

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di dunia tidak terlepas dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs). HKI memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama dalam era globalisasi,<sup>1)</sup> sebagaimana dikemukakan oleh Wolfhard bahwa HKI merupakan bagian integral dalam kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan perdagangan.<sup>2)</sup>

HKI merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru, berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan (*invention*) di bidang teknologi yang dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, daya cipta, rasa, dan karsa.<sup>3)</sup> Aset berupa karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia tersebut mempunyai nilai atau manfaat ekonomi, sehingga mendorong kebutuhan penghargaan berupa perlindungan hukum bagi HKI.<sup>4)</sup>

---

<sup>1)</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>2)</sup> Eric Wolfhard, "International Trade in Intellectual Property: The Emerging GATT Regime", *The Law Review*, Vol. 49, University of Toronto Faculty of Law Review, Canada, 1991, hlm. 107.

<sup>3)</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 16.

<sup>4)</sup> Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indoensia*, Vol. 14 No. 3, Mason Publishing, Virginia, 2017, hlm. 304.

Perlindungan HKI merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh produk hukum di berbagai negara. Hasil penelitian Gould dan Gruben, mencatat bahwa semakin kuat perlindungan HKI di suatu negara, maka memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian pada negara-negara yang menerapkan sistem perekonomian yang terbuka.<sup>5)</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HKI. Sejak tahun 1995, Indonesia telah menjadi anggota World Trade Organization (WTO) dan telah meratifikasi perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang memuat Lampiran *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 dan *Trademark Law Treaty* yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.<sup>6)</sup>

Merek (*trademark*) merupakan salah satu wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang

---

<sup>5)</sup> David M. Gould dan William C. Gruben, "The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth", *Journal of Development Economics*, Vol. 48 No. 2, Elsevier B. V., USA, 1996, hlm. 325.

<sup>6)</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 218.

atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi.<sup>7)</sup> Merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan jasa perusahaan lain.<sup>8)</sup>

Syarat mutlak suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai sebuah merek, yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan barang hasil produksi orang lain.<sup>9)</sup>

Merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *goodwill*, lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.<sup>10)</sup> Dari sisi produsen, merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan membuat harga suatu produk menjadi lebih bernilai di mata masyarakat, bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.<sup>11)</sup> Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli dan alat simbolis yang memproyeksikan citra diri.<sup>12)</sup>

---

<sup>7)</sup> Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 91.

<sup>8)</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 3.

<sup>9)</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 67.

<sup>10)</sup> Darmadi Duriyanto (et.al), *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>11)</sup> Tim Lindsey (et.al), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 131.

<sup>12)</sup> Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1997, hlm 34.

Membangun dan mengembangkan merek menjadi terkenal dilakukan melalui serangkaian tahapan penelitian dan pengembangan di bidang kreasi, rekayasa, dan modifikasi produk barang dan/atau jasa; bidang keuangan dan penetapan harga; bidang promosi dan minat konsumen, serta bidang penempatan dan distribusi, yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit untuk membangun reputasi (*reputation*) suatu merek, sehingga menjadi sebuah merek yang dikenal luas oleh masyarakat.<sup>13)</sup> Suatu merek yang telah menjadi terkenal, melekat suatu reputasi atau *goodwill* yang membuat para kompetitor beriktikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan cara meniru, menjiplak, atau membongceng reputasi pada merek dengan reputasi terkenal (*well-known marks*), dengan tujuan agar produsen tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra bagi keperluan promosi produk.<sup>14)</sup>

Tindakan pembongcengan reputasi (*passing off*) dilakukan secara melawan hukum dapat merugikan pemilik merek terkenal karena hilangnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas merek terkenal. Selain itu, *passing off* dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen yang hendak membeli suatu produk, namun keliru memilih produk (*public misleading*), sehingga memperoleh barang yang menggunakan merek tiruan berkualitas rendah.<sup>15)</sup> Tindakan *passing off* bukan saja merugikan pihak pemilik merek terkenal dan konsumen, tetapi juga dapat

---

<sup>13)</sup> Novianti (et.al), *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 4.

<sup>14)</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 3.

<sup>15)</sup> Jisia Mamahit, "Perlindungan Hukum atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm. 90.

mematikan daya kreasi manusia dalam menciptakan sebuah karya baru, serta memperburuk citra Negara Indonesia sebagai pelanggar HKI.<sup>16)</sup>

*Passing off* lebih dikenal di negara-negara penganut *Common Law* sebagai bentuk praktik persaingan curang (*unfair competition*) dalam usaha perdagangan atau perniagaan.<sup>17)</sup> Pembuatan *passing off* tidak diatur secara tegas dan khusus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembuatan *passing off* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, digolongkan sebagai pelanggaran merek (*trademark infringement*), yaitu pemakaian secara tidak sah suatu merek yang menyerupai merek dari pemilik yang sah, termasuk Merek Dagang, Merek Jasa, Merek Kolektif, dan Sertifikat Merek dengan menciptakan suatu persamaan yang membingungkan bagi para konsumen.<sup>18)</sup>

*Passing off* merupakan sebuah pranata hukum yang dihasilkan oleh *case law*, bukan peraturan perundang-undangan. *Passing off* hanya dapat dituntut oleh pemegang merek, bukan publik.<sup>19)</sup> Pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, apabila ada pihak lain selain pemilik merek yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Gugatan pembatalan tersebut tidak

---

<sup>16)</sup> Farly Lumopa (et.al), “Iktikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum UPNVJ, Jakarta, 2018, hlm. 278.

<sup>17)</sup> Aurora Quintina (et.al), “Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 2 No. 1, Universitas Medan Area, Medan, 2009, hlm. 10.

<sup>18)</sup> Donald S. Chisum dan Michael A. Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, Matthew Bender & Co, New York, 1995, hlm. 279.

<sup>19)</sup> Hendra Setiawan Boen, “Dapatkah Doktrin Passing Off Diaplikasikan di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia-hoi20887>, 24 Februari 2022 jam 10.27.

hanya dapat diajukan oleh pemilik terdaftar, tetapi juga pemilik merek tidak terdaftar (termasuk merek terkenal).<sup>20)</sup>

Kasus *passing off* yang terjadi di Indonesia terbilang cukup banyak, antara lain *passing off* terhadap merek Caberg dan merek Puma. Caberg S.p.A. merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Italia, bergerak pada bidang produksi dan/atau distribusi produk-produk yang berkaitan dengan helm, telah mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek CABERG milik Arifin Daniel yang diduga didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan iktikad tidak baik, dengan maksud untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek CABERG milik Caberg S.p.A.

Merek CABERG milik Arifin Daniel yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM0000381631, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek CABERG milik Caberg S.p.A. baik dari segi bentuk, komposisi, kombinasi, elemen, bunyi, ucapan, maupun tampilan untuk barang-barang yang sejenis dalam Kelas 9. Persamaan tersebut menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen, sehingga menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah produk helm dari kedua merek CABERG tersebut dibuat oleh produsen yang sama atau menimbulkan penafsiran telah terjadi kerja sama, asosiasi, dan/atau afiliasi antara Arifin Daniel dan Caberg S.p.A. dalam memproduksi helm merek CABERG.

---

<sup>20)</sup> Rifky Ardian Nugroho (et.al), “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Know Mark) Dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa Kasus GS Atas Nama GS Yuasa Corporation)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 2016, hlm. 8.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. menyatakan bahwa merek CABERG milik Caberg S.p.A. dan merek CABERG milik Arifin Daniel tidak memiliki daya pembeda atau memiliki persamaan pada pokoknya, namun Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Caberg S.p.A. karena menilai Caberg S.p.A. tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai pemegang merek terkenal dan tidak dapat membuktikan adanya iktikad tidak baik dari Arifin Daniel ketika mendaftarkan merek CABERG pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Caberg S.p.A. mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2020. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mengadili kembali dengan salah satu amar putusan yang menyatakan bahwa merek CABERG milik Caberg S.P.A. adalah merek terkenal, serta membatalkan pendaftaran merek CABERG atas nama Arifin Daniel dengan nomor pendaftaran IDM000381631 di Kelas 9.

Pendomplengan merek juga terjadi pada sengketa merek terkenal PUMA. Sengketa tersebut diawali oleh Puma SE selaku pemilik dari merek terkenal PUMA, yang terdaftar di berbagai negara dalam berbagai kelas klasifikasi barang mengajukan gugatan pembatalan merek PUMADA yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM000636989 pada Kelas 25 atas nama Muhammad Kimianto, NG. Adapun alasan yang menjadi dasar gugatan bahwa merek

PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PUMA milik Puma SE.

Puma SE menduga pendaftaran Merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG didasarkan dan dilandasi oleh iktikad tidak baik, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya lain untuk mempopulerkan merek tersebut di Indonesia. Gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.Merek/2020/PN.NiagaJkt.Pst. dengan menimbang bahwa merek PUMADA milik Muhammad Kimianto, NG memiliki daya pembeda merek PUMA milik Puma SE, sehingga tidak dapat dikatakan merek PUMADA membongceng keterkenalan merek PUMA. Dengan demikian, pendaftaran merek PUMADA tidak dapat ditemukan unsur iktikad tidak baik. Terhadap putusan tersebut, Puma SE mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tanggal 25 Januari 2021, namun permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PUMA SE tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Prinsip penting yang dijadikan sebagai pedoman pendaftaran merek adalah perlunya iktikad baik (*good faith*) dari pendaftar.<sup>21)</sup> Filosofi pendaftaran merek sebenarnya adalah perlawanan terhadap iktikad tidak baik (*bad faith*).<sup>22)</sup> Hakim Majelis dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili

---

<sup>21)</sup> Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 24.

<sup>22)</sup> Agus Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm. 45.



harus jeli dan memiliki profesionalisme tinggi untuk melihat siapa sebenarnya yang memiliki *good faith* dan siapa sebenarnya yang memiliki *bad faith*.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, penelitian terdahulu mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema penelitian, meskipun berbeda dalam teori, variabel penelitian, metode analisis, dan kasus yang diteliti. Penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan, sebagai berikut:

1. Habibie Pane dalam tesis berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dari Perbuatan Pihak Lain Yang Beriktikad Tidak baik Dengan Melakukan Pemboncengan Reputasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2016)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria hukum *passing off* sebagai suatu perbuatan pelanggaran terhadap merek terdaftar yang terjadi di bidang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adanya perbuatan nyata dari pelaku yang telah mengajukan permohonan pendaftaran merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya, serta adanya iktikad tidak baik dari pelaku dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek miliknya tersebut yang memiliki unsur yang sama pada pokoknya. Perlindungan hukum terhadap pemilik/pemegang merek terkenal yang terdaftar atas perbuatan pihak lain yang beritikad tidak baik dengan

melakukan *passing off* tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>23</sup>

2. Fazal Akmal Musyarri *et.al* dalam Jurnal berjudul “Analisis Yuridis Pengaturan Passing Off Terhadap Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter merek terkenal di Indonesia dilihat dari seberapa masif promosi dan investasi yang dilakukan oleh pemilik merek dan negara-negara tempat suatu merek telah didaftarkan, serta jika perlu dapat dilakukan survei untuk mengetahui secara empiris reputasi suatu merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan norma baru yang mengatur mengenai merek dan mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun pengaturan perlindungan pelanggaran merek belum memberikan perlindungan yang optimal bagi pemilik merek khususnya Merek Terkenal dari pelanggaran merek.<sup>24)</sup>
3. Rifky Ardian Nugroho *et.al* dalam jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Know Mark) Dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa Kasus GS Atas Nama GS Yuasa Corporation)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya

---

<sup>23)</sup> Habibie Pane, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dari Perbuatan Pihak Lain yang Beriktikad Tidak baik dengan Melakukan Pemboncengan Reputasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 450K/Pdt.Sus-HKI/2016)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. i.

<sup>24)</sup> Fazal Akmal Musyarri (et.al) “Analisis Yuridis Pengaturan Passing Off Terhadap Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018, hlm. 1.

perlindungan terhadap merek terkenal bisa menerapkan asas iktikad tidak baik kepada pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran suatu merek, sehingga merugikan pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, namun pembuktian adanya iktikad tidak baik juga merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena harus dikaitkan dengan pembuktian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dalam Undang-Undang Merek juga belum diatur secara lengkap dan jelas.<sup>25)</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara utuh, komprehensif, dan holistik mengenai **Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa *Passing Off* Merek Terkenal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas iktikad baik dalam penyelesaian sengketa pemboncengan reputasi merek terkenal?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa merek terkenal?

---

<sup>25)</sup> Rifky Ardian Nugroho (et.al), *op.cit*, hlm. 1.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas iktikad baik dalam penyelesaian sengketa pemboncengan reputasi merek terkenal.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa merek terkenal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis:
  - a. Sebagai sumbangan literatur dan informasi ilmiah untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak atas merek.
  - b. Sebagai pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis:
  - a. Sebagai wacana dan kerangka acuan kepada lembaga negara pembentuk undang-undang dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna membuat suatu konsep yang lebih spesifik mengenai *passing off* dan merek terkenal.
  - b. Sebagai paradigma berpikir bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk lebih memahami alur proses permohonan pendaftaran merek berdasarkan peraturan perundang-undangan dan lebih teliti dalam

melakukan pemeriksaan administratif dan substantif dalam pendaftaran suatu merek.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Setiap penelitian terdapat suatu kerangka pemikiran yang merupakan sebuah acuan yang dapat diartikan sebagai alur logika dalam berpikir untuk menghubungkan antara teori-teori dengan variabel penelitian. Kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Asas iktikad baik dalam pendaftaran merek.

Asas iktikad baik (*good faith*) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.<sup>26)</sup> Berdasarkan pengakuan secara internasional tersebut terdapat Konsideran Konvensi Wina 1969 yang berbunyi “*The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized*” dan *International Institute for The Unification of Private Law* (UNIDROIT) yang menyatakan “*Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade*” and “*The parties may not exclude or limit their duty*”. Dalam hal ini, prinsip iktikad baik merupakan suatu prinsip universal yang wajib diterapkan dalam proses pendaftaran merek. Hak atas merek merupakan hak yang bersifat khusus (*exclusive*). Di Indonesia konsep mengenai asas iktikad baik terdapat dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mendefinisikan pemohon yang beritikad baik adalah:

---

<sup>26)</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 41.

“Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”.

## 2. Teori perlindungan hukum represif dan preventif

Perlindungan hukum adalah perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman. Bentuk dari perlindungan hukum menurut Muchsin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Metode pendekatan merupakan suatu cara untuk mendekati objek

---

<sup>27</sup> Ibid, hal 20

penelitian.<sup>28)</sup> Menurut Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>29)</sup> Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk melakukan sinkronisasi terhadap perundang-undangan yang berlaku di bidang merek, serta mengkaji secara lebih mendalam dan mendetail tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek yang sudah dikenal di masyarakat terhadap perbuatan pihak lain yang beriktikad tidak baik dengan melakukan perbuatan pemboncengan reputasi merek (*passing off*).

Ditinjau dari jenis data yang akan digunakan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Poerwandari, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif berupa tulisan.<sup>30)</sup> Penulis berperan aktif dalam memuat rencana penelitian, proses, dan pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, dan penafsir data penelitian, serta menjadi faktor penentu dari keseluruhan proses dan hasil penelitian.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Adapun pengertian dari deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk

---

<sup>28)</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 56.

<sup>29)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

<sup>30)</sup> Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Fakultas Psikologi UI, Jakarta, 2005, hlm. 15.

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>31)</sup> Penulis menggunakan metode deskriptif analitis bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat dalam bentuk uraian naratif mengenai penerapan asas iktikad baik dalam penyelesaian sengketa pemboncengan reputasi merek terkenal.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian mencakup langkah-langkah pelaksanaan dari awal sampai akhir, yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian, sebagai berikut:

a. Survei literatur.

Penulis melakukan dokumentasi dari tinjauan menyeluruh terhadap karya publikasi dan non publikasi dari sumber sekunder dalam bidang hukum yang menarik minat penulis. Survei literatur berguna untuk menghindari duplikasi dari penelitian yang pernah dilakukan.

b. Topik dan tema.

Sebelum memulai penelitian ini, tahap pertama yang dilakukan oleh penulis adalah menentukan tema dan topik. Topik dan tema penelitian merupakan titik sentral atau dasar pemahaman untuk memudahkan penulis menentukan langkah-langkah selanjutnya.

---

<sup>31)</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 207.



c. Identifikasi masalah.

Menemukan dan mengidentifikasi masalah merupakan suatu proses yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga cakupan penelitian terfokus pada hal-hal tertentu saja.

d. Tujuan dan kegunaan penelitian.

Tujuan penelitian sebagai usaha dalam menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran dari suatu pengetahuan dengan menggunakan metode yang ilmiah. Penulis menguraikan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan identifikasi masalah. Penelitian yang dilakukan diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis.

e. Pengumpulan data.

Penulis melakukan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan dan mengukur informasi dari berbagai sumber guna mendapatkan suatu gambaran yang lengkap, akurat, dan faktual untuk menemukan jawaban atas identifikasi masalah. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, yang terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum tentang merek.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian

yang akan memperkuat penjelasannya didalamnya, meliputi putusan pengadilan, pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari buku teks, laporan penelitian, karya ilmiah, makalah, artikel dalam berbagai majalah, jurnal ilmiah bidang hukum yang terkait dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

f. Pengolahan data.

Penulis melakukan rangkaian pengolahan dari informasi asli (data) untuk menghasilkan informasi lain dalam bentuk yang berguna (hasil). Kumpulan data yang awalnya tidak memiliki informasi yang dapat disimpulkan jika dilakukan proses pengolahan data maka akan menghasilkan informasi.

g. Analisis data.

Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang diperlukan telah terkumpul. Penulis mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* dan *das sein* terkait penerapan asas iktikad baik penyelesaian sengketa pemboncengan reputasi merek terkenal.

h. Kesimpulan dan saran.

Kesimpulan berupa pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah. Saran berupa usulan, anjuran, ataupun solusi yang menyangkut aspek operasional, konkret, dan praktis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data.<sup>32)</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan penelitian dengan cara menelaah dan membandingkan buku, literatur, peraturan perundang-undangan, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Selain itu, penulis juga mempelajari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>33)</sup>

---

<sup>32)</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 100.

<sup>33)</sup> Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 244.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman, sebagai berikut:

a. Reduksi data (*data reduction*).

Penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data (*data display*).

Penyajian data penulis lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya dengan teks yang bersifat naratif tentang penerapan asas iktikad baik penyelesaian sengketa pemboncengan reputasi merek terkenal.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*data conclusion drawing/verification*).

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap identifikasi masalah. Penulis melakukan verifikasi, analisa, dan mencari hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah.<sup>34)</sup>

---

<sup>34)</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 78.