

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement On Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).<sup>1</sup> Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi mulai tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, *intergrated circuits* sampai pada varietas tanaman.<sup>2</sup> Kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa dapat dianggap sebagai sebuah merek.<sup>3</sup>

Merek (*trademark*) sebagai hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah sebuah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.<sup>4</sup> Dalam hal ini merek memegang peranan penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu keunggulan, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat

---

<sup>1</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2015, hlm. 8-10.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>3</sup> Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKi (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama, 2005, hlm. 2.

<sup>4</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 7.

berharga secara komersial. Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.<sup>5</sup> Maka dari itu, pentingnya nilai dari suatu merek bagi pemilik merek yang bersangkutan maka diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik merek tersebut dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat mendatangkan kerugian bagi pemilik merek tersebut, Undang-undang No.20 Tahun 2016 mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) memberikan pengertian bahwa 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. Sepanjang sejarah pengaturan nasional yang berkenaan undang-undang merek, Indonesia pernah menganut 2 (dua) sistem/*stelsel* dalam kepemilikan merek, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Sistem deklaratif (*first to use*) mengandung ketentuan bahwa hak atas merek diperoleh karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan. Namun, sistem tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sistem pendaftaran merek yang dianut Indonesia saat ini adalah sistem konstitutif (*first to file*) atau sistem pendaftar pertama. Sistem konstitutif mengandung ketentuan bahwa jika seseorang atau pihak telah mendaftarkan mereknya lebih dahulu dari pemilik merek lainnya, maka ia dianggap sebagai pemilik tunggal dari merek tersebut.<sup>6</sup>

Pendaftaran merek dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran dan dicatatkan dalam Daftar Umum Merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI). Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada

---

<sup>5</sup> Saidin, *Op.cit.*, hlm. 14.

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 229.

pemilik merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun sekali untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya. Namun, tidak semua merek dapat didaftarkan karena sesuai ketentuan UU MIG bahwa suatu permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>7</sup>

Tidak menutup kemungkinan bahwa merek yang sudah terdaftar masih mendapat perlawanan dari pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik asli merek tersebut. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat dalam hal ini pelaku usaha tentang ketentuan hukum merek yang berlaku. Sehingga dapat merugikan pemilik merek yang telah mengembangkan produk barang dan/atau jasa dengan merek tersebut yang berdampak pula pada reputasi atau komersial perdagangan yang dijalankan. Salah satu kelemahan pula bagi pemeriksa merek untuk tidak menerima permohonan apabila terdapat pendaftaran merek yang sama dengan merek yang telah didaftarkan.<sup>8</sup> Jika terdapat persamaan pada pokoknya, itikad tidak baik ataupun merek terkenal, maka dapat diajukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan pembatalan merek oleh pihak lain. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa contoh kasus sengketa kepemilikan merek yang diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Hertanti Pidayani, *Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dalam Hal Ada Putusan Pembatalan Merek*, *Authencia* Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 48.

Tabel 1.1 Contoh Kasus Kepemilikan Merek di Indonesia

No	Nama Kasus	Tahun	Ringkasan Kasus
1	Geprek Benu	2019	Ruben Onsu dengan perusahaan miliknya yaitu PT. Onsu Pangan Perkasa menggugat PT. Ayam Geprek Benny Sunjono terkait Hak Kekayaan Intelektual merek Benu yang tercatat dalam Putusan dengan Nomor Perkara 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
2	Wafer Superman	2017	Sengketa Wafer Superman milik PT. Marxing Farm Makmur dengan produsen komik kenamaan asal Amerika Serikat, DC Comics yang mendaftarkan mereknya di Indonesia pada tahun 2017.
3	IKEA	2015	IKEA System yang merupakan perusahaan dari Belanda melawan IKEA milik lokal yang tercatat dalam Putusa Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Sumber : Kompas.com (2023)

Seperti data yang disajikan dalam Tabel 1.1, Sengketa kepemilikan merek sudah marak terjadi di dunia niaga Indonesia. salah satu contoh kasus sengketa kepemilikan merek ini juga dialami oleh salah satu brand terkenal di Indonesia yaitu EIGER. Sengketa merek EIGER antara Ronny Lukito selaku CEO PT. Eigerindo Multi Produk Industri (MPI) dengan dengan EIGER milik Budiman Tjoh. PT Eigerindo Multi Produk Industri (MPI) menggugat Budiman Tjoh ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 17 Juli 2019 guna pembatalan merek. Dalam sengketa ini Ronny Lukito menggugat Budiman Tjoh yang menggunakan merek dan logo EIGER pada produknya yang sudah terdaftar di Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual sejak tahun 15 April 1987 dan telah diperpanjang setiap 10 tahun sampai saat inidengan nomor IDM000087029 pada kelas 25 yaitu jenis kaos kaki dan ikat pinggang. Dengan terdaftarnya merek EIGER yang dimiliki oleh pihak tergugat, merek EIGER yang didaftarkan oleh pihak penggugat ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dikarenakan merek dengan nama EIGER telah terdaftar terlebih dulu oleh tergugat. Akibat kerugian yang dirasakan, maka dari Ronny Lukito mengajukan gugatan pembatalan merek.

Kasus ini akhirnya ditangani oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat yang menjatuhkan putusan dengan Nomor 41/Pdt. Sus-Merek/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst. Tercatat pada tanggal 21 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Namun dalam kasus tersebut, tergugat tidak menerima hasil dari putusan yang telah diumumkan maka oleh karena itu tergugat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Pada kasus ini Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020 yang hasil putusannya Majelis Hakim makin memperkuat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menetapkan EIGER sebagai merek terkenal, dimana merek EIGER telah memenuhi syarat sebagai merek terkenal menurut UU tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek dilindungi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan atau jasa antara satu produsen dengan produsen lain. Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan itikad baik (*good faith*). Prinsip itikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut (*absolut grounds*), namun itikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek : Trademark Law*, Jakarta : Prenamedia Grup, 2013, hlm. 94.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal Dalam Prinsip *First To File* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ( Studi Kasus Brand Eiger )**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum kepada pelaku pemalsuan merek EIGER menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui tentang Pertanggungjawaban hukum kepada pelaku pemalsuan pelaku pemalsuan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan daya berpikir kritis dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan (literatur) perlindungan merek oleh pemilik merek khususnya mengenai perlindungan merek terkena.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1.5.1 Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*Intellectual Property Right*” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Hak atas kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.<sup>10</sup> Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas suatu hasil karya kemampuan intelektual manusia yang meliputi seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), lembaga internasional di bawah naungan PBB yang berfokus pada masalah HKI, memberikan definisi bahwa HKI merupakan kreasi pemikiran yang meliputi invensi, sastra dan seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.<sup>11</sup>

### 1.5.2 Merek Terkenal

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diberikan pengertian atau batasan tentang merek sebagai berikut : 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.<sup>12</sup> Berdasarkan pada reputasi merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-know marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi.

---

<sup>10</sup> Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almatksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru : Suska Press, 2008, hlm. 18.

<sup>11</sup> Tomy Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontenporer*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm. 1.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.<sup>13</sup> Menurut penjelasan Pasal 21 ayat 1 huruf b Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016, kriteria untuk menentukan bahwa suatu merek barang atau jasa sudah masuk dalam katagori merek terkenal (*well-know marks*) adalah dilihat dari pengetahuan umum masyarakat tentang merek tersebut. Dengan memperhatikan reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran. Investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.<sup>14</sup>

### 1.5.3 Indikasi Geografis

Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni dalam Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>15</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *geo* adalah bumi dan *graphein* adalah

---

<sup>13</sup> Muhammad Abdillah Amar, *Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik*, Jurist-Diction Vol. 2 No. 4, hlm. 5.

<sup>14</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>15</sup> Ahmad Yakub Sukro & Yoga Mahardhita, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme*, QISTIE Vol. 11 No. 1, 2018, hlm. 19-34.

tulisan atau menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi.<sup>16</sup>

## 1.6 Kerangka Teoritis

### 1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan.<sup>17</sup> Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang *definitive*. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu: a) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum; dan b) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.<sup>18</sup>

### 1.6.2 Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang

---

<sup>16</sup> Devica Rully Masrur, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Lex Jurnalica Vol. 15 No. 2, 2018, hlm. 200-204.

<sup>17</sup> Salim & Erlies Septiana Numani, *Penerapana Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2013, hlm. 264.

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

dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Bambang Purnomo menyatakan:<sup>19</sup>

“Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”. Konsep pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep negara hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perubahan ke-empat pada Tahun 2002, konsepsi Negara Hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Prinsip Negara Hukum *the rule of law, not of man* yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai objek dari sistem yang mengaturnya.<sup>20</sup> Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang nasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.<sup>21</sup>

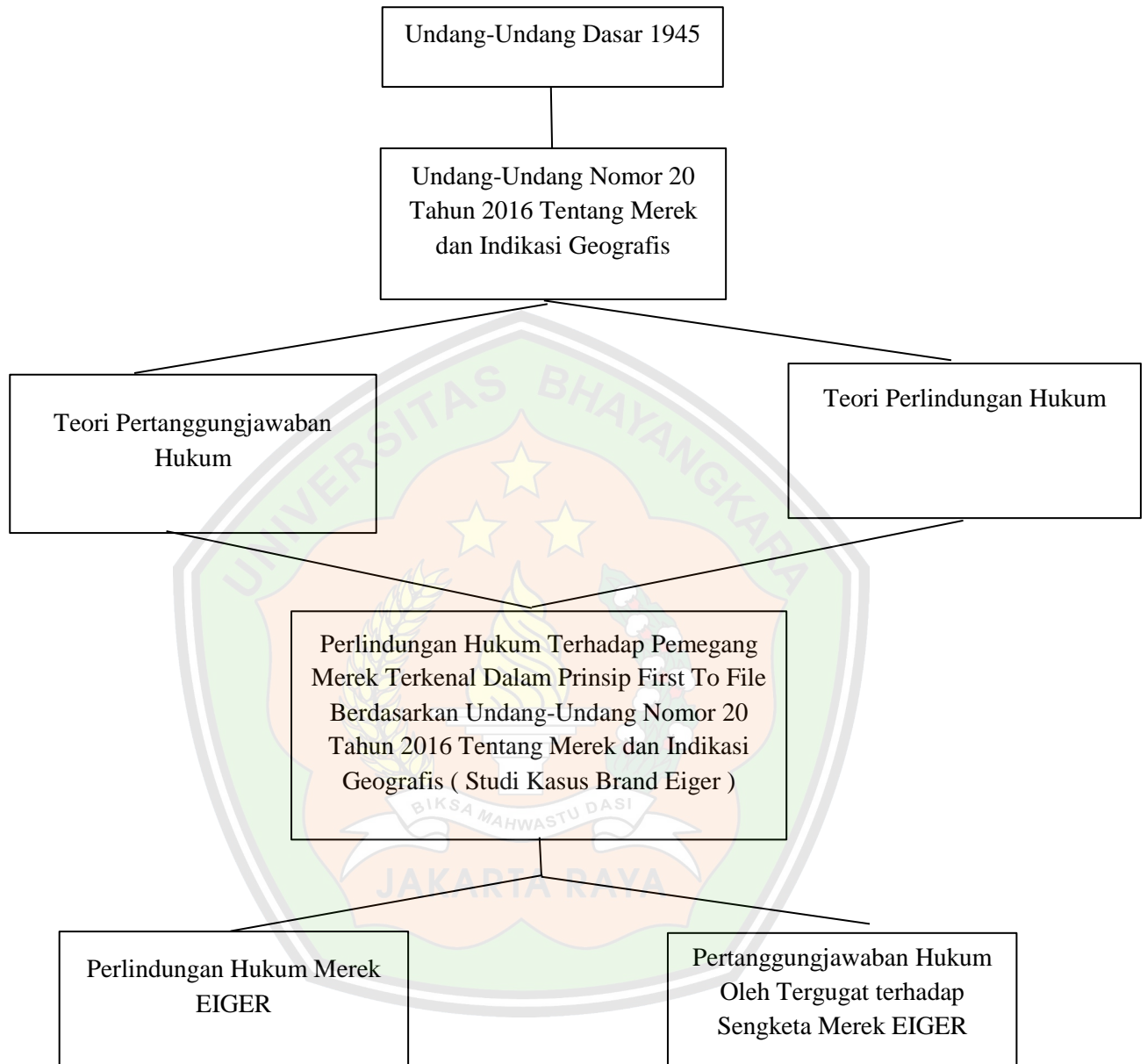
---

<sup>19</sup> Tongat, *Prespektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, Malang : UMM Press, 2012, hlm. 41.

<sup>20</sup> Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Agama*, Jakarta : UI Press, 2014, hlm. 34.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 45.

## 1.7 Kerangka Pemikiran



## 1.8 Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian Nourma Dewi dalam tulisannya tentang Kasus Sengketa Merek Prada S.A dengan PT. Manggala Putra Perkasa dalam Hukum Perdata Internasional mengungkapkan bahwa Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek merupakan suatu permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin maraknya kejahatan salah satunya dalam sektor perdagangan yang terjadi saat ini. Modus daripada kejahatan tersebut salah satunya adalah pelanggaran terhadap suatu merek terkenal yang di eksploitasi menjadi suatu komoditi untuk mendapatkan keuntungan.<sup>22</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Karlina Perdana tentang Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin) mengungkapkan bahwa Kelemahan Undang-Undang Merek dalam hal pendaftaran merek di Indonesia yaitu tidak adanya persyaratan filosofi merek dan menimbulkan adanya multitafsir pemahaman mengenai merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Adanya celah hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Merek yang lama ternyata tidak semua diperbaiki dalam Undang-Undang Merek yang baru, yaitu Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>23</sup>

3. Dijelaskan lebih lanjut menurut Yusuf Gunawan, rekonstruksi yuridis yang ideal dalam penyelesaian sengketa Merek terdaftar dan Merek Terkenal dalam mewujudkan perlindungan hukum sebagai *das solen* atau *ius constituendum* adalah dengan melakukan perubahan Undang-undang merek yang ada, tentang kriteria sebagai merek terkenal, barang atau jasa sejenis atau tidak sejenis dan merek

---

<sup>22</sup> Nourma Dewi, *Kasus Sengketa Merek Prada S. A. dengan PT. Manggala Putra Perkasa dalam Hukum Perdata Internasional*, Jurnal *Ius Constituendum* Vol. 4 No. 1, 2019.

<sup>23</sup> Karlina Perdana, *Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)*, *Private Law* Vol. V No. 2, 2017.

bersama yang mempunyai persamaa pada pokoknya atau keseluruhan yang dimiliki oleh Merek Terdaftar dan Merek Terkenal.<sup>24</sup>

4. Dalam tulisan karya Nur Aisyah, Hak merek akan timbul dan dilindungi hukum apabila merek tersebut didaftarkan. Merek yang telah terdaftar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan telah melewati pemeriksaan substantif sehingga merek yang terdaftar tidak perlu dipermasalahakan lagi.<sup>25</sup>

5. Terongo Daya Rahmat juga mengungkapkan, aturan hukum tindak pidana penggunaan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain, dikategorikan dalam kejahatan terhadap merek (trademark Infringement) yang berupa penggunaan merek yang sama dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain, kepentingan hukum yang dilindungi terdapat dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan yang menjadi objek dalam kejahatan ini adalah merek (*trade mark*).<sup>26</sup>

Dari penelitian terdahulu yang telah penulis bahas diatas, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal Dalam Prinsip First To File Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”.

## 1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Yusuf Gunawan, *Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum*, IBLAM Law Review Vol. 2 No. 2, 2022.

<sup>25</sup> Nur Aisyah, *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Merek Dagang Good Day Antara Perusahaan Sebagai Badan Hukum dengan Direktur Sebagai Orang Pribadi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

<sup>26</sup> Terongo Daya Rahmat, *Tindak Pidana Penggunaan Merek yang Sama Dengan Merek Yang Sudah Didaftarkan Milik Pihak Lain*, Skripsi Fakultas Hukum, 2019, hlm. 108.

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 24.

### **1.9.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum dengan temuan bahan sebagai berikut :

- a) Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Putusan MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.
- b) Materi Konseptual : Hak Kekayaan Intelektual, Merek Terkenal dan Indikasi Geografis yang didukung dengan bahan literatur menggunakan teori pertanggungjawaban hukum, perlindungan hukum dan penyelesaian.
- c) Kasus yang diteliti : Sengketa Merek Brand “EIGER” yang didukung dengan Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020, dan Putusan MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

### **1.9.2. Sumber Bahan Hukum**

Jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Penulisan menggunakan sumber bahan hukum Primer, sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan berdasarkan dari narasumber. Penulis juga menggunakan data Sekunder sebagai pendukung dari data Primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini

adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, antara lain meliputi : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020, Putusan MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain meliputi, Buku- buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kamus dan lain sebagainya.

#### **1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepastakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal

Dalam Prinsip *First to File* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### **1.9.4. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan kasus yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku apakah bertentangan dengan *das sollen* dan *das sein*.

