

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia perdagangan serta Perindustrian dalam era globalisasi pada saat ini, merek menjadi suatu hal yang penting yang menjadi simbol suatu perusahaan. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan antara suatu produk barang/dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Merek mempunyai nilai ekonomi yang strategis dan penting baik bagi perusahaan itu sendiri maupun konsumen. Konsumen ketika membeli suatu produk hal yang paling utama dilihat adalah mereknya, dikarenakan konsumen beranggapan bahwa suatu produk dapat dikatakan mempunyai kualitas yang tinggi serta aman untuk digunakan yaitu dilihat dari reputasi merek tersebut.<sup>1</sup>

Merek bertujuan untuk memberikan ciri khas dari suatu produk barang dan/atau jasa. Masyarakat yang telah terbiasa dengan pilihan produk dari merek tertentu, cenderung akan terus-menerus menggunakan produk tersebut dengan alasan merek yang sering mereka gunakan itu adalah merek yang terkenal, terpercaya dan kualitas produk yang sangat tinggi. Sehingga fungsi merek sebagai kualitas semakin nyata.

---

<sup>1</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2005, h. 131.

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.<sup>2</sup> Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategis bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenalan dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya

Merek mempunyai peranan dalam suatu produk selain untuk memperkenalkan produk dari suatu perusahaan karena merek berfungsi sebagai daya pembeda (*distinctiveness*) suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi suatu perusahaan yang berbeda. Kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh mutu yang dihasilkan suatu perusahaan. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering

---

<sup>2</sup> Sulastrri, Satino, Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2018, h. 162.

mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.<sup>3</sup>

Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa produk satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya.

Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Adapun fungsi merek adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*) fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produksinya sebagai jaminan reputasi hasil usaha ketika di diperdagangkan;
2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotions*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu

---

<sup>3</sup> Damian, Eddy, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung, Alumni, 2003, h. 131

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2001, h. 120

goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya;

3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*Quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produksi pemilik merek saja melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen;
4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan pengenal asal barang atau jasa yang dihubungkan dengan daerah atau negara asalnya.

Lahirnya Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 yang kemudian dicabut dan diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dari perbuatan - perbuatan hukum. Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf - huruf, angka - angka susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>5</sup> Dalam mendaftarkan suatu hak merek kita harus memiliki 2 hal, yakni:

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.

1. Merek yang dipakai harus mempunyai data pembeda dari merek yang lain.
2. Merek yang dipakai harus original yang berarti belum dipakai sebelumnya oleh orang lain atau perusahaan lainnya.<sup>6</sup>

Indikasi Geografis dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Industri 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. Pada dasarnya Indikasi geografis memberikan tanda perlindungan berupa identitas yang menunjukkan tempat barang tersebut berasal. Tempat tersebut akan menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk. Selain itu juga indikasi geografis tidak hanya dipengaruhi faktor alam saja, tetapi juga ada faktor campur tangan manusia yang bisa menghasilkan kekhasan suatu produk.

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme

---

<sup>6</sup> Meli Hertati Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*, Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa. Volume 56, h. 6

pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.<sup>7</sup>

Dengan sistem konstitutif ini barang siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek maka dialah yang berhak atas merek tersebut.<sup>8</sup> Sistem ini menjamin adanya kepastian hukum yaitu berupa keuntungan kepada pendaftar (pemilik/pemegang merek yang sah) yang pendaftaran mereknya diterima sebagai merek dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan tersebut.

Banyaknya pembajakan terhadap merek-merek terkenal tersebut sudah barang tentu menimbulkan suatu kerugian yang bukan saja dialami oleh para pemilik merek itu sendiri, tapi juga oleh negara yang kehilangan potensi pemasukan pajak dari barang-barang yang diperdagangkan tersebut, dan terlebih lagi hal itu juga ikut menambah citra buruk Indonesia dalam masalah perlindungan HAKI khususnya dalam perlindungan merek terdaftar dimata dunia internasional.

---

<sup>7</sup> Agung Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, h. 177.

<sup>8</sup> Margono, Suyud & Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002, h. 32

Pelanggaran terhadap Hak Merek sangat marak terjadi di Indonesia. Dapat dengan sangat mudah kita temui berbagai macam produk dengan Merek atau Brand yang terkenal yang dijual dengan bebas di pasaran, baik di toko/gerai-gerai kecil, di pasar tradisional maupun yang di jajakan di samping jalan raya (di trotoar jalan). Produk-produk tersebut biasanya dijual dengan harga yang lebih murah, bahkan beberapa produk dijual dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan produk aslinya (Hak Merek aslinya). Para konsumen yang tidak memahami mengenai cara membedakan produk yang memiliki Hak Merek yang asli atau bukan, tentu akan dengan mudah tergiur untuk membeli produk palsu tersebut dikarenakan harganya yang jauh lebih murah. Hal tersebut sudah sangat jelas mengindikasikan bahwa terjadi pelanggaran terhadap Hak Merek Terkenal yang dimana dengan memproduksi/menjual produk palsu atau yang lebih sering dikenal dengan istilah produk/barang KW dari Hak Merek Terkenal dan dijual dengan harga yang relatif miring tentunya dapat berakibat pada kurangnya minat konsumen/pembeli untuk membeli produk dengan Hak Merek yang asli.<sup>9</sup>

Salah satu kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia yaitu permasalahan antara merek "PIERRE CARDIN" pemilik merek terkenal dengan merek "PIERRE CARDIN" milik pengusaha Indonesia bernama Alexander Satryo Wibowo dan pemerintahan Republik Indonesia, Direktorat

---

<sup>9</sup> Putu Eka Krisna Sanjaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018, h. 3

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 Juni 2015 yang dalam pokok perkaranya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Atas dasar pertimbangan hakim dijelaskan Penggugat telah gagal membuktikan adanya itikad tidak baik dari tergugat I dalam mendaftarkan, menggunakan dan memproduksi barang-barang merek Pierre Cardin di Indonesia. Pada faktanya, pendaftaran merek Pierre Cardin milik tergugat I pada Direktorat Merek (Tergugat II), demikian juga penggunaan merek serta perbuatan memproduksi barang-barang merek Pierre Cardin di Indonesia ternyata tidak di landasi suatu itikad yang tidak baik.

Penggugat tidak dapat menerima hasil dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu penggugat mengajukan upaya hukum permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. MA menolak permohonan kasasi dari pemohon Pierre Cardin (Perancis). Putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015, judex juris MA berpendapat bahwa judex facti telah tepat menerapkan hukum dimana saat melakukan pendaftaran merek milik Alexander Satriyo Wibowo, merek dagang Pierre Cardin (Perancis) belum pernah terdaftar dan dikenal oleh masyarakat Indonesia sehingga pendaftaran dapat diterima. Pendaftaran merek dagang Pierre Cardin (Indonesia) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan dimana hakim berpijak pada prinsip *first to*

*file*. Judex juris tidak memperhatikan bahwa Pierre Cardin (Perancis) sudah terkenal dan telah diperdagangkan menembus batas teritorial yang telah terdaftar diberbagai negara jauh sebelum merek Pierre Cardin (Indonesia) terdaftar di Direktorat Merek.

Upaya hukum yang diajukan oleh penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa: “permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untung barang dan/atau jasa sejenisnya”.

Karena sengketa di bidang merek dapat mengganggu kegiatan perekonomian baik secara regional maupun Internasional, maka diperlukan adanya suatu mekanisme pengendalian yang berupa cara-cara ataupun mekanisme penyelesaian sengketa. Hal tersebut bisa melalui jalan kekerasan maupun dengan jalan damai. Penyelesaian sengketa secara damai dapat ditempuh baik dengan jalur litigasi (pengadilan) atau non litigasi (di luar pengadilan). Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa merek tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan adanya persaingan yang dilakukan oleh para pengusaha dengan melakukan peniruan terhadap merek dari suatu produk atau jasa dan sistem pendaftaran di Indonesia yang belum berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dilihat bahwa masih begitu banyaknya bentuk

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap perlindungan merek yang telah terdaftar di Indonesia

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek serta hambatan dan upaya yang dihadapi dalam perlindungan hukum pemegang hak atas merek. Kemudian mengenai akibat hukum atau sanksi bagi para pelanggar Hak Merek di Indonesia juga harus diberikan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera agar dapat memberikan kepastian hukumnya bagi semua pihak. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL TERHADAP PERBUATAN PENDAFTARAN MEREK OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pemegang hak atas merek menurut undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal terhadap perbuatan pendaftaran merek oleh pihak ketiga?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas pendaftaran merek terkenal oleh pihak ketiga berdasarkan putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hukum tentang pemegang hak atas merek menurut undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis
2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal terhadap perbuatan pendaftaran merek oleh pihak ketiga.
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas pendaftaran merek terkenal oleh pihak ketiga berdasarkan putusan mahkamah agung republik Indonesia nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan hukum keperdataan, khususnya dalam lingkup hukum kekayaan intelektual. Sehingga melalui penelitian

ini maka diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata (*law in action*) sehingga untuk masa yang akan datang tercipta situasi hukum yang lebih kondusif.

## 2. Manfaat secara praktis.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para pembaca serta melengkapi informasi yang telah ada dengan temuan-temuan yang muncul dalam penelitian ini.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>10</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>11</sup>

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang

---

<sup>10</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2014, h. 80

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2016, h.6

terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>12</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan jual beli melalui transaksi elektronik.

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada.<sup>13</sup> Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Teori negara Hukum, Teori Penegakan Hukum dan teori Perlindungan Hukum.

#### **a. Teori Negara Hukum**

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena

---

<sup>12</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013, h. 34-35.

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h. 150.

merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.<sup>14</sup>

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara. Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.<sup>15</sup>

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>16</sup>

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.<sup>17</sup> Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini

---

<sup>14</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1998, h. 153

<sup>15</sup> Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010, h. 12.

<sup>16</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, h.11

<sup>17</sup> Malian Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Jakarta: FH Universitas Indonesia, 2005, h. 25.

adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.<sup>18</sup>

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut:

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).<sup>19</sup>

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>20</sup> Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h, 36-37.

<sup>19</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, h. 17.

<sup>20</sup> Ni"matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 1

semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>21</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Sementara itu, Inu Kencana mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, sehingga setiap penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan atas hukum. Dengan kata lain, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum”.<sup>22</sup>

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.<sup>23</sup> Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam,

---

<sup>21</sup> Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 2.

<sup>22</sup> Inu kencana Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 2010, h. 100

<sup>23</sup> Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010, h. 52.

yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada AlQuran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) kekuasaan sebagai amanah,
- 2) musyawarah,
- 3) keadilan,
- 4) persamaan,
- 5) pengakuan
- 6) perlindungan setiap hak-hak asasi manusia,
- 7) peradilan bebas,
- 8) perdamaian,
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.<sup>24</sup>

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.<sup>25</sup> Sedangkan negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon* (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara *evolusioner*. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>26</sup> Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis,

---

<sup>24</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010, h. 85-86

<sup>25</sup> Ni"matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 74

<sup>26</sup> *Ibid.*

yang tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.<sup>27</sup>

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.<sup>28</sup> Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>29</sup>

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan *Cicero*, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>30</sup>

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara

---

<sup>27</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010, h. 91

<sup>28</sup> Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 2.

<sup>29</sup> Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2015, h. 3.

<sup>30</sup> Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 12.

dan hukum,<sup>31</sup> yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>32</sup>

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan

---

<sup>31</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2005, h. 19.

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 13.

dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.<sup>33</sup>

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali

---

<sup>33</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1998, h. 153

tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>34</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum.**

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan, maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif.<sup>35</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih kongkrit.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2010, h. 84

<sup>35</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP LENGKAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 204.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1983, h. 7.

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan dimana keinginan-keinginan tersebut sebagai wujud dari pemikiran badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam berbagai bentuk peraturan sehingga proses dari penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup> Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>38</sup> Dalam penegakan hukum ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu :<sup>39</sup>

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan dari terhadap sifat berbahaya pelaku kejahatan;
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum;

---

<sup>37</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2014, h. 24

<sup>38</sup> Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, h 32

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: CitraAditya Bakti, 1998, h. 13

- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan”.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan Hukum dibedakan menjadi 3, yaitu:<sup>40</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

---

<sup>40</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, h. 39

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya Keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum menampakkan diri sebagai penerapan hukum (*law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi:<sup>41</sup>

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan

---

<sup>41</sup> *Ibid* h. 42

pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:<sup>42</sup>

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegakan Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih

---

<sup>42</sup> Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, h. 42.

diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4) Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5) Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi sendi-

sendi kehidupan manusia, mengatur dan mengendalikan ketertiban hidup, sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan manusia lain dalam berbagai interaksi yang harmonis dan damai.

Hukum juga merupakan peraturan tertulis yang dirancang dan dibuat oleh pihak yang berwenang yang bersifat memaksa guna mengatur kehidupan yang damai dan adil ditengah masyarakat. Hukum juga dapat dikatakan bahwa hukum berperan sebagai panglima dalam mengawal terlaksananya undangundang maupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ditengah-tengah masyarakat, sehingga Undang-Undang maupun peraturan yang telah dibuat itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gejolak yang dapat merusak tatanan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### **c. Teori Perlindungan Hukum.**

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>43</sup>

Menurut lili rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predikatif dan antisipatif.<sup>44</sup> Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>45</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh hukum dalam menanggulangi pelanggaran, yang terdiri dari dua jenis, yaitu:<sup>46</sup>

- d. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum maka produk indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu. Dalam langkah

---

<sup>43</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

<sup>44</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993, h. 118

<sup>45</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, h. 55.

<sup>46</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, h. 19

preventif ini, baik pemerintah maupun masyarakat agar bias menginventarisasi produk potensi indikasi geografis di daerah masing-masing. Hal merupakan perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap indikasi geografis karena produk tersebut merupakan produk domestik yang memiliki nilai ekonomi dan reputasi yang tinggi, sehingga memerlukan jaminan kepastian hukum.

- e. Perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas Merek dan indikasi geografis. Terdapat dua jalur yang dapat ditempuh dalam perlindungan represif ini yakni gugatan perdata dan atau tuntutan pidana, yaitu bahwa pemilik Merek terdaftar dan indikasi geografis mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas Merek dan indikasi geografis baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek dan indikasi geografis tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Menjawab rumusan masalah, Penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum, karena teori ini menganalisis tentang bentuk perlindungan, subjek perlindungan serta objek perlindungan yang diberikan

oleh hukum kepada subjeknya.<sup>47</sup> Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum, memberikan perlindungan kepada seseorang yang mempunyai hak terhadap kepentingan-kepentingannya yang diberikan oleh hukum kepadanya.<sup>48</sup> Oleh karena itu teori perlindungan hukum ini bila dikaitkan dengan perlindungan bagi pemilik merek terkenal mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari pemilik merek terkenal dari pelanggaran hak merek atau pelaku usaha lain yang menggunakan merek dari pemilik merek yang asli.

## 2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepti pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>49</sup>

Kerangka konseptional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan definisi operasional diluar peraturan perundang- undangan.

---

<sup>47</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 263

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, h. 133.

Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.<sup>50</sup>

Kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>51</sup>
2. Pemegang hak 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.<sup>52</sup>
3. Pelanggaran merek adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsukan merek- merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya.<sup>53</sup>
4. 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

---

<sup>50</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, h. 24

<sup>51</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, h. 3

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

<sup>53</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bhakti, 1997, h. 151.

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.

5. Indikasi geografis persaingan adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk. 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.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Peneliti oleh Tiara Indah Sari Harahap (NPM. 71190111134) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dengan judul Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Goat Brand Akibat Adanya Penjiplakan Oleh Pihak Lain dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimana Ketentuan tentang Merek Dagang dalam Undang-undang Merek Nomor. 20 Tahun 2016?

- b. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum Merek Dagang dengan adanya penjiplakan oleh pihak lain?
  - c. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terkait dengan Putusan Mahkamah Agung No.2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN.Niaga Mdn?.
2. Peneliti oleh Ika Ristia Andini Putri (NPM. 1522011106) Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul Tesis Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal terkait dengan tindakan persaingan usaha tidak sehat?
  - b. Bagaimana upaya hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan tindakan persaingan usaha tidak sehat?
  - c. Bagaimana putusan-putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran merek terkenal dalam persaingan usaha tidak sehat?
3. Peneliti oleh Raihan Prizcilia Gilang Andini (NPM. 02011181924017) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul Tesis Pelanggaran Merek Dalam Sengketa Merek Dagang Antara Gudang Garam Dan Gudang Baru (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemilik Merek Gudang Garam terkait dengan tindakan Pelanggaran Merek?

- b. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait dengan Pelanggaran Merek??

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, Undang-Undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

### **G. Metode Penelitian.**

Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan suatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai mengemukakan pendapatnya.<sup>54</sup>

Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang

---

<sup>54</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, 2009, h.1

dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>55</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian.**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>56</sup>

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan-undangan

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.32

<sup>56</sup> Ida hanifah, 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan: Pustaka Prima. h.16.

serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>57</sup>

## 2. Metode pendekatan

Kaitannya dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*phillosopichal approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>58</sup>

Adapun Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

---

<sup>57</sup> Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 56

<sup>58</sup> Johaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, kencana Prenada Media Group, Cek-2, 2018, h. 131.

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>59</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:<sup>60</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi). Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- 4) Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt. Sus Merek/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst Tahun 2015.

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pradana Media Grup, 2008, h. 137

<sup>60</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT BumiLitama Sejahtera, 2009, h. 86.

5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Tahun 2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>61</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian yang memuat informasi secara relevan<sup>62</sup>

#### 4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau

---

<sup>61</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 67

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Op Cit*, h.52

bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.<sup>63</sup>

## 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>64</sup> Kemudian hasil dari data-data yang telah terkumpul berbentuk deskriptif yang dinyatakan secara tertulis. Menurut Zainuddin Ali Penelitian Kualitatif yang mengacu pada Norma Hukum di dalam Perundang-undangan atau pun Sumber aturan lainnya baik yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>65</sup>

Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti<sup>66</sup>. Dan di dalam

---

<sup>63</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, h. 160

<sup>64</sup> Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, h. 69

<sup>65</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, h. 105.

<sup>66</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, 2011, h. 97.

pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, baru setelah itu membuat Abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.<sup>67</sup>

## **6. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini lebih terarah dan terstruktur, penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab dan dimuat sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum tentang pemegang hak atas merek menurut undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Bab Ketiga, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu perlindungan hukum

---

<sup>67</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013, h.247.

bagi pemegang merek terkenal terhadap perbuatan pendaftaran merek oleh pihak ketiga.

Bab Keempat, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu pertimbangan hukum hakim atas pendaftaran merek terkenal oleh pihak ketiga berdasarkan putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Bab Kelima, ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM TENTANG PEMEGANG HAK ATAS MEREK  
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**A. Tinjauan Umum Tentang Merek.**

**1. Pengertian Merek**

Pasal 1 Ayat (1) UU Merek disebutkan 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. Merek berdasarkan pengertian Pasal 1 Ayat (1) UU Merek diatas mengindikasikan bahwa kemungkinan terjadinya kemiripan antara 1 merek dengan merek lainnya hampir nihil, karena ada milyaran kemungkinan model merek yang bisa dibuat dengan unsur-unsur diatas.<sup>68</sup>

Parinduri menyebutkan bahwa secara khusus, dunia industri dan perdagangan mengenal merek sebagai tanda visual yang berfungsi

---

<sup>68</sup> Mukti Fajar ND, et.al, *Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia* , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 25, Mei 2018, h. 225

sebagai identitas, sebagai pengenal atau sebagai pembeda barang di pasar.<sup>69</sup>

Marwiyah menyebutkan beberapa unsur dalam merek, diantaranya adalah :

- a) Tanda;
- b) Memiliki daya pembeda; dan
- c) Digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.

Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya yang dipakai tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya.<sup>70</sup>

Kategori merek dalam UU Merek dikenal 2 (dua) kategori merek, yaitu Merek Dagang dan merek Jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Merek berdasarkan kepemilikannya, merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama

---

<sup>69</sup> Parinduri, R.J, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 32

<sup>70</sup> Marwiyah, S, *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*, De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum, 2010, h. 35

mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

## **2. Fungsi Merek.**

Bambang Kesowo menyebutkan bahwa merek apabila dibandingkan dengan hak cipta dan paten keberadaannya telah ada jauh lebih awal sekalipun fungsinya masih belum jelas benar, namun penerapannya atau penggunaannya pada berbagai jenis benda seperti pot, gerabah, dan keramik lainnya telah berlangsung jauh sebelum masehi.<sup>71</sup>

Fungsi merek pada masyarakat bagian barat daya Eropa hingga ke Mesopotamia disebelah timur, dari kekaisaran Romawi hingga Mesir dilekati dengan tanda-tanda yang diduga punya fungsi sebagai petunjuk mengenai pemilik atau pembuatnya. Perubahan fungsi mulai terjadi selama abad pertengahan, terutama sering dengan tampil dan meningkatnya peran semacam asosiasi pengusaha kerajinan yang dikenal sebagai “guilds”, khususnya di Inggris dan Perancis.<sup>72</sup>

Merek dahulu berfungsi sebagai alat “*guilds*” untuk mengawasi kondisi usaha dan tanggung jawab para anggotanya sebagai produsen atas kualitas produk yang dihasilkannya. Fungsi merek dengan demikian pada awal perkembangannya tidak dimaksudkan sebagai tanda pembeda dalam

---

<sup>71</sup> Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsep Dasar Sekitar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, h 55

<sup>72</sup> *Ibid.*

perdagangan dan tidak pula untuk kepentingan serta perlindungan konsumen.<sup>73</sup> Bambang lebih lanjut menyebutkan bahwa revolusi industri Inggris memberikan pengaruh luas dalam mengubah cara pandang dan etika perdagangan, terutama yang berkaitan dengan pemalsuan. Pertengahan abad ke-19 pengadilan di Inggris mulai memberikan hukuman ganti rugi kepada pelaku tindak pemalsuan. Pemilikan hak atas “trademark” mulai diakui dalam “common law”, dan pemiliknya berhak melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memakai reputasi yang telah dibangunnya dengan atau melalui suatu merek. Upaya pengaturan merek akhirnya terwujud untuk pertama kali dalam Trademark Registration Act 1875. Sesuai dengan judulnya, sistem tersebut dibangun atas dasar sistem pendaftaran.<sup>74</sup>

Mukti mengutip pendapat Patricia Loughlan menyebutkan bahwa fungsi merek sebagai badge of origin, a piece of personal property, dan sebagai cultural resource. Sebagai badge of origin, merupakan hak yang sangat penting dalam perdagangan dan memperlihatkan hubungan erat antara produk dengan asal barang. Merek sebagai personal property, menempatkan merek sebagai kekayaan bagi pemilik merek. Sehingga dapat dijual atau melisensikan merek tersebut. Berbagai upaya curang dengan meniru merek pihak lain dimaksudkan untuk mengelabui konsumen agar membeli produk dengan merek tiruan tersebut dan mengambil hak

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 56

<sup>74</sup> *Ibid* .h. 57

ekonominya. Merek sebagai cultural resource, juga mempunyai parameter yang valid untuk menilai adanya motif iktikad tidak baik dibalik pendaftaran dan kepemilikan merek.<sup>75</sup>

### **3. Prosedur Pendaftaran Merek Di Indonesia.**

Merek atas suatu barang perlu dilindungi karena dalam merek terkandung hak kekayaan intelektual yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemilik hak merek tersebut. Merek juga merupakan identitas bagi suatu produk yang akan membedakan kualitas dan kriteria dengan produk lainnya. Pemegang merek di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan diatas harus didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum terhadap pemegang merek dari klaim pihak lain atas merek yang dimaksud.

Pendaftaran merek di Indonesia pada dasarnya dilakukan melalui elektronik maupun non elektronik pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM. Pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM dapat dilakukan secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM dengan alamat website dgip.go.id.

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia pada dasarnya diatur dalam UU Merek. Pasal 4 Ayat (1) UU Merek disebutkan bahwa

---

<sup>75</sup> Mukti Fajar ND, et.al, *Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia* , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 25, Mei 2018.

permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia. Pasal 4 Ayat (2) disebutkan lebih lanjut bahwa dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mencantumkan:

- a) tanggal, bulan, dan tahun Permohonan
- b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon
- c) nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
- d) warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
- e) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Merek dalam hal berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.

Merek apabila berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan lebih lanjut wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Prosedur pendaftaran merek secara online melalui website dgip.go.id terdiri dari beberapa syarat dan prosedur yaitu :

a) Syarat

- 1) Menyediakan etiket/label merek
- 2) Tanda tangan pemohon
- 3) Surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM
- 4) Binaan dinas (asli) - untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil.
- 5) Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil.<sup>76</sup>

b) Prosedur

Syarat yang telah dilengkapi tersebut kemudian dapat dilanjutkan pada tahap prosedur pendaftaran merek dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Pilih 'Merek dan Indikasi Geografis' pada jenis pelayanan
- 2) Pilih 'Permohonan Pendaftaran Merek yang Diajukan Oleh:'
- 3) Pilih 'Usaha Mikro dan Usaha Kecil' atau 'Umum'
- 4) Pilih 'Secara Elektronik (online)'
- 5) Masukkan Data Pemohon dan Data Permohonan (nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel, dll)
- 6) Lakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui ATM/internet banking/m-banking

---

<sup>76</sup> <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur> , diakses tanggal 23 Mei 2025 Pukul 20:15

- 7) Buat akun log in pada akun merek <https://merek.dgip.go.id/>
- 8) Pilih 'Permohonan online'
- 9) Langkah 1 : Pilih tipe permohonan, masukkan Kode billing yang telah dibayarkan
- 10)Langkah 2 : masukkan Data Pemohon
- 11)Langkah 3 : diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan ki)
- 12)Langkah 4 : diisi jika memiliki hak prioritas
- 13)Langkah 5 : masukkan Data Merek
- 14)Langkah 6 : masukkan Data Kelas dengan klik 'Tambah',
- 15)Langkah 7 : klik 'Tambah' untuk unggah lampiran dokumen persyaratan
- 16)Langkah 8 : Preview
- 17)Langkah 9 : Cetak draft tanda terima
- 18)Klik 'Selesai'.<sup>77</sup>

Biaya yang dikenakan untuk pendaftaran merek adalah Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah)/kelas untuk pendaftar umum, dan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) / kelas untuk UMK.

#### **4. Pendaftaran Merek Secara Iktikad Tidak Baik.**

Mukti berpendapat bahwa konsep iktikad tidak baik telah diatur sejak regulasi merek di Indonesia pada tahun 1992 yang kemudian telah disempurnakan melalui UU Merek Tahun 2016. Regulasi tersebut telah menjelaskan konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yaitu

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.<sup>78</sup>

Iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijelaskan dalam Pasal 21 Ayat (3) UU Merek 2016 yang menyebutkan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Begitupun menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dikatakan, merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan pemilik merek yang beritikad baik.

Penjelasan tentang konsep iktikad tidak baik juga dijelaskan dalam beberapa yurisprudensi yaitu Putusan No. 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, putusan No. 220 PK/Perd/1981 Tanggal 16 Desember 1986 dan putusan No.1272 K/Pdt./1984 tanggal 15 Januari 1987, MA berpendapat bahwa pemilik merek beritikad tidak baik karena telah terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Mukti Fajar ND, et.al, *Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 25, Mei 2018, h. 224.

<sup>79</sup> *Ibid.*

Jangkauan pengertian iktikad tidak baik secara umum meliputi perbuatan “penipuan” (fraud), rangkaian “menyesatkan” (misleading) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (dishonestly purpose).<sup>80</sup> Iktikad tidak baik dalam Black’s Law Dictionary, bad faith atau iktikad tidak baik didefinisikan dengan : *the opposite of good faith, generally implying or involving actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or a neglect or refusal to fulfill some duty or some contractual obligation, not prompted by an honest mistake as to one’s rights or duties, but by some interested or sinister motive.*<sup>81</sup>

J. Satrio menjelaskan dua pengertian iktikad baik, yaitu iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif. Iktikad baik subjektif (subjectief goeder trow) adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan iktikad baik. Iktikad baik objektif (objectief goeder trow) adalah kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan iktikad baik.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Agus Mardianto, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1, 2010, h 47

<sup>81</sup> Mukti Fajar ND, et.al, *Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia* , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 25, Mei 2018

<sup>82</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, h 179.

Istilah iktikad tidak baik dapat ditemukan diberbagai bidang hukum terutama dalam hukum privat. Adanya iktikad tidak baik seringkali dijadikan sebagai dasar dalam melakukan upaya hukum khusus seperti halnya ganti rugi dan upaya pembatalan suatu perjanjian. Selain itu iktikad tidak baik berperan sebagai “gap-filling”. Untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan didalam hukum yang bersifat tertulis untuk memberikan ruang atau upaya hukum apabila terjadi kecurangan. .Walaupun frasa “iktikad tidak baik” seringkali ditemui didalam peraturan perundangundangan, namun bentuk dan konsepnya sendiri merupakan suatu hal yang sulit ditentukan. A.D Mitchell berpendapat bahwa, asas itikad tidak baik maupun itikad baik merupakan asas tersulit untuk dikonsepsikan dari semua asas hukum internasional.<sup>83</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal.**

### **1. Pengertian Merek Terkenal.**

Merek para ahli umumnya membedakan tingkat kemashuran atau tingkat keterkenalan yang dimiliki berbagai merek antara lain : merek biasa (normal mark) yang tidak memiliki reputasi tinggi, jangkauan pemasaran merek biasa terbatas dalam kawasan lokal dan belum mampu melintasi pasar nasional atau regional.

Merek terkenal (*wellknown mark*) merek yang memiliki reputasi tinggi yang menimbulkan keakraban pada setiap lapisan konsumen. Merek

---

<sup>83</sup> Mukti Fajar ND, et.al, *Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia* , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 25, Mei 2018, h. 227.

termashur (famous mark) merek ini mempunyai derajat yang lebih tinggi dari merek biasa maupun merek terkenal.<sup>84</sup>

Sari mengutip pendapat Yahya Harahap menjelaskan bahwa perbedaan merek terkenal dan merek termashyur. Merek terkenal mempunyai kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar) dan ikatan mitos (mythical context) kepada segala lapisan konsumen. Sedangkan merek termasyur adalah merek yang sedemikian rupa mashyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia.<sup>85</sup>

Pengertian merek terkenal apabila mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 disebutkan bahwa pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara. Kriteria merek terkenal juga dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 21 Huruf (b) UU Merek, yaitu di antaranya : pertama, pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut; kedua, reputasi merek tersebut yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran; ketiga, investasi di

---

<sup>84</sup> Gunawati, A. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Alumni, Bandung, 2015.

<sup>85</sup> Sari D, S. N. I. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Jurnal Yuridis Vol 2, No.2 Desember 2015, h. 166

beberapa negara di dunia disertai bukti pendaftaran merek yang dimaksud di beberapa negara; keempat survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenalnya merek tersebut atau tidak. Kriteria merek juga diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permenhumham Tentang Pendaftaran Merek).

Pengaturan merek terkenal bila dicermati di dalam UU Merek, merek terkenal yang dimaksud yaitu mempunyai reputasi yang relatif tinggi yang diperoleh dari hasil promosi besar-besaran, selain memiliki reputasi yang tinggi kriteria berikutnya yaitu telah terdaftar di beberapa negara di luar batas regionalnya, serta dikenal dalam masyarakat luas karena reputasinya. Pengadilan di Jerman dalam konteks menentukan kriteria suatu merek itu famous atau terkenal apabila hasil survey menunjukkan 80% responden mengenalnya dan dianggap merek itu well-known apabila survey menunjukkan 40% responden cukup mengenalnya.<sup>86</sup>

## **2. Pembuktian Merek Terkenal.**

Terkenalnya suatu merek menjadi merek terkenal (well-known / famous mark) dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun internasional. Gatot Supromo menyatakan bahwa pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia masih

---

<sup>86</sup> Maulana, *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*, Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000, h.44

tergolong cukup tinggi, penggunaan atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri melainkan merek asing pun juga menjadi sasaran.<sup>87</sup>

Persoalan mengenai merek terkenal terkadang tidak mudah untuk diputuskan, karena adjektif “terkenal” yang menjadikan merek tersebut berbeda dengan merek pada umumnya. Secara prinsip merek terkenal memiliki perlindungan yang berbeda dengan merek pada umumnya hal ini bisa dilihat pada pernyataan Julius Rizaldi yang menyatakan bahwa bentuk perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Lebih lanjut, perlindungan juga diberikan terhadap suatu nama dagang tanpa ada kewajiban untuk mengajukan atau mendaftarkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Konvensi Paris.<sup>88</sup>

Pembuktian terhadap merek dikenal dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah sejauh mana merek terkenal tersebut dikenal secara umum oleh masyarakat sehingga merek tersebut dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Pembuktian merek terkenal dapat juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 yang menyatakan bahwa : “pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, di mana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya

---

<sup>87</sup> Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, 2008, h.4.

<sup>88</sup> Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Alumni, 2009, h.5.

pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara". Artinya, pembuktian bahwa suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, maka merek tersebut harus dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek di berbagai negara.

Pembuktian merek terkenal dapat dicermati pada penjelasan Pasal 21 Huruf (b) UU Merek, di antaranya : pertama, pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut; kedua, reputasi merek tersebut yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran; ketiga, investasi di beberapa negara di dunia disertai bukti pendaftaran merek yang dimaksud di beberapa negara; keempat survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenalnya merek tersebut atau tidak.

### **3. Perlindungan Merek Terkenal.**

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>89</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>90</sup> Sedangkan Muchsin berpendapat bahwa perlindungan

---

<sup>89</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53

<sup>90</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.1-2.

hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>91</sup>

Berdasarkan uraian dari pendapat para ahli diatas dapat dicermati bahwa perlindungan hukum memiliki pengertian sebagai perlindungan hukum atas hak-hak tiap individu agar terhindar dari kesewenang wenangan. Pengertian perlindungan hukum diatas apabila dikorelasikan dengan pendaftaran merek dapat dicermati bahwa pendaftaran merek merupakan suatu sarana yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam hal melindungi hak kepada setiap pemegang atau pencipta merek.

Pasal 3 UU Merek menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Berdasarkan pernyataan tersebut suatu merek akan mendapatkan perlindungan dan pemilik merek mendapat hak eksklusif suatu merek apabila telah melalui serangkaian proses pendaftaran yaitu permohonan pendaftaran, pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta telah mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat sehingga terdaftarnya merek barulah merek tersebut mendapatkan pelindungan penuh sesuai dengan UU Merek.

---

<sup>91</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 14.

Berbicara mengenai merek terkenal, meskipun dalam UU Merek tidak memberikan perlindungan khusus bagi merek terkenal (well-known mark) namun berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU Merek, memberikan perlindungan kepada merek terkenal dengan menolak permohonan pendaftaran merek apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal, yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b UU Merek. Alasan penolakan permohonan pendaftaran yaitu apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut meskipun suatu merek telah diketahui reputasinya oleh masyarakat luas sehingga merek tersebut tergolong merek terkenal atau well-known mark, walaupun ia belum terdaftar maka mendapat perlindungan ketika terdapat pihak yang dengan iktikad tidak baik ingin mendaftarkan merek yang serupa dengan merek terkenal melalui cara melakukan penolakan atas permohonan merek tersebut saat pemeriksaan substantif. Namun, sebelum pemeriksaan substantif, yaitu pada tahap pengumuman pemilik merek terkenal dapat mengajukan keberatan apabila terdapat permohonan merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 76 UU No. 20 Tahun 2016 pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar melalui Pengadilan Niaga dengan

menunjukkan bukti-bukti bahwa ia merupakan pemilik merek terkenal dan memenuhi syarat-syarat merek terkenal. Namun menurut Karenina, merek terkenal harus didaftarkan terlebih dahulu agar mendapat perlindungan yang komprehensif, sebab Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif atau first-to-file principle yang berarti perlindungan didapat setelah pendaftaran bukan pemakaian.<sup>92</sup>

Maka berdasarkan penjelasan tersebut meskipun suatu merek telah diketahui reputasinya oleh masyarakat luas sehingga merek tersebut tergolong merek terkenal atau well-known mark, walaupun ia belum terdaftar maka mendapat perlindungan ketika terdapat pihak yang dengan iktikad tidak baik ingin mendaftarkan merek yang serupa dengan merek terkenal melalui cara melakukan penolakan atas permohonan merek tersebut saat pemeriksaan substantif. Namun, sebelum pemeriksaan substantif, yaitu pada tahap pengumuman pemilik merek terkenal dapat mengajukan keberatan apabila terdapat permohonan merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal.

Pasal 76 UU Merek lebih lanjut menyebutkan bahwa pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar melalui Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia merupakan pemilik merek terkenal dan memenuhi syarat-syarat merek

---

<sup>92</sup> Karenina Aulia Puti, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Mark) Atas Passing Off Pada Digital Platform Marketplace*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, h.1695

terkenal. Namun menurut Karenina Puti, merek terkenal tersebut haruslah didaftarkan terlebih dahulu agar mendapat perlindungan yang komprehensif dikarenakan UU Merek menganut sistem konstitutif atau *first-to-file principle* yang berarti perlindungan didapat setelah pendaftaran bukan pemakaian.

### **C. Pengaturan Hukum Tentang Pemegang Hak Atas Merek Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.**

Indonesia mulai membentuk Undang-undang Merek pada tahun 1961 yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut juga Undang-undang Merek). Undang-undang Merek yang baru ini merupakan pengganti dan pembaharuan dari Hukum Merek yang diatur dalam Reglemen. Pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek ini juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas yang sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm tahun 1961 dengan penyesuaian kondisi di Indonesia.

Tanggal 28 Agustus 1992 diundangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek ini menggantikan dan memperbaharui Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Untuk menindaklanjuti berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek tersebut dibuatlah berbagai surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek. Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-undang Merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek World Intellectual Property Organization (WIPO).<sup>93</sup>

Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional tentang Aspek-aspek yang Dikaitkan dengan Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs – GATT). Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 ini menentukan bahwa pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek.

Pengaturan tentang ketentuan merek yang terbaru dituangkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001 sehingga terjadi perubahan secara

---

<sup>93</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2006, h.132

menyeluruh pada peraturan tentang ketentuan merek sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah mendukung kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara pesat, mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta menampung beberapa aspek dalam Persetujuan TRIPs yang belum dimuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Kemudian pada tahun 2016 di dalam menghadapi era perdagangan global, 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, dan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi 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, serta pengaturan merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga lahirlah UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan 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”.

UU Merek dan Indikasi Geografis, maka hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa hak merek itu merupakan hak eksklusif. Maksud dari hak eksklusif ini artinya bahwa pihak lain yang tidak berhak atau merek tersebut dilarang secara hukum untuk tidak memakai ataupun menggunakan merek itu tanpa ijin terlebih dahulu dari si pemilik merek tersebut. UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum untuk itu, sehingga siapapun yang secara melawan hukum atau tanpa hak kemudian memakai atau menggunakan merek itu maka dikategorikan sebagai satu bentuk perbuatan melanggar hukum, dan karenanya harus bertanggung jawab apabila karena perbuatan tu kemudian menyebabkan kerugian kepada pemilik merek tersebut.<sup>94</sup>

Hak merek berperan selaku sesuatu dominasi sebab cuma pemegang hak merek tersebut yang bisa memakai merek tersebut. Namun hak merek tidaklah ialah dominasi absolut sebab apabila jangka waktu proteksi merek tersebut sudah habis serta pemilik (pemegang) hak merek yang bersangkutan tidak memperpanjang waktu perlindungan tersebut,

---

<sup>94</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2015, h. 400.

hingga pihak lain bisa memakainya. Hak atas merek bisa dipertahankan terhadap siapapun pula, pihak yang tidak berhak tidak dapat memakai merek selaku hak eksklusif. Dengan demikian, hak atas merek itu dapat digunakan atau dipakai oleh orang lain ketika secara hukum oleh pemilik (pemegang) hak memberikan ijin untuk itu.<sup>95</sup>

Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek itu mendatangkan manfaat baik secara hak moral berkaitan dengan nama baik maupun kualitas dari produk barang dan atau jasa tersebut, tetapi juga memberikan hak ekonomi berupa keuntungan materi kepada pemilik merek tersebut. Dalam hukum kekayaan intelektual, hak ekonomi tersebut merupakan manfaat materi yang akan diterima oleh pemilik merek ataupun hak kekayaan intelektual yang lain sebagai nilai dan harga dari pemakaian dan penggunaan produk barang dan atau jasa yang beredar dalam masyarakat melalui transaksi perdagangan. Hak ekonomi yang didapat oleh pemilik merek tersebut dapat melalui penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merek dagang, lisensi merek jasa tanpa variasi lain.<sup>96</sup>

Pelanggaran terhadap hak merk motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merk yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun

---

<sup>95</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2006, h.131.

<sup>96</sup> *Ibid.*

konsumennya. Selain itu negara pun dirugikan atas tindakan tersebut.<sup>97</sup> Pemakaian merk tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Penyelesaian sengketa merk dijelaskan pada Pasal 83 Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi, yaitu:

(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 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.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi menjelaskan bahwa merk terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 84, yaitu:

---

<sup>97</sup> Jacklin Mangowal, *Perlindungan Hukum Merk Terkenal Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis*, Lex Et Societatis, Volume V No. 9 November 2007.

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi, yaitu: (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Ketentuan pidana atas peanggaran merk diatur pada Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi, diantaranya:

#### Pasal 100 (1)

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan 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 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan 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 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (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 Rp5.000.000.000,00 (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 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).