

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia dapat disebut sebagai makhluk yang sempurna sebab dianugerahi akal dan wawasan beserta gagasan yang tanpa batas tentang berbagai aspek kehidupan. Di zaman globalisasi saat ini, fenomena ini tercipta atas hasil suatu gagasan manusia yang bebas dan ekspresif atau bisa dikenal sebagai hak kekayaan intelektual.¹ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah satu dari sebagian jenis hak milik yang mencakup berbagai aspek dalam ilmu pengetahuan dan teknologi hingga seni dan sastra. Hak kekayaan Intelektual adalah suatu hasil dari proses pemikiran oleh manusia yang dijelma dalam bentuk suatu penemuan.²

Pada dasarnya, kekayaan intelektual ialah satu dari sebagian bentuk kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual individu. Kemampuan ini terwujud melalui karya-karya yang mendatangkan ide-ide guna menghasilkan berbagai produk, seperti musik, desain logo, film, dan sebagainya. Karya tersebut tercipta melalui pikiran, perasaan dan keinginan yang kuat. HKI memiliki nilai ekonomi ketika pemiliknya mengimplementasikannya berupa penemuan atau sebuah karya yang dapat dinikmati oleh konsumen.

Satu diantara unsur dari hak kekayaan intelektual yaitu merek. Merek berfungsi menjadi ciri khas suatu produk, sehingga merek memiliki peran yang sangatlah penting bagi produsen, khususnya dalam memperkenalkan produk dari perusahaan tertentu. Di dalam dunia perdagangan, merek dianggap sebagai jenis kekayaan intelektual yang berfungsi sebagai penanda untuk menandakan asal suatu produk. Merek ialah satu dari sebagian dari hak kekayaan intelektual yang berfungsi sebagai pembeda antara produk sejenisnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 angka (1)

“Merek dan Indikasi Geografis Merek adalah tanda yang bisa 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 guna membedakan barang/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa.”

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, 2011, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 17

² Abdul Kadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, peran utama dari merek antara lain untuk menjadi pembeda suatu jenis produk atau layanan yang telah di produksi. Merek juga berperan menjadi penanda asal produk atau jasa produsennya.³ Jika dimanfaatkan dengan tepat, merek bisa menjadi sumber keuntungan ekonomi bagi pemiliknya untuk meraih keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, perlindungan hukum pada merek sangatlah krusial karena merek merupakan sesuatu yang melibatkan kepentingan hak milik perseorangan atau lembaga hukum.⁴

Pemerintah memberikan hak eksklusif ke pemilik merek terdaftar dikenal sebagai perlindungan merek dagang. Dengan hak ini, pemilik merek memiliki wewenangan untuk memakai merek tersebut selama jangka waktu tertentu. Pemilik merek memiliki kemampuan untuk memberikan izin kepada orang lain, baik individu, kolektif, maupun badan hukum untuk mempergunakannya. Berlandaskan peraturan dalam Undang-Undang Merek menggunakan sistem konstitutif yang menunjukkan bahwa pihak yang memiliki suatu merek yang mereknya terdaftar mempunyai hak hukum atas merek yang berkaitan. Perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar berupa jaminan kepastian hukum mengenai merek yang telah terdaftar, ialah dapat dimanfaatkan menjadi bukti dalam perselisihan hukum sehubungan dengan pelanggaran terhadap suatu merek yang terdaftar.⁵

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menerapkan prinsip *first to file*. Prinsip ini memberikan hak kepada setiap individu atau badan hukum yang mendaftarkan mereknya pertama kali dalam kategori dan tipe barang atau jasa untuk diakui sebagai pemilik sah merek tersebut. Pemohon yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran merek akan mendapati kepastian hukum, sehingga hak kepemilikan atas merek itu secara resmi diakui. Sebaliknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai kewenangan untuk menolak permohonan dari pihak lain yang akan mempergunakan merek yang sama, ataupun jika terdapat kesamaan pokok maupun kesamaan secara menyeluruh pada barang atau jasa sejenis.⁶

Pada perkembangan zaman sekarang ini, hasil olah pikir seorang manusia memiliki nilai komersial. Nilai komersial atau nilai ekonomi adalah suatu nilai yang melekat pada wujud olah pikir manusia, yang inilah kemudian menjadi penyebab sering terjadinya sengketa di samping nilai moral. Selain itu, nilai ekonomi juga menjadi salah satu penyebab banyaknya wujud dari kekayaan intelektual yang dipalsukan. Selain merugikan pemakai, hal ini juga merugikan pemilik ide atau gagasan yang sudah diwujudkan itu.

³ Erma Wahyuni, T.Saiful, dan Hessel Nogi, 2011, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta: YPAPI, hlm. 2.

⁴ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 92.

⁵ *Ibid*, hal. 93.

⁶ Siti Marwiyah, 2010, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal De Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 42.

Untuk melindungi para pencipta beserta karya mereka dari kemungkinan tindakan penipuan atau penyalahgunaan oleh pihak lain, hak kekayaan intelektual mempunyai peranan yang penting. Selain fungsi perlindungannya, hak kekayaan intelektual juga memiliki hubungan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk di bidang teknologi dan ekonomi. Satu dari sebagian cabang dari hak kekayaan intelektual yang berperan signifikan dalam sektor ilmu pengetahuan dan implementasinya di dunia industri adalah hak desain industri.

Hak atas desain industri muncul melalui proses pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ini ditata dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan bersifat konstitutif, yang berarti hak tersebut baru diakui secara resmi sesudah proses pendaftaran dilakukan (*first to file*).⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Berlandaskan penjelasan sebelumnya, desain industri memiliki berbagai bentuk yang meliputi aspek bentuk, konfigurasi, komposisi garis, dan komposisi warna. Desain industri diterapkan untuk menghadirkan produk, komoditas industri, maupun kerajinan tangan. Keberadaan hak desain industri berfungsi untuk mencegah penjiplakan oleh pihak lain serta membagikan perlindungan terhadap produk yang dibuat. Contoh penerapan desain industri dapat dilihat pada kemasan produk, di mana kemasan menampilkan kombinasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis, dan komposisi warna, serta terkadang mencantumkan nama merek produk. Dalam kasus di mana desain industri pada kemasan memiliki kemiripan atau identitas yang sama dengan merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, muncul pertanyaan apakah pemilik desain industri mempunyai hak dalam mengajukan suatu gugatan pembatalan merek tersebut.

Perihal ini searah dengan kasus yang menjadi objek penelitian, yakni Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN SMG, dimana terjadi pembatalan merek terdaftar yang sudah mendapatkan sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kasus tersebut melibatkan merek “JAGUAR+LOGO” pada kelas barang 29 yang didaftarkan pada 3 Agustus 2017, serta merek “JAGUAR” pada kelas 30 yang didaftarkan pada 12 Januari 2018. HENCE TEH

⁷ *Op.cit.*, hlm. 291-292.

adalah perusahaan sebagai pemilik merek terdaftar dan juga sebagai *first to file*. Adapun pembatalan merek terjadi karena PT. Surabaya Top mengklaim sebagai *first to use* dan pernah mengajukan pendaftaran merek “JAGUAR RALLY TEAM” kelas 30 pada tanggal 27 November 2008 dan merek “JAGUAR RALLY TEAM+LUKISAN MOBIL” kelas 30 pada tanggal 7 Juli 2010, namun merek tersebut ditolak pendaftarannya. Selain mendaftarkan merek PT. Surabaya Top juga mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri untuk “KEMASAN” tanggal pendaftaran 29 Agustus 2008 dan berakhir 29 Agustus 2018. Walaupun status merek “JAGUAR+LUKISAN MOBIL” ditolak PT. Surabaya Top telah memperdagangkan produk-produknya secara luas di Indonesia.

Permasalahan dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN SMG karena merek milik HENCE TEH dibatalkan apakah PT. Surabaya Top bisa mengugat merek yang telah terdaftar sedangkan merek PT. Surabaya Top ditolak dan hanya Desain industri pada kemasan yang diterima, lantas apakah desain industri milik PT. Surabaya Top tersebut bisa mengugat merek yang telah terdaftar karena adanya kemiripan Desain Industri kemasan PT. Surabaya Top dengan merek HENCE TEH yang telah terbit sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sedangkan di Indonesia menganut sistem pendaftaran merek *first to file* sehingga HENCE TEH sebagai tergugat dan pemilik merek terdaftar harus dilindungi. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti topik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang di atas, maka mampu dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemilik desain industri memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada merek terdaftar?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pemilik merek terdaftar yang digugat oleh pemilik desain industri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian untuk skripsi ini yang didasarkan pada permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kewenangan pemilik desain industri bisa mengajukan gugatan kepada suatu merek yang terdaftar.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum pemilik merek terdaftar yang digugat oleh suatu pemilik desain industri.

Dengan tujuan penelitian yang sudah disebutkan, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat :

1. **Manfaat Secara Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar berguna dalam jangka panjang, dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata tentang HKI, khususnya berkenaan dengan gugatan terhadap pemilik merek terdaftar.

2. **Manfaat Secara Praktis**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat serta pengembangan ilmu dalam bidang hukum perdata, serta dapat menjadi masukan bagi aparat hukum maupun masyarakat terkait pengaturan gugatan terhadap pemilik merek terdaftar.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang berkaitan di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan repository online beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian yang berhubungan erat dengan ini, yakni :

Nama Penulis	: AFINA VINKA KINANTHI	
Judul Tulisan	: PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR JAGUAR AKIBAT PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN KEMASAN PRODUK JAGUAR	
Kategori	: SKRIPSI	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana kedudukan hukum pemilik merek terdaftar yang digugat oleh pemilik merek	1. Apakah pemilik desain industri memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada merek terdaftar?

	tidak terdaftar namun sebagai pengguna pertama? 2. Bagaimana akibat hukum gugatan pembatalan merek dari pemilik merek tidak terdaftar terhadap pemilik merek terdaftar dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HKI/2021/P N Smg? 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengantisipasi gugatan terhadap pemegang hak merek pasca Undang-Undang Merek 2016?	2. Bagaimanakah perlindungan hukum pemilik merek terdaftar yang digugat oleh pemilik desain industri?
Metode Penelitian	Nomatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	a. Pendaftaran merek dengan menggunakan sistem konstitutif (first to file) yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh UU Merek 2016 bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas merek. Maka	1) Pemilik Desain Industri dapat mengajukan gugatan terhadap merek terdaftar berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain industri. 2) Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

	kedudukan pendaftar pertama mereklah yang berdasarkan Pasal 3 UU Merek 2016 mendapat hak merek. b. UU Merek 2016 mendapat hak merek. 2. Amar putusan hakim dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HKI/2021/P N Smg adalah mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagai pengguna pertama, maka merek milik tergugat yang merupakan pendaftar pertama batal demi hukum. Padahal Prinsip First To File dalam penyelesaian sengketa merek dagang yang digugat oleh pengguna pertama dalam peradilan di Indonesia ini bertujuan menjamin adanya kepastian hukum, dengan pengabulan gugatan ini maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak merek. c. Penyelesaian sengketa merek dapat	
--	---	--

	dilakukan di Pengadilan Niaga (UU Merek 2016 pasal 85- 90) maupun dengan cara Penyelesaian Sengketa Alternatif (UU Merek 2016 Pasal 93)	
--	--	--

Nama Penulis	: MITIA CHRISTY MOKODOMPIT, MERRY ELISABETH KALALO, ELKO LUCKY MAMESAH.	
Judul Tulisan	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI ATAS KESAMAAN PRODUK DESAIN INDUSTRI	
Kategori	: JURNAL PENELITIAN	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sam Ratulangi, Manado.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri atas kesamaan produk desain industri? 2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap sengketa kesamaan produk desain industri?	1. Apakah pemilik desain industri memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada merek terdaftar? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum pemilik merek terdaftar yang digugat oleh pemilik desain industri?
Metode	Nomatif	Normatif

Penelitian		
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini membahas perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum dan perlindungan hukum represif, dan penyelesaian hukum terhadap sengketa kesamaan produk desain industri dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dan non litigasi atau diluar pengadilan.	1) Pemilik Desain Industri dapat mengajukan gugatan terhadap merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain industri. 2) Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Nama Penulis	: ERINDA LAMONTI	
Judul Tulisan	: PERLINDUNGAN HUKUM PENDAFTAR PERTAMA HAK ATAS MEREK (HAK EKSKLUSIF) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST)	
Kategori	: SKRIPSI	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS TIDAR, Magelang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana peraturan	1. Apakah pemilik desain industri

	mengenai pendaftaran hak atas merek dikaitkan dengan adanya hak eksklusif? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama hak atas merek? 3. Bagaimana perlindungan hukum pendaftar pertama dalam kasus antara PT. Ayam Geprek Benny Sujono/Tergugat dengan Ruben Samuel Onsu/Penggugat (Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)?	memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada merek terdaftar? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum pemilik merek terdaftar yang digugat oleh suatu pemilik desain industri?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama dalam kasus antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi pemilik merek dari pelanggaran yang terjadi. Banyaknya kasus pelanggaran merek serupa yang terjadi di Indonesia membutuhkan kerjasama yang lebih tinggi antara pemerintah, masyarakat dan	1) Pemilik Desain Industri dapat mengajukan gugatan terhadap merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain industri. 2) Bentuk

	juga aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan sistem konstitutif yang dianut oleh Indonesia.	perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
--	---	--

Berdasarkan beberapa penelitian yang dicantumkan di atas, penulis telah membuktikan bahwa tidak terdapat kesamaan atau unsur plagiarisme baik dari segi judul maupun fokus pembahasan dengan penelitian lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Gugatan Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Oleh Pemilik Hak Desain Industri” adalah penelitian yang orisinal dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

E. Landasan Teori

1) Teori kepastian hukum

Pada hakikatnya, satu dari sebagian prinsip yang menjadi dasar utama sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, teratur dan keadilan di dalam masyarakat adalah teori kepastian hukum. Hans Kelsen memandang hukum sebagai suatu tatanan normatif yang terdiri dari seperangkat aturan yang bersifat prefektif (*das sollen*). Norma –norma hukum ini adalah hasil kontruksi manusia melalui proses pertimbangan rasioonal. Dalam kerangka ini, Undang-undang berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur interaksi sosial, baik antarindividu maupun anataran individu dengan masyarakat. Hans Kelsen menegaskan bahwa ketika suatu norma hukum dibuat, ditafsirkan, dan diterapkan secara tegas dan konsisten, tanpa adanya kontradiksi atau keraguan dalam pelaksanaannya. Norma hukum ini sekaligus berperan sebagai pembatas tindakan masyarkat terhadap individu, diamana penerapannya menciptakan kepastian hukum.⁸ Adapun tujuan kepastian hukum agar individu atau badan hukum mengetahui jelas hak dan kewajibannya, serta akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

⁸ Pater Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

Berkaitan dengan hukum merek, kepastian hukum sangatlah penting karena merek merupakan salah satu identitas hukum karena dalam merek berkaitan dengan identitas produk, kepentingan suatu bisnis dan komersial pelaku usaha, serta nilai ekonomi.

Adapun beberapa aspek penting kepastian hukum dalam suatu merek yaitu :

1. Pendaftaran Merek memberikan kepastian hak. Dengan melakukan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek yang terdaftar yakni hak eksklusif atas suatu merek.
2. Penyelesaian sengketa merek. Kepastian hukum menjadi dasar penting dalam menyelesaikan sengketa merek baik melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan).
3. Perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Teori kepastian hukum tidak hanya melindungi pemilik merek yang sah, tetapi melindungi individu atau kelompok lain yang sudah mendapatkan kewenangan hukum untuk memegang kendali atas suatu merek namun belum didaftarkan.

Hubungannya dengan penelitian ini adalah belum terdapat gagasan yang secara utuh membahas mengenai bentuk dan konsep frasa iktikad tidak baik pendaftaran merek. Sementara jika gugatan pertama dikabulkan sehingga membatalkan merek pendaftar pertama dengan alasan iktikad tidak baik dan/atau persamaan pada pokoknya, artinya siapapun dapat sewaktu-waktu mengakui bahwa dia adalah pengguna pertama merek terdaftar sehingga terjadi kurang terjaminnya kepastian hukum.

2) Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum melihat pendapat Satjipto raharjo mengemukakan bahwasanya terdapat sebuah ciri khas yang menjadi satu dari sebagian karakteristik utama sekaligus tujuan dari hukum adalah untuk melindungi masyarakat dan perlindungan hukum itu perlu direalisasikan dalam bentuk perlindungan hukum.⁹ Perlindungan hukum sendiri merupakan bagian dari satu dari sebagian instrument yang diberikan sistem hukum untuk menjamin dan memberikan kepentingan pemilik hak dengan memberikan kewenangan untuk melakukan suatu tindakan hukum demi mempertahankan haknya yang dilindungi secara yuridis.

Dalam konteks merek, pemilik diberikan perlindungan hukum agar hak eksklusif yang dipunyainya tetap terjamin dan tidak disalahgunakan atau dilanggar oleh pihak lain Perlindungan hukum untuk merek sendiri

⁹ Wizna Gania Balqiz, 2021, *Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia*, Journal of Judicial Review, Volume 23 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, hlm. 41-56.

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Serta terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum yaitu, perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan, yang mendorong pemerintah agar untuk mengambil keputusan yang bijaksana, sedangkan perlindungan represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi.¹⁰

3) Teori Kepemilikan

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas suatu kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusi khususnya di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Rachmadi Usman menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan kepemilikan intelektual yang memiliki ruang lingkup lebih khusus.¹¹ John Locke, seseorang yang mengajarkan teori kepemilikan atas hak merek yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia / HAM melalui pernyataan terkenal yakni: *Life, Liberty and Property*.¹² Hak merek adalah bagian dari hak milik. Menurut John Locke, pada awalnya tidak ada hukum positif yang mengatur tentang kepemilikan sebab dalam status naturalis suasana aman dan tentram.

Namun seiring dengan berkembangnya kepentingan rakyat dan bertambahnya pupalsi manusia disuatu Negara, maka diperlukan hakin yantuk menyelesaikan perselesihan kepentingan antara individu, yang membuat status naturalis tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, rakyat membentuk status civiles untuk mengamankan hak-ahak alamiah yang dilindungi dalam status naturalis.¹³ Sementara itu, konsep yang dipelopori oleh Hegel, yaitu *"Right, Ethic, and state"* pada dasarnya menyatakan bahwa sebagai eksistensi kepribadian, kekayaan adalah sarana dimana seseorang dapat secara objektif mengemukakan kehendak pribadi dan tunggal. Hal inilah yang menjadi pembeda Hak Kekayaan Intelektual.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum terhadap merek terdaftar yang digugat oleh pemilik desain Industri karena desain industri pada kemasan yang memiliki kemiripan dengan merek yang

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

¹¹ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 1

¹² Rahmi Jened, 2007, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 25.

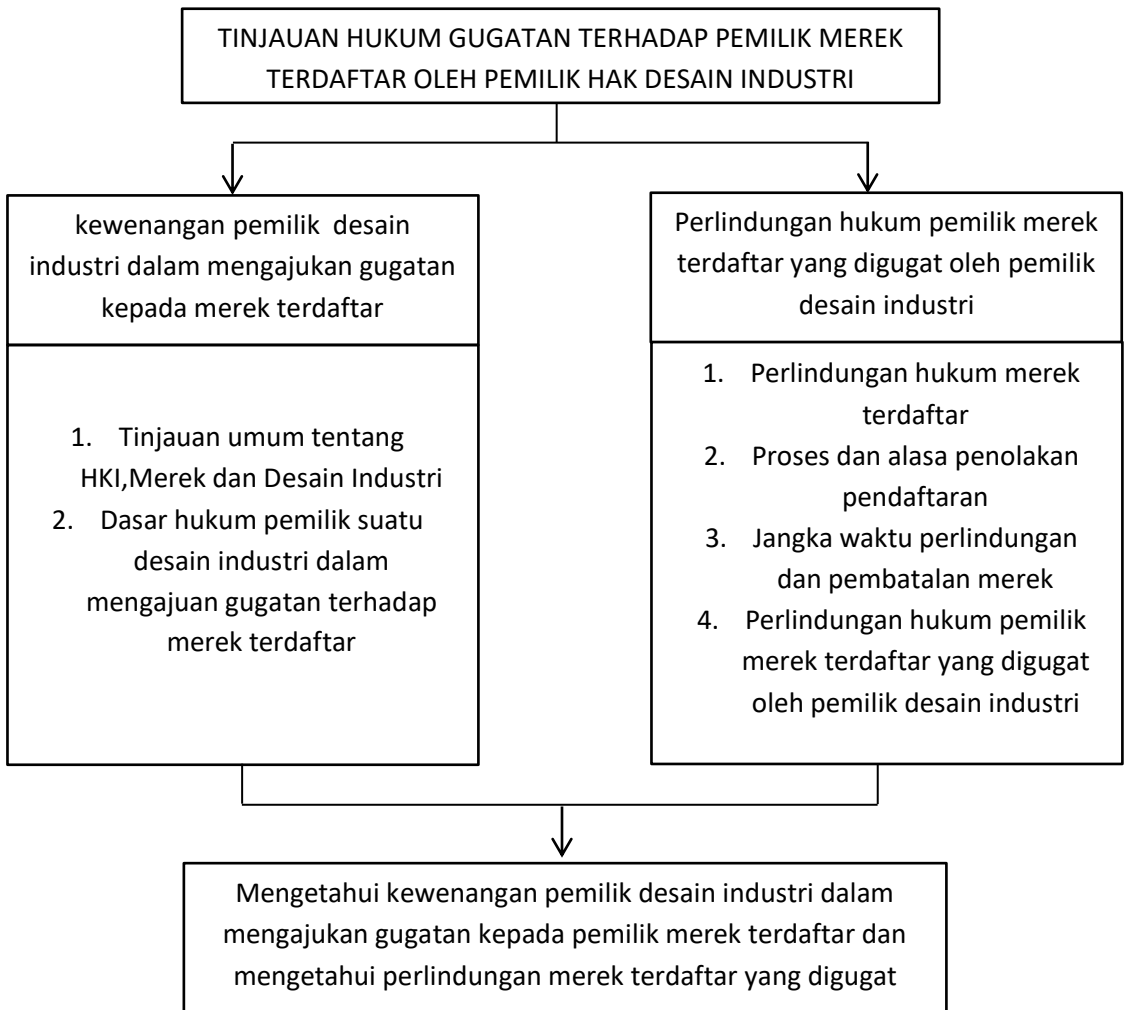
¹³ Ibid, hlm. 17

telah terdaftar dan memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dari penelitian ini, guna membatasi ruang lingkup pembahasan, maka penulis berfokus pada dua rumusan masalah, yakni dasar hukum pemilik desain industri dalam mengajukan gugatan kepada merek terdaftar dan perlindungan hukum pemilik merek terdaftar yang digugat oleh pemilik desain industri.

Dalam proses penelitian, penulis menerapkan pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan studi kasus. Adapun hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum, terkait gugatan terhadap pemilik merek terdaftar.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe penelitian.

Penelitian normatif jenis ini mengutamakan analisis dokumen dan sumber hukum yang relevan dengan subjek penelitian. Penelitian normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder untuk menelaah norma atau peraturan yang berlaku.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah, penulis menerapkan 3 (tiga) metode pendekatan untuk penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undang

metode ini melibatkan peninjauan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi.¹⁵ Berikut adalah Undang-Undang yang ditelaah :

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek.;

b. Studi Kasus

Studi kasus yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis secara mendalam suatu kasus hukum yang telah terjadi dengan tujuan memahami penerapan norma hukum, menilai efektifitas hukum, atau mengidentifikasi permasalahan hukum dalam praktiknya.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menganalisis permasalahan hukum dari sudut pandang aspek-aspek hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini juga dapat menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁶

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan berbagai sumber hukum menjadi referensi di penelitian ini, yang dijelaskan seperti:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek;
- 5) Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus.HAKI/202/PN smg

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder di penelitian ini adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian hukum, buku teks berkenaan jurnal-jurnal hukum, prinsip-prinsip dasar hukum dan interpretasi serta pemikiran sarjana hukum mengenai aspek-aspek merek.

42. ¹⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

¹⁶ Ibid, hlm. 133-134.

c. Bahan Hukum Tersier

Teks yang mungkin menawarkan arahan dan klarifikasi untuk teks hukum primer, sekunder, dan tambahan dikenal sebagai bahan hukum tersier¹⁷. Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sumber daya lain yang dapat membantu penulis menyempurnakan dokumen hukum primer dan sekunder dapat dikategorikan sebagai sumber hukum tersier.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menyusun bahan, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, buku hukum, majalah hukum, dan putusan pengadilan dikumpulkan dan diidentifikasi oleh penulis.

Adapun metode pengumpulan bahan hukum di penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan dan menganalisis konsep, teori, prinsip, dan pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur yang mencakup penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik yang berkaitan dengan poligami tanpa izin pengadilan dan implikasi terhadap utang pewaris, yang merupakan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mencatat, memahami, dan mencari bahan hukum yang relevan secara daring.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan hukum serta data-data yang dibutuhkan, maka akan dilanjutkan melalui pelaksanaan penelitian secara sistematis yang akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang ada. Kemudian akan diuraikan secara deskriptif untuk menghasilkan pemahaman yang jelas dan mudah diterima serta ditujukan untuk memperoleh jawaban dari suatu masalah yang diteliti.

¹⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.