

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi telah membawa kemajuan perkembangan serta pengaruh hampir ke setiap aspek kehidupan termasuk perkembangan dalam ekonomi dan perdagangan, pada zaman modern ini semakin pesat .perdagangan yang begitu cepat tentunya sangat berpengaruh besar baik itu bagi konsumen maupun untuk para pelaku usaha. Tentunya di masa ini kita akan berhadapan dengan persaingan antara para pelaku usaha asing dan juga pelaku usaha lokal akan semakin terbuka. Hukum kekayaan intelektual (HKI) hadir di era ini, HKI berperan penting untuk melindungi kepentingan pelaku bisnis di dalam persaingan dunia usaha. Salah satunya adalah merek yang merupakan hal utama dalam persaingan usaha modern di era globalisasi ini.

Indonesia mengatur merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa dari suatu

perusahaan/produsen dengan barang/jasa dari produsen lain<sup>1</sup>. Menurut Prof. Molengraaf,

“Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain”.<sup>2</sup>

Merek membuat seorang pengusaha dapat memberikan jaminan dan menjaga terhadap kualitas barang/jasa yang dihasilkan dan untuk mengantisipasi akan tindakan persaingan yang tidak sehat dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng reputasinya.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement On Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).<sup>3</sup>

Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi mulai tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, intergrated circuits sampai pada varietas tanaman<sup>4</sup>. Kata, huruf,

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Prenadamedia Group,2015,hlm.3.

<sup>2</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,1997,hlm.25.

<sup>3</sup> Saidin. *Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, JakartaPT. RajaGrafindo Persada,2015,hlm 5

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.13

angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa dapat dianggap sebagai sebuah merek.<sup>5</sup> Dalam hal ini merek memegang peranan penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek juga berguna untuk para konsumen.

Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Karena pentingnya nilai dari suatu merek bagi pemilik merek yang bersangkutan maka diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik merek tersebut dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat mendatangkan kerugian bagi pemilik merek tersebut, Undang-undang No.20 Tahun 2016 mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual, dan mencakup tentang merek telah diatur di dalam ketentuan Hukum Internasional dimulai sejak lama, antara lain:

1. *Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations* Tahun 1883 (Ratifikasi Keppres No.15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No.24 Tahun 1979)
2. *Madrid Agreement dan Madrid Protocol* Tahun 1891 (Ratifikasi PERPRES Nomor 92 Tahun 2017)

---

<sup>5</sup> Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Jakarta, PT. Hecca Mitra Utama, 2005, hlm.2.

3. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right including Trade in Counterfiet Goods (TRIPS)* Tahun 1993 (Ratifikasi Undang-undang No.7 Tahun 1994)

4. Trademark Law Treaty pada Tahun 1994 (Ratifikasi Keppres No.17 Tahun 1997)

Beragamnya merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen menjadikan konsumen dihadapkan pada berbagai macam pilihan, bergantung kepada daya beli atau kemampuan konsumen. Masyarakat menengah ke bawah yang tidak ingin ketinggalan menggunakan barang-barang merek terkenal dengan membeli barang yang palsu.<sup>6</sup> Walaupun barangnya palsu, imitasi dan bermutu rendah tidak menjadi masalah bagi mereka, asalkan barang dengan merek tersebut dapat terbeli. Dengan terjadinya pemalsuan merek, perdagangan tentunya tidak akan berkembang dengan baik dan akan semakin memperburuk citra Indonesia sebagai pelanggar HKI.

Merek sama halnya dengan bidang HKI lainnya, tidak hanya sebagai bagian dari sistem perdagangan domestik, tapi juga bagian dari sistem perdagangan internasional. Dalam kaitannya dengan sistem perdagangan internasional, terdapat satu jenis merek yang kerap mengalami persoalan persaingan curang, yakni merek terkenal asing atau merek terkenal yang berasal dari luar negeri atau dengan kata lain pemilik merek terkenal yang terdaftar merupakan pihak asing baik pribadi maupun badan hukum. Wujud persaingan usaha curang yang biasanya dialami oleh merek terkenal berupa

---

<sup>6</sup> Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Suatu Pengantar, PT Alumni, 2006, hlm. 131

peniruan.

Akibat dari kerugian yang ditimbulkan oleh merek tiruan juga dirasakan oleh konsumen. Merek tiruan sebagian besar memiliki kualitas rendah, konsumen yang hendak membeli barang dengan merek terkenal akan terkecoh dan pada akhirnya membeli barang yang menggunakan merek tiruan sehingga konsumen tidak menikmati barang dengan kualitas tinggi yang biasa diperolehnya dari konsumsi terhadap barang yang menggunakan merek terkenal. Persoalan ini berkaitan dengan kerugian lainnya yang dialami pemilik merek terkenal yakni adanya penurunan kepercayaan konsumen terhadap kualitas merek terkenal sekaligus tercemarnya nama baik pemilik merek terkenal atas kualitas barang yang diproduksi.<sup>7</sup>

Dalam upaya perlindungan merek, kriteria merek terkenal selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada. Dalam praktik, maka dapat disaksikan dalam perkara-perkara di pengadilan bahwa untuk membuktikan dalil pemohon mempunyai merek terkenal (*well-known marks*), maka salah satu alat pembuktian yang digunakan adalah menyerahkan kepada pengadilan bukti-bukti pendaftaran merek tersebut

---

<sup>7</sup> Jisia Mamahit, Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa, <<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/>>, data diakses pada tanggal 28 mei 2021 pukul 18.18 WIB

secara “worldwide”.<sup>8</sup>

Merek terkenal merupakan salah satu isu perlindungan HKI yang menjadi concern dalam *Paris Convention* dan Perjanjian *Internasional Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Dicakupnya merek terkenal dalam Perjanjian TRIPS mengindikasikan bahwa isu perlindungan hukum terhadap suatu merek terkenal sangat strategis dalam kerangka perdagangan internasional.<sup>9</sup> Merek terkenal harus diberikan perlindungan hukum baik dalam skala nasional maupun skala internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas Negara. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 bis *Paris Convention*. Pada praktiknya di Indonesia, pelaksanaan perlindungan merek terkenal masih mengalami kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek terkenal yang masih perlu ditingkatkan. Sistem hukum nasional di Indonesia harus diakui unik, tapi kekalahan merek internasional dalam pertarungan hak cipta di meja hijau dikhawatirkan memicu ketidakpastian bagi investor.

Salah satu perkara merek yang akan penyusun bahas dalam usulan penelitian ini yaitu sengketa merek KEEN, Inc. KEEN (AS) yang berasal dan berkedudukan di Amerika Serikat melawan Merek KEEN milik pengusaha Indonesia bernama Arief (KEEN Indonesia)

KEEN (AS) adalah merek sandal untuk aktifitas luar (outware) yang dikenal dengan Model Sandal Newport asal Amerika Serikat. Tahun 2002

---

<sup>8</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPS*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.57.

<sup>9</sup> Ahmadi Miru. *Hukum Merek*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm.13.

Model Sandal Newport KEEN (AS) pertamakali diperjualbelikan di Amerika Serikat. Merek KEEN berkembang dan dikenal luas didunia pada tahun 2003. Pendirinya, Martin Keen mendirikan badan hukum bernama KEEN, Inc. KEEN, Inc fokus memproduksi dan menjual produk- produk untuk beraktifitas diluar ruangan (outdor) dan kegiatan sehari- hari (casual) seperti alas kaki, tas, pakaian, dan kaos kaki. Produk merek KEEN (AS) diperjualbelikan di lebih dari 5000 (limaribu) tokoritel yang tersebar di 60 negara, termasuk di Asia seperti: Republik Rakyat China, Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Merek KEEN (AS) terdaftar di Amerika Serikat pada tahun 2004. Sejak tahun 2004 hingga 2014 KEEN (AS) memiliki nilai penjualan sebesar \$ 316.707.259 (tiga ratus enam belas tujuh ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan). (Putusan Mahkamah Agung RI No. 71/Pdt.Sus-Merek/2015, 2015)

Sementara itu di Indonesia terdapat merek untuk produk serupa dengan merek KEEN dan KEEN KIDS, selanjutnya disebut KEEN (Indonesia) milik pengusaha lokal bernama Arif. KEEN (Indonesia) merupakan perusahaan sendiri dan tidak ada hubungannya dengan KEEN (AS). Merek KEEN (Indonesia) didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek (Dirjen HKI) sejak tahun 2008. KEEN (AS) mengetahui keberadaan KEEN (Indonesia) pada tahun 2014

Pada saat mendaftarkan merek KEEN (AS) di Indonesia. KEEN (AS) tidak terima atas terdaptarnya merek KEEN (Indonesia) karena

dianggap merek KEEN (Indonesia) mengandung persamaan pada pokoknya. Menurut KEEN (AS), KEEN (Indonesia) meniru dengan merek KEEN AS dengan cara menjiplak, meniru, dan mengkombinasikan mereknya. KEEN (Indonesia) melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek), menyatakan bahwa merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara sehingga pendaftaran merek harus ditolak oleh Dirjen HKI Direktorat Merek bila merek yang dimohonkan mengandung itikad tidak baik, memilikan persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah didaftar atau merek terkenal.(Rongiyati, 2018)

Akibatnya ditahun 2015 KEEN (AS) mengajukan gugatan pembatalan merek KEEN (Indonesia) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena dianggap sudah kadaluarsa dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 71Pdt. SusMerek2015PN.Jkt.Pst. Tanggal 10 Maret 2016 dimana KEEN Indonesia sudah terdaftar sejak tahun 2008 dan gugatan baru dilakukan tanggal 3 November 2015. Menurut Pasal 69 (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) menyatakan gugatan hanya dapat diajukan 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek.(Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 Pdt.Sus-Merek2015, 2015) KEEN (AS) melakukan upaya hukum kasasi atas Putusan Nomor.71 Pdt.Sus Merek2015PN.Jkt.Pst.Tanggal 10 Maret 2016. Permohonan kasasi KEEN (AS) dikabulkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Pdt.SusHKI/2016 menyatakan bahwa pada putusan tingkat pertama, Majelis Hakim menilai Judex Factie salah



dalam menerapkan hukum, menurut Pasal 69 (2) UU Merek menyatakan gugatan tidak dapat kadaluarsa bila merek bertentangan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum disini dimaksud adalah penjiplakan yang memiliki persamaan pada pokoknya, dalam kasasi juga menyatakan bahwa KEEN (AS) adalah merek terkenal karena telah didaftarkan di lebih dari 23 negara sejak tahun 2003 hingga 2014. Sehingga merek KEEN (Indonesia) dibatalkan dengan alasan telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, 2015) Akibat dari dibatalkannya merek KEEN (Indonesia), Arif mengajukan permohonan Peninjauan Kembali agar membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Pdt.SusHKI/2016. Permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. Dalam putusan menyatakan pendaftar pertama Merek KEEN di Indonesia adalah "KEEN" milik Arif sehingga merek KEEN lain harus dibatalkan agar tidak ada dualisme. Gugatan KEEN (AS) juga sudah kadaluarsa sehingga gugatannya niet ontvankelijk verklaard. Akibatnya putusan Kasasi nomor Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dibatalkan. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 167-PK-Pdt.Sus-HKI-2018, 2018)

Pengaturan mengenai perlindungan Merek terkenal dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) UU MIG, di mana dinyatakan bahwa:

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

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

Dalam bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Kriteria Merek terkenal ini sendiri telah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek Dalam Pasal 18 Permenkumham 67/2016 dinyatakan sebagai berikut:

1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi,

maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.

3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b) volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c) pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d) jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e) jangka waktu penggunaan Merek;
- f) intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g) pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h) tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau

- i) nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.<sup>10</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 hakim menerima permohonan peninjauan Kembali dan Membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/PDT.SUS-HKI/2016 tanggal 8 September 2016 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/PDT-SUS-MERREK/2015/PN.NIAGA. JKT. PST. tanggal 10 Maret 2016 dengan dalil Bahwa Judex Juris tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai formalitas pengajuan gugatan yang telah lewat waktu lebih dari 5 (lima) tahun setelah merek tersebut didaftarkan; Bahwa merek Tergugat telah terdaftar pada tanggal 16 Januari 2008, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal 3 November 2015 sehingga telah lewat waktu 5 (lima) tahun (sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek)<sup>11</sup>

“Gugatan Pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek”

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatakan bahwa pendaftaran harus ditolak jika merek tertentu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan merek terkenal milik pihak lain

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 67 Tahun 2016

<sup>11</sup> Putusan MA nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum normatif yang berjudul

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 MENGENAI KEPEMILIKAN MEREK KEEN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 21 AYAT 1 UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus/2018 tentang sengketa merek KEEN dengan KEEN KIDS?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 167 PK/Pdt.Sus/2018 tentang penyelesaian sengketa merek KEEN dengan KEEN KIDS

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dari masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus/2018 tentang sengketa merek KEEN dengan KEEN KIDS
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 167 PK/Pdt.Sus/2018 tentang sengketa merek KEEN dengan KEEN KIDS

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Mengenai kegunaan penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian ilmu hukum, umumnya hukum hak kekayaan intelektual dan khususnya hak atas merek.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal kajian Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya tentang Merek:

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Diperlukannya beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep dan definisi untuk melihat permasalahan hukum secara mendetail. Maka dalam tulisan ini akan diuraikan melalui teori-teori dan pendapat para ahli antara lain:

### 1) Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan peraturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*Einführung In Die Rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa didalam hukum terdapt tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Sejatinya keberadaan asas kepastian hukum ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>13</sup>

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai jaminan bagi

---

<sup>12</sup> Mario Julyano, Aditia Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019, hlm. 14

<sup>13</sup> *Ibid* hlm.14

masyarakat, bahwa seluruh masyarakat akan diperlakukan oleh negara berdasarkan peraturan hukum atau dengan tidak sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan suatu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum lebih banyak penafsiran harfiah dari ketentuan undang-undang.<sup>14</sup> Tidak boleh adanya hukum yang saling bertentangan pada asas kepastian hukum, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Masyarakat akan lebih tenang dan aman dengan adanya asas kepastian hukum dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum orang lain.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum termasuk pada sengketa merek terkenal seharusnya kepastian hukum dibuat sebagaimana mestinya untuk menjamin hak pemilik merek terkenal.

Kaitan dari Teori Kepastian Hukum ini dengan judul ialah bahwa dalam segala permasalahan hukum, harus selalu ada kepastian hukum khususnya pada penerapan pendaftaran merek terkenal asing yang dasar kepastian hukumnya tercantum pada undang-undang merek, kepastian hukum ini sendiri diharapkan didapatkan bagi pemilik hak merek sendiri.

## 2) Teori Itikad Baik

---

<sup>14</sup> Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 124.



Pada dasarnya itikad baik (*Good Faith*) merupakan istilah yang tidak memiliki definisi konvensional secara hukum. Namun, pada pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “para pihak wajib saling berbuat layak dan patut”, yang dapat diasosiasikan sebagai niatan yang baik atau itikad baik. Selanjutnya Nieuwhuis itikad baik dibedakan atas itikad subjektif Pasal 1977 (KUH Perdata) dan itikad baik Objektif (1338 KUH Perdata). Sementara itu, *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan itikad baik (*Good Faith*) sebagai suatu kondisi pemikiran yang dilandasi oleh kejujuran, kesetiaan, tidak bertujuan untuk menipu, dan memperhatikan standar dalam bisnis yang adil.<sup>15</sup> Sebagaimana merek sebagai salah satu produk kekayaan intelektual telah menjadi satu konsentrasi kajian dalam Konvensi Paris dan perjanjian TRIPs, maka perlindungan hukum atas sebuah merek dapat dipandang sebagai isu strategis dalam ranah hukum perdata khususnya hukum bisnis. Merek terkenal memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dimana merek tersebut dibangun dan dikembangkan dengan usaha yang membutuhkan tenaga dan dana yang luar biasa sehingga memperoleh *goodwill* di tengah masyarakat. Oleh karena itu negara-negara yang tergabung dalam TRIPs diharapkan mampu memberikan sumbangsih Kerjasama itikad baik terutama bagi para pelaku usaha agar tidak mendaftarkan merek yang jelas menyerupai merek terkenal milik asing.

Kaitan dari teori itikad baik ini sendiri dengan permasalahan merek sendiri ialah bahwa dalam pendaftarannya merek haruslah

---

<sup>15</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi* Jakarta: Kencana, 2015, hlm.95.

didasarkan pada itikad baik pada pendaftarannya dengan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain

### 3) Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor Hukumnya itu sendiri ( Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor utama atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup<sup>16</sup>

Kelima faktor diatas sangat berkaitan dengan eratnya,oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum,juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Termasuk pada penegakan hukum merek Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*)dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta,1983, hlm.80.

<sup>17</sup>Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press,1993, hlm. 48.

Kaitannya teori ini dengan permasalahan pada merek sendiri ialah bahwa pada putusannya apakah hakim sudah memutuskan secara efektif antara realitas hukum merek dan idealnya hukum merek itu sendiri diterapkan

## F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan sumber-sumber informasi terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam suatu karya tulis ilmiah.<sup>18</sup> Berikut adalah langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh:

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, metode deskriptif analitis menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>19</sup> Metode deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau primer.<sup>20</sup>

Penelitian ini akan mengidentifikasi tentang pelaksanaan Pasal 21 ayat

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1998, hlm.67.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Pusat Bahasa Depdiknas, 2003, hlm.23.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.13.

(1) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus/2018 tentang sengketa merek KEEN dengan KEEN KIDS

## 2. Metode Pendekatan

Spesifikasi dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya, kemudian di analisis isi pada putusan dari Mahkamah Agung tersebut kemudian dikaitkan dengan Undang Undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mengambil bahan hukum sebagai berikut :

#### 1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- f) Putusan Mahkamah Agung Nomor . 167 PK/Pdt.Sus/2018 tentang sengketa merek KEEN dengan KEEN KIDS

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya adalah literatur-literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas, hasil penelitian, buku-buku hukum, jurnal hukum dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.<sup>22</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan mencakup bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia.

## b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 114.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 115

dalam bentuk angka dan yang berasal dari informasi wawancara yang diuraikan, dan juga mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dengan praktik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang diperlukan diperoleh melalui

- a) .Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian.
- b) Studi Lapangan dilakukan dengan cara
  - 1) observasi di lapangan dengan cara mewawancarai kepada hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Bale Bandung.
  - 2) Wawancara yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan sesi tanya jawab langsung kepada Hakim di lingkungan Pengadilan Bale Bandung untuk memperoleh data permasalahan yang diteliti secara mendalam dan jelas. jenis studi wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis sebagai pedoman wawancara.
- c) Studi Dokumentasi pengumpulan bahan dari media cetak dan media elektronik serta menggunakan metode sistematis, yakni pengumpulan peraturan perundang-undangan untuk mencari materi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan.

## 5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data yang telah terkumpul. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>23</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### A. Lokasi Perpustakaan

- 1) .Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21 Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabutaten Sumedang, Jawa Barat.

### B. Lokasi Lapangan

- 1) Pengadilan Negeri Bale Bandung Jl Jaksa Naranata, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375

---

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafka, Jakarta, 2009, hlm.107.





