan hakim sedangkan penelitian skripsi oleh penulis membahas analisis studi kasus terkait permasalahan yang diteliti.

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah upaya untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif dalam memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>21</sup> Adapun metodologi Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis penelitian ini, yaitu:

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, penelitian hukum yuridis-normatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah doktrin-doktrin atau asas-asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021, hlm. 1

Penelitian yuridis-normatif juga dikenal sebagai studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>22</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan materi permasalahan yang akan ditulis oleh penulis.

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang penulis mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap peniruan merek dagang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 28

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>23</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan putusan pengadilan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi/laporan dan dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer, yaitu buku-buku tentang hukum, skripsi/tesis/disertasi, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan Merek dan Indikasi Geografis.<sup>24</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, data-data internet dan sebagainya.<sup>25</sup>

### 1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>26</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, literatur-literatur yang berkaitan dengan objek

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 47

<sup>24</sup> Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 13

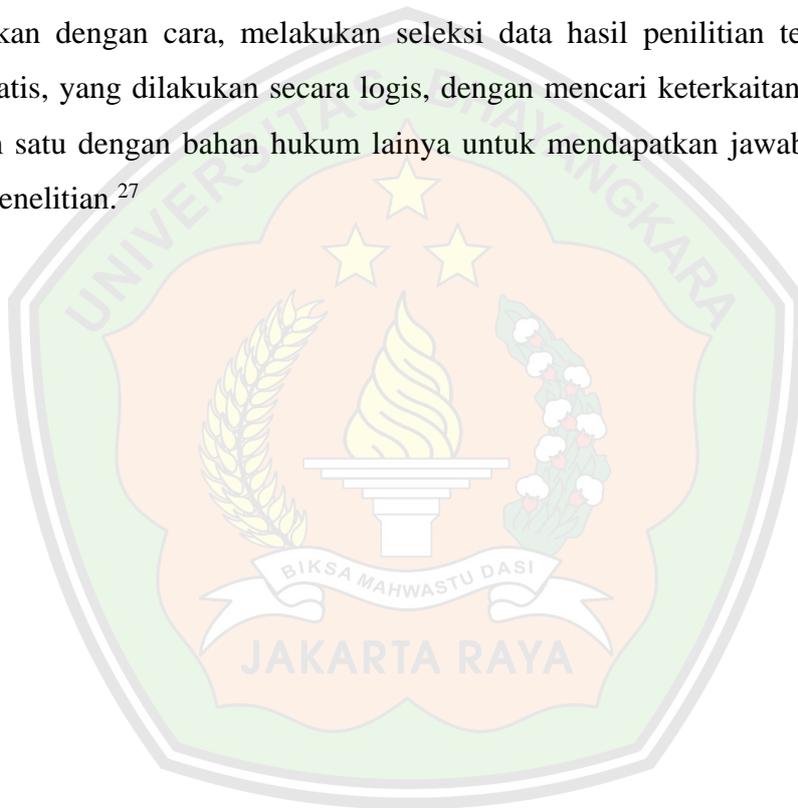
<sup>25</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, 2015, hlm. 23

<sup>26</sup> Mukti Fajar MD & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 43

penelitian. Bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dikaji sehingga menjadi pedoman dalam melakukan penelitian.

### **1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Dalam hal ini pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data hasil penelitian tersebut secara sistematis, yang dilakukan secara logis, dengan mencari keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan jawaban akhir dari hasil penelitian.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 63.