

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang juga dikenal dengan istilah serupa, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Gagasan mengenai hak ini muncul abad ke 20 sampai awal abad ke 21, diawali kesepakatan antarnegara terkait HKI yang dirangkum pada *Agreement Establishing the World Trade Organization* atau lebih populer sebagai WTO Agreement, beserta berbagai perjanjian internasional yang menjadi bagian integral atau lampiran.

Menurut pandangan Khoirul Hidayah mengemukakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai aset dengan nilai tinggi karena karya di bidang seni, ilmu pengetahuan, teknologi atau sastra yang diciptakan dengan menghabiskan waktu, tenaga bahkan sampai mengorbankan biaya. Faktor-faktor tersebut menjadikan karya tersebut bernilai dan mempunyai manfaat ekonomi yang signifikan. Nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya melahirkan konsep kepemilikan terhadap karya intelektual tersebut. Dalam dunia bisnis, karya tersebut sering kali dianggap sebagai bagian dari aset perusahaan (Hidayah, 2017, p. 3).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi berbagai bentuk, di antaranya hak-hak terkait dengan hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak kekayaan industri mencakup beberapa aspek seperti merek dagang, desain industri, paten,

desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan terhadap varietas tanaman (Hidayah, 2017, p. 20).

Kekayaan Intelektual digolongkan sebagai benda berwujud ataupun tidak berwujud (benda immateriil). Menurut Pasal 499 KUHPerdara, Kekayaan Intelektual termasuk kategori hak kekayaan immateriil yang tercakup pengertian benda. Pasal tersebut menyatakan secara implisit bahwa benda mencakup semua hal berupa hak maupun barang, yang bisa dimiliki dan dikuasai berdasarkan hak milik (Usman, 2003, p. 81). Sesuai dengan Pasal 503 dan Pasal 504 KUHPerdara, Kekayaan Intelektual diklasifikasikan sebagai barang bergerak dan tidak berwujud. Barang tidak berwujud merujuk pada objek hukum yang tidak selalu berupa benda atau barang fisik, melainkan dapat berupa sesuatu yang tidak dapat dilihat, diraba, atau disentuh. Contohnya adalah hak atas Kekayaan Intelektual dari hasil kreativitas dan inovasi intelektual manusia.

Perlindungan atas hak kekayaan intelektual sebagai kepentingan yang harus dimiliki, karena seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menegaskan kembali posisi HKI menjadi penting. Hasil pemikiran dan kecerdasan manusia menciptakan gagasan dan ide dengan keahlian bersifat khusus apabila diwujudkan dalam suatu karya nyata, tidak dimiliki oleh pihak lain, perwujudan gagasan dan ide ber bentuk nyata sehingga harus diberi perlindungan secara normatif. Selain memberikan perlindungan (proteksi) secara yuridis, perlindungan juga terkait penggunaan ide oleh pihak lain sebagai berikut:

- a. Hak moral yaitu hak yang melekat pemilik HKI berupa hak atas keutuhan karya serta hak nama yang tercantum sebagai pencipta HKI.
- b. Hak ekonomi yaitu hak memperoleh manfaat ekonomi atas HKI yang dimilikinya.

Perbedaan utama dari kedua jenis hak tersebut terletak pada aspek pengalihan. Hak ekonomi bisa dipindahtangankan kepada pihak lain, namun hak moral bersifat melekat pada penciptanya dan tidak bisa dialihkan. Selain itu, dalam praktiknya, setiap merek harus memiliki keunikan, sehingga tidak diperbolehkan ada kesamaan yang mencolok secara menyeluruh maupun pada bagian utamanya, dengan merek lain.

Tindakan yang dilarang mencakup upaya memanfaatkan reputasi pihak lain (*passing off*), seperti meniru sebagian atau keseluruhan elemen yang telah dimiliki oleh pihak dengan nama atau reputasi yang sudah diakui. Larangan penggunaan merek dengan kesamaan produk atau identitas dengan merek lainnya yang memiliki tujuan melindungi hak pemilik merek sekaligus melindungi konsumen. Pelaku usaha dengan merek mampu menjaga jaminan kualitas jasa dan barang yang ditawarkan. Kualitas yang terjamin ini akan membangun citra dan reputasi positif perusahaan, dengan demikian kepercayaan konsumen meningkatkan terhadap layanan maupun produk.

Passing off yaitu tindakan oleh individu maupun badan hukum yang mengarah pada persaingan tidak sehat dengan tujuan memperoleh keuntungan secara instan melalui cara-cara yang tidak etis. Perbuatan ini dianggap melanggar etika bisnis dan norma kesusilaan. Oleh karena itu, pengaturan

terkait *passing off* memerlukan perhatian serius dari pemerintah, karena tindakan tersebut dapat merugikan pelaku usaha atau pemilik merek yang sah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang hak atas merek menurut Pasal 3, “Hak atas Merek diperoleh sesudah pendaftaran Merek”.

Hak merek yaitu hak eksklusif dari pemerintah pada pemilik merek untuk memakai merek tersebut atau memberi izin penggunaannya kepada pihak lain. Agar hak atas merek dapat diperoleh, merek tersebut harus terlebih dahulu terdaftar pada Daftar Umum Merek.

Perusahaan memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa ditandai dengan pendaftaran merek, yang memberi hak eksklusif pada perusahaan tersebut untuk memakai merek yang dimaksud. Penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain dilarang oleh pemilik merek terdaftar.

Aturan terkait *passing off* pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016. Pasal ini berisi aturan penolakan permohonan pendaftaran merek dengan kesamaan pada pokoknya maupun secara menyeluruh terhadap merek yang sudah terdaftar. Namun, pasal ini tidak menjabarkan secara rinci maksud dari kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan, yang bisa berpotensi merugikan pemegang merek maupun konsumen.

Jika terjadi kerugian, pemegang merek mengalami kehilangan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas jasa maupun barang yang dipasarkan, sehingga menyebabkan konsumen tidak ingin menggunakan atau tidak ingin membeli jasa maupun barang dengan merek yang dimaksud. Konsumen pasti

merasakan kekecewaan karena kualitas jasa ataupun barang tidak sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, baik pemegang merek asli maupun konsumen akan dirugikan dalam kasus *passing off*. Hal ini mendorong saya untuk meneliti lebih lanjut tentang batasan yang jelas terkait pendaftaran merek yang dapat menimbulkan *passing off*. Meskipun adanya regulasi implisit tentang kriteria *passing off* pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, regulasinya masih terasa sangat abstrak.

Kurangnya jelasnya batasan tentang regulasi *passing off* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2016, disebutkan bahwa larangan pendaftaran merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan harus ditolak, namun pada kenyataannya merek MS Glow dengan nomor IDM000731102 dan PStore Glow dengan nomor IDM000943833 tetap bisa didaftarkan hak milik mereknya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, meskipun kedua merek tersebut menawarkan produk yang serupa atau mirip. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya batasan yang jelas terkait pendaftaran merek yang berpotensi menyebabkan terjadinya *passing off*, yang dapat merugikan baik pemegang merek maupun konsumen.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang, permasalahan pokok untuk dibahas dan dilakukan kajian dalam skripsi ini ialah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek MS Glow atas perbuatan *passing off* yang dilakukan PStore Glow dilihat dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemegang hak merek MS Glow atas perbuatan *passing off* yang dilakukan PStore Glow dilihat dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual ?
3. Bagaimana penerapan regulasi terkait *passing off* dalam penyelesaian dipengadilan terkait dengan sengketa antara MS Glow dengan PStore Glow ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek MS Glow atas perbuatan *passing off* yang dilakukan PStore Glow dilihat dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual.
2. Akibat hukum terhadap pemegang hak merek MS Glow atas perbuatan *passing off* yang dilakukan PStore Glow dilihat dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual.
3. Penerapan regulasi terkait *passing off* dalam penyelesaian dipengadilan terkait dengan sengketa antara MS Glow dengan PStore Glow.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini akan memiliki kegunaan untuk berbagai pihak yang mencakup kegunaan teoritis dan praktis, antara lain:

1. Kegunaan teoritis: diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumber pemikiran wawasan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang HKI yaitu mengenai merek dagang terutama *passing off*.
2. Kegunaan praktis: diharapkan hasil penelitian ini memberi masukan dan bahan informasi bagi pemerintah dalam rangka mempersiapkan dan menyempurnakan kebijakan dan perangkat hukum yang ditempuh bagi upaya perlindungan pemegang hak atas merek terkait adanya tindakan *passing off* atas merek MS Glow dan PStore Glow.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan pendekatan beberapa teori sebagai landasan hukum dalam kajian skripsi ini yaitu teori pancasila, teori negara kesejahteraan dan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, yang didukung dengan teori Hak Kekayaan Intelektual, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Landasan hukum pertama yaitu teori pancasila, Pancasila telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Dinamika yang terus berkembang telah menyebabkan Pancasila memiliki berbagai status dan beragam pemahaman di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, hingga saat ini, Pancasila tetap diterima sebagai dasar

bersama bangsa, berperan menjadi landasan filsafat negara yang tercantum pada pembukaan UUD 1945.

Kedudukan pancasila menjadi landasan filsafat negara terdapat tiga implikasi, yaitu implikasi etis, politis dan yuridis bagi kehidupan bernegara (Winarno, 2018, p. 48). Implikasi politis Pancasila adalah menjadikannya sebagai ideologi nasional. Implikasi etis yaitu menjadikannya sebagai sumber norma etik dalam kehidupan bernegara. Sementara itu, implikasi yuridisnya yaitu Pancasila sebagai sumber hukum negara. Pancasila adalah elemen utama pembukaan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan pasal-pasal UUD 1945 sebagai norma dasar hukum negara. UUD 1945 sebagai norma hukum dasar negara kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang dan peraturan yang lebih rendah secara hierarkis.

Penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi berarti pemerintah dan masyarakat mendukung kepentingan ekonomi rakyat, dengan tujuan mencapai pemerataan sosial melalui kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini juga dikenal sebagai sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis, yang melibatkan semua pihak dalam proses produksi, sehingga hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Sistem ekonomi kerakyatan yaitu subsistem dari ekonomi pancasila diharapkan bisa meredam akses kehidupan ekonomi liberal (Winarno, 2018, p. 80). Sila kelima pancasila dinyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan di hubungkan dalam sistem ekonomi pancasila bersandarkan Pasal 33 UUD 1945 adalah.

1. Perekonomian dibangun sebagai upaya kolektif yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan.
2. Sektor-sektor produksi vital bagi negara dan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak dikelola oleh pemerintah.
3. Sumber daya alam, termasuk air dan tanah, dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat yang maksimal.
4. Perekonomian nasional dilakukan sesuai prinsip demokrasi ekonomi, dengan menekankan pada kebersamaan, keadilan dalam efisiensi, keberlanjutan, kemandirian, kesadaran lingkungan, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan integrasi ekonomi nasional.
5. Aturan selanjutnya mengenai pelaksanaan pasal ini akan diatur pada undang-undang.

Upaya-upaya membudayakan Pancasila di dalam aspek kehidupan ekonomi, yaitu dengan mengadakan pengkajian, diskusi dan dialog mengenai ekonomi Pancasila dan penerapannya di Indonesia baik ditingkat nasional ataupun di daerah (Winarno, 2018, p. 81). Sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan moral, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan akan memberikan dampak positif jika diterapkan dengan benar dalam setiap aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yaitu tujuan negara Indonesia ialah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Penekanan ini tidak terlepas dari gagasan utama yang terdapat pembukaan UUD 1945, yakni upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Landasan hukum kedua adalah Teori Negara Kesejahteraan, yang merujuk pada suatu negara di mana kekuasaan diatur secara sengaja (melalui kebijakan dan administrasi) untuk mempengaruhi kekuatan pasar dengan tiga cara. Pertama, memastikan adanya pendapatan minimum bagi individu dan keluarga, tanpa tergantung pada nilai pasar dari pekerjaan atau aset mereka. Kedua, mengurangi risiko kerentanan yang dapat menyebabkan krisis bagi individu dan keluarga. Ketiga, semua warga negara dijamin akses terhadap layanan sosial terbaik yang tersedia pada tingkat tertentu (Komarudin, 2014, p. 30).

Dalam negara kesejahteraan, terkandung secara jelas arti bahwa kewajiban mutlak untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dimiliki oleh negara atau pemerintah. Kesejahteraan hidup masyarakat diwujudkan oleh negara kesejahteraan sebagai tanggung jawab, yang dijadikan dasar utama dan landasan penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Perkembangan sistem HKI yang modern dan efektif dianggap sebagai kebutuhan mendesak, seiring kondisi domestik suatu negara yang dipengaruhi dampak globalisasi dan pembangunan ekonomi. HKI dianggap sangat penting untuk meningkatkan laju perekonomian negara, sehingga diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Secara normatif, HKI dikenal sebagai "produk pikiran" atau "karya ciptaan pikiran," menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang merujuk pada hasil karya manusia yang tercipta melalui kreativitas, usaha, biaya dan waktu. Semua upaya tersebut dihargai sebagai kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Maka, setiap karya

intelektual seharusnya dihargai, diakui, dan dilindungi secara etika, moral dan secara hukum (Soelistyo, 2011, p. 2).

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan transportasi mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Produk atau layanan yang dihasilkan oleh suatu negara saat ini dapat dengan cepat tersedia di negara lain. Kehadiran produk atau layanan yang menggunakan HKI selama proses produksinya memerlukan perlindungan HKI untuk barang tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap barang atau jasa dari risiko pemalsuan atau persaingan yang tidak adil juga mencerminkan kebutuhan melindungi HKI yang terlibat dalam proses pembuatan produk tersebut (Margono, 2002, p. 3).

Hubungan antara negara kesejahteraan dengan HKI yang bertujuan untuk melindungi pemegang hak atas kekayaan intelektual, akan tetapi juga harus diperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan hak milik pribadi wajib dilindungi negara dan tidak ada hak bagi negara merampas, bahkan memperkecilnya, namun apabila melanggar peraturan perundang-undangan, maka pemerintah dapat mencabut atau menghapus atau membatalkan hak pribadi, yang dalam hal ini hak atas Merek, yang dilakukan sesuai cara-cara menurut peraturan perundang-undang.

Landasan hukum ketiga yaitu Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan hukum harus mengambil peranan dalam proses pembangunan sesuai fungsi hukum sebagai alat maupun sarana pembaharuan masyarakat (Kusumaatmadja, 2002, p. 83).

Teori ini mengakomodasi sebagian konsep Roscoe Pound, yaitu “*law as a tool of social engineering*”. Selanjutnya memodifikasi konsep Roscoe Pound menjadi hukum sebagai sarana pembangunan yang tertuang dalam GBHN 1978 (Kusumaatmadja, 2002, p. 5). Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan konsepsi hukum sebagai “Sarana” Pembaharuan Masyarakat Indonesia lebih luas ruang lingkup daripada di Amerika Serikat tempat kelahiran Roscoe Pound. Mochtar Kusumaatmadja memberikan alasan yang menekankan pada perturan dan undang-undang pada proses pembaharuan hukum di Indonesia, meskipun yurisprudensi mengendalikan peran tersebut, sedangkan teori Pound ditujukan khususnya peranan pembaharuan keputusan pengadilan pada keputusan Supreme Court menjadi mahkamah tertinggi (Rasjidi, 2002, p. 83).

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang sedang membangun diketahui dari peran hukum dalam pembangunan yang dijalankan untuk memastikan perubahan tersebut terjadi secara teratur. Perubahan yang teratur dibantu oleh peraturan dan undang-undang, keputusan peradilan maupun dikombinasikan keduanya (Kusumaatmadja, 2002, p. 20).

Teori Hukum Pembangunan lebih luas daripada teori *law as a tool of social engineering*, sebab lebih mengedepankan peraturan dan undang-undang dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (Ahmad Ali, 2002, p. 207). Perlu pemahaman lebih lanjut terhadap pemikiran Mochtar antara lain (Kusumaatmadja, 2002, p. 89):

1. Keteraturan atau ketertiban dalam proses pembangunan atau reformasi adalah hal yang diharapkan dan diperlukan.

2. Hukum, dalam konteks norma atau peraturan, memiliki fungsi alat pengatur yang membantu mengarahkan aktivitas manusia menuju tujuan pembangunan atau reformasi yang diinginkan.
3. Hukum sangat penting dalam proses reformasi, termasuk dalam perubahan cepat yang sering diinginkan oleh masyarakat yang sedang membangun, asalkan perubahan tersebut dilakukan secara teratur dan terencana.
4. Perubahan yang dilakukan secara teratur melalui peraturan hukum berbentuk undang-undang maupun keputusan lembaga peradilan, lebih baik dibandingkan dengan perubahan yang tidak teratur yang hanya mengandalkan kekuasaan.

Dalam konsep hak kepemilikan suatu merek adalah hak khusus yang negara berikan dalam tenggang waktu tertentu kepada pemegang merek terdaftar. Dalam tenggang waktu tersebut, pemegang hak merek dapat menggunakan merek itu untuk kebutuhan bisnisnya sendiri ataupun bisa memberi persetujuan/ lisensi pada pihak lain untuk memakai merek tersebut. Perlindungan hukum kepada merek di Indonesia dilaksanakan secara konstitutif (Inayah, 2019), yang artinya hak kepemilikan atas suatu merek muncul sebab adanya pendaftaran. Pendaftaran merek hanya diberikan pada pihak yang mengajukan pertama kali permintaan pendaftaran merek kepada Dirjen HKI, ini dikenal dengan asas *first to file*.

Hukum melindungi pihak yang mempunyai reputasi dari pihak lain yang ingin “membonceng” kesuksesan dalam menjalankan usaha. Walaupun reputasi menjadi suatu hal yang tidak berwujud, namun dipandang oleh hukum

harus dilindungi karena menjadi aset berharga (Marwiyah, 2010). Para pesaing atau pelaku usaha lainnya dilarang menggunakan merek, tulisan, atau indikasi lain yang dapat menimbulkan kesan bahwa produk yang mereka jual berasal dari pihak lain. Pemilik merek berhak mengajukan gugatan untuk ganti rugi atau tuntutan hukum pidana melalui lembaga penegak hukum. Selain itu, pemilik merek terdaftar mempunyai hak meminta pembatalan pendaftaran merek yang sama yang didaftarkan oleh pihak lain secara tidak sah. Perlindungan hukum yang bersifat represif ini diberi setelah terjadinya pelanggaran hak atas merek. Aturan perlindungan merek di Indonesia mempunyai tujuan memberikan perlindungan terhadap merek yang dimiliki oleh individu atau badan hukum, sehingga pemilik merek yang sah tidak dirugikan akibat peniruan atau pemalsuan yang dilakukan oleh oknum tertentu (Shaleh & Trisnabilah, 2020).

Suatu merek bisa mendapat landasan dan perlindungan jika pendaftaran merek tersebut dengan prinsip itikad baik melalui permohonan pendaftaran merek yang dimintakan dengan cara tertulis pada Dirjen HKI.

Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek bisa dimaknai menjadi perbuatan oleh pemohon merek yang mendaftarkan mereknya dengan cara yang tidak layak dan tidak jujur serta mempunyai tujuan untuk membonceng, meniru, atau penjiplakan atas ketenaran dari merek milik pelaku bisnis lain untuk keuntungan pribadinya yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, baik berupa kecurangan, pengecoh, atau penyesatan konsumen. Dalam pendaftaran merek, apabila suatu merek terbukti

memiliki unsur itikad tidak baik maka terhadap merek bisa ditolak, tidak dapat diterima atau bahkan dapat dimintakan pembatalan pendaftaran merek.

Hak kepemilikan terhadap suatu merek tidaklah bersifat mutlak, sebab apabila ditemukan cukup alasan yang membuktikan merek didaftarkan dengan itikad tidak baik maka pendaftaran atas merek tersebut dinyatakan batal, oleh sebab itu apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas terdaftarnya merek tertentu, maka pihak tersebut bisa melakukan pengajuan gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga. Dirjen HKI wajib mencoret merek tersebut dari daftar umum merek apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan. Pembatalan merek sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU tentang Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016. Gugatan pembatalan suatu merek hanya bisa dilaksanakan pada tenggang lima tahun, namun gugatan pembatalan merek juga bisa dilakukan tanpa batas waktu jika merek terkait terindikasi unsur itikad tidak baik yang berbenturan dengan nilai moral, etika serta ketertiban umum (Muliasari et al., 2021). Pada dasarnya pembatalan merek terdaftar ini merupakan bentuk upaya represif dalam melindungi merek dagang terkenal yang menjadi korban tindak pelanggaran merek dagang.

Perlindungan terhadap hak milik sebagai induk dan HKI diatur dalam Pasal 28 H butir 4 UUD 1945 disebutkan: Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28 H butir 4 UUD 1945 tersebut sebagai dasar adanya persamaan hak dan kewajiban, serta hak ekonomi untuk mendapat kehidupan layak berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Perlindungan hukum terhadap hak merek sangat penting, salah satunya memberikan rasa aman kepada pemilik hak merek saat menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut. Selain itu, perlindungan ini juga dapat mendorong kreativitas dan inovasi sebagai bentuk investasi yang bisa memberikan manfaat dan keuntungan. Pada konteks teoritis, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didasarkan pada berbagai teori yang dikemukakan Robert M. Sherwood antara lain Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory, Economic Growth Stimulus Theory (Mayana & Santika, 2021, p. 13).

Sebagian besar negara-negara dunia pada tahun 1994 menyepakati pembuatan satu perjanjian terkait perlindungan kreativitas manusia. Perjanjian tersebut dinamakan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs menjadi ialah perjanjian yang berlaku Internasional, dan perlindungan HKI bukan hanya isu di benua Eropa namun sudah menjadi isu global. Bisa ditemukan di negara-negara maju di Eropa sampai dengan negara berkembang di Asia tenggara seperti Indonesia, Singapura Malaysia dan lainnya sebagainya sudah terikat dengan perjanjian tersebut (Agus Riswandi & Mahmashani, 2009, p. 11).

Indonesia merupakan negara peserta pendiri (original member) dari *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994 ketika peertama kali pendirian organisasi WTO, kemudian sesudah Indonesia memberikan persetujuan dan menandatangani Perjanjian Putaran Uruguay, dari 110 anggota pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, sehingga timbul konsekuensi bahwa pemerintah sudah meratifikasinya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang

Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The WTO*), yang meliputi “*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*” (Aspek HKI Perdagangan) berdasarkan paparan Bagian IV huruf C angka 11. Hal tersebut sebagai hasil formal perundingan Uruguay around, dengan isi perjanjian bidang jasa dan bidang HKI (Sutendi, 2009, p. 57).

Persetujuan TRIP's mencakup sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi negara-negara yang menandatangani kesepakatan tersebut. Salah satu kewajiban yang diimban oleh negara anggota adalah untuk menyesuaikan undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual mereka dengan berbagai konvensi internasional yang relevan. Sebagai salah satu penandatangan, Indonesia tidak dapat mengabaikan ketentuan ini, sehingga dalam waktu kurang dari lima tahun, negara ini telah melakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam Undang-undang Hak Merek, Hak Cipta, dan Hak Paten.

Jenis HKI terdiri dari beberapa bentuk, yaitu hak-hak terkait hak cipta dan hak kekayaan industri mencakup merek, paten, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang (Hidayah, 2017, p. 20).

Dalam hal pendaftaran merek, ada dua jenis sistem yaitu sistem deklaratif dan konstitutif. Sistem deklaratif ialah metode di mana hak atas merek diperoleh berdasarkan penggunaan pertama (prinsip *first to use*). Dalam sistem ini, pendaftaran tidak diwajibkan, dan perlindungan terhadap merek diberikan

otomatis. Meskipun demikian, pendaftaran tetap memiliki peran penting sebagai alat bukti.

Sistem konstitutif, yang juga disebut sebagai sistem atributif, adalah metode di mana hak atas merek diperoleh melalui proses pendaftaran, yang merupakan suatu keharusan. Tujuan sistem ini untuk memberikan kepastian hukum bagi merek yang terdaftar, baik dalam hal penggunaan, perpanjangan, maupun pengalihan hak. Meskipun sistem konstitutif menekankan pentingnya pendaftaran, hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan perlindungan bagi merek yang tidak terdaftar, terutama merek yang telah dikenal luas dan diakui oleh masyarakat (merek terkenal) dari praktik persaingan yang tidak sehat (Mayana & Santika, 2021, p. 47).

Di Indonesia, perlindungan merek mengikuti sistem konstitutif atau prinsip pendaftar pertama (*first to file principle*). Prinsip pendaftar ini berarti pengajuan permohonan harus memenuhi persyaratan minimum berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang mengajukan permohonan lebih awal dan terdaftar terlebih dahulu akan mendapat perlindungan hak atas mereknya yang mulai berlaku sejak tanggal penerimaan. Hak atas merek yang terdaftar akan memperoleh perlindungan hukum selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan, dan perlindungan ini bisa diperpanjang pada periode yang sama.

Asas hukum dikenal dengan prinsip dasar hukum. Dalam hak kekayaan intelektual mendasarkan diri pada prinsip yang meliputi prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, perlindungan moral dan ekonomi, keadilan, perlindungan

hukum karya intelektual, prinsip kemanfaatan, prinsip teritorialitas, prinsip penyebaran dan alih teknologi, kemudian prinsip moralitas (Agus Riwandi & Syamsudin, 2004, p. 32).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 s, mengartikan merek yaitu tanda yang bisa ditampilkan secara visual meliputi logo, gambar, kata, nama, angka, huruf, kombinasi warna berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, hologram, suara maupun kombinasi dari dua ataupun lebih elemen tersebut. Tanda ini berfungsi membedakan jasa maupun barang yang diproduksi individu atau entitas hukum dalam konteks perdagangan jasa dan barang.

Hak atas merek dalam perjalanan bisnis dapat dialihkan oleh pemilik merek pada pihak lain bila pemilik merek menginginkan. Pengalihan hak atas merek, dari pemilik terdaftar pada pihak lainnya, berakibat pindahnya semua hak atas merek pada pihak yang menerima pengalihan, sehingga hak atas merek tersebut tidak lagi dimiliki oleh pemilik lama. Sebab-sebab pengalihan hak atas merek diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No 20 Tahun 2016, dinyatakan hak atas merek terdaftar bisa dialihkan dan beralih yang disebabkan oleh:

- a. wasiat;
- b. pewarisan;
- c. hibah;
- d. wakaf;
- e. perjanjian;

f. sebab lainnya yang dibenarkan peraturan dan undang-undang.

Alasan lain yang diperbolehkan peraturan dan undang-undang ialah fenomena hukum yang tidak berlawanan dengan peraturan yang berlaku, seperti perubahan kepemilikan merek akibat pembubaran badan hukum, restrukturisasi, akuisi dan merger. Pengalihan hak atas merek sebaiknya dicatatkan di DJKI supaya memiliki kekuatan hukum, sebab pengalihan hak yang tidak dicatatkan di DJKI tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga (Asyhadie, 2019, p. 269).

Penyelesaian sengketa merek bisa melalui 2 jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Dalam proses litigasi, sengketa dapat diselesaikan dengan pengajuan gugatan, baik untuk penghapusan ataupun pembatalan, yang diajukan ke pengadilan niaga yang berada di wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau ke pengadilan niaga terdekat. Jika putusan pengadilan niaga tidak memuaskan salah satu pihak, permohonan kasasi dapat diajukan, yang harus diselesaikan dalam waktu 90 hari. Apabila keputusan Mahkamah Agung masih dianggap tidak memuaskan, peninjauan kembali dapat diajukan oleh pihak tersebut. Ketentuan mengenai permohonan kasasi dan peninjauan kembali diatur Pasal 87 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Selain menyelesaikan perselisihan merek melalui proses pengadilan, para pihak juga bisa memilih alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi) seperti diatur Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Metode penyelesaian ini meliputi negosiasi, mediasi, rekonsiliasi atau cara lainnya yang disepakati para pihak, termasuk arbitrase.

Tindakan *Passing Off* adalah suatu perbuatan yang merugikan reputasi pihak lain dengan cara mengambil keuntungan dari nama baik atau citra mereka. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan secara tidak fair, melanggar etika bisnis, norma moral, maupun ketentuan hukum (Mayana & Santika, 2021, p. 97). Reputasi pihak lain yang telah memiliki nama baik dapat dibonceng dengan cara ditiru atau dibuat mirip melalui tindakan tersebut.

Ketentuan tentang *Passing Off* dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pasal tersebut menyatakan permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila merek tersebut mempunyai kemiripan secara keseluruhan atau pada dasarnya dengan merek yang sudah terdaftar atau dikenal luas untuk jasa dan barang sejenis.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat Deskriptif Analitis karena secara khusus bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis gambaran mengenai masyarakat, kelompok tertentu, individu, kondisi, atau fenomena lainnya (Soekanto, 2006, p. 10). Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menjelaskan berbagai permasalahan secara lengkap dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan peraturan dan undang-undang, menghubungkannya dengan teori hukum, serta praktik penerapan hukum positif yang relevan dengan

isu penelitian (Hanitijo Soemitro, 1990, p. 98). Disebut deskriptif karena diharapkan penelitian ini memberikan penjelasan detail, terstruktur, dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang terkait dengan topik penelitian. Sementara itu, istilah analitis mengacu pada proses pengelompokan, menghubungkan, serta membandingkan data atau informasi yang diperoleh.

Hasil akhir dari penelitian ini menghasilkan output seperti penjelasan deskriptif analitis. Deskriptif artinya penelitian ini dirancang untuk memberikan laporan yang terperinci, tersistematis, akurat, faktual serta sesuai realitas penelitian. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan secara menyeluruh segala hal yang terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak merek MS Glow terhadap tindakan *passing off* oleh PStore Glow dalam perspektif hak kekayaan intelektual. Diharapkan, penelitian ini memberi pemahaman bagi masyarakat mengenai kriteria merek yang bisa masuk kategori sebagai *passing off* dan standar perlindungan hukum yang berlaku, sebagai upaya untuk melindungi pemegang merek. Penulis melalui penelitian ini mampu memahami kondisi yang sesungguhnya, menyajikan data yang didapatkan, menganalisisnya, dan bisa menyimpulkan.

2. Metode Pendekatan

Relevan dengan spesifikasi penelitian tersebut, maka pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif, melalui pandangan normatif. Pendekatan yuridis normatif ini ditunjang dan dilengkapi pula dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan yuridis normatif yakni metode yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui pendekatan yuridis atau pendekatan perundang-undang atau *statute approach*, yaitu penelitian pendekatan asas-asas hukum atau terhadap produk-produk hukum (Johan Nasution, 2008, p. 92).

Pendekatan kasus dinamakan *case approach*, adalah metode yang dilakukan melalui identifikasi dan menganalisis putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini bertujuan mempelajari bagaimana penerapan kaidah dan norma hukum dalam praktik hukum yang sebenarnya (Efendi & Ibrahim, 2018, p. 146). Penulis mengidentifikasi penelitian ini terhadap kasus pada Putusan Nomor 2/Pdt. Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.

Pendekatan perundang-undangan, atau dikenal sebagai *statute approach*, adalah metode dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan beberapa tahap, berikut ini:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data sekunder sebagai sumber informasi utama diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dilengkapi wawancara (interview). Tahap penelitian melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis dan menafsirkan data sekunder terkait peraturan hukum, teori-teori yang relevan, serta aspek lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dan informasi ini selanjutnya dilakukan pengembangan pada tahap penelitian berikutnya supaya menguatkan asumsi dan merumuskan kesimpulan yang akurat.

Setiap penelitian memerlukan data atau bahan yang akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Soerjono Soekanto memakai istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang mencakup berbagai bahan hukum yang relevan (Soekanto, 2006).

Karena penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif (atau sering disebut penelitian yuridis normatif), yang dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, jenis dan sumber data disebut dengan data sekunder. Data ini dikaji berdasarkan tingkat kekuatan mengikatnya, yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat, meliputi yurisprudensi, putusan pengadilan, peraturan dan undang-undang (Fajar & Achmad, 2010, p. 156). Bahan hukum primer langsung didapatkan dari sumber yang berwenang menerbitkannya, maupun melalui media internet. Bahan hukum primer menggunakan UUD 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt. Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan hukum primer seperti buku-buku, hasil karya ilmiah hukum, hasil penelitian dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya terkait permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2001, p. 13). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak diambil langsung dari sumber aslinya, tetapi berfungsi untuk menjelaskan atau menguraikan hal-hal yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian. Penulis juga memakai bahan hukum sekunder berdasarkan topik penelitian, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak merek MS Glow terhadap tindakan *passing off* oleh PStore Glow dalam perspektif

hak kekayaan intelektual. Bahan penelitian ini bersumber dari buku mengenai:

- 1) Penelitian hukum.
 - 2) Kekayaan intelektual bidang merek terutama membahas *passing off* di Indonesia.
 - 3) Merek yang membahas *passing off* dan cara menyelesaikannya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum dengan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus, indeks kumulatif dan lainnya (Soekanto & Mamudji, 2001, p. 13). Bahan hukum tersier mencakup bahan kepustakaan non-hukum yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier yang dipakai meliputi jurnal atau hasil penelitian di bidang ilmu hukum, kamus hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Olah data dan analisis data sampai dengan menyusun hasil penelitian yang selanjutnya dituangkan berupa hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Metode studi kepustakaan ini dikumpulkan dengan cara membaca, memahami sampai dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku teks dan jurnal.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Metode studi lapangan dalam penelitian ini melalui wawancara. Wawancara merupakan proses dialog antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi. Wawancara berfungsi sebagai bahan pendukung dalam analisis bahan hukum, membantu memperoleh klarifikasi dan konfirmasi terkait isu yang dibahas. Dengan metode ini, informasi bisa didapatkan lebih cepat, dan penelitian menjadi lebih terpercaya melalui interpretasi yang diberikan oleh responden atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Wawancara dilakukan secara tidak langsung sambungan telepon dengan narasumber. Sebelumnya, peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan terstruktur dan menghasilkan data yang akurat serta memuaskan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat penelitian merupakan sarana dalam proses penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga jenis alat pengumpulan data penelitian, yaitu studi bahan pustaka atau dokumen, observasi atau pengamatan, serta interview atau wawancara. Penggunaan ketiga alat tersebut bisa secara terpisah maupun dikombinasikan sesuai kebutuhan penelitian (Soekanto, 2006, p. 21). Berdasarkan alat pengumpulan data tersebut, maka penelitian ini memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumen (bahan pustaka) atau Kajian Kepustakaan (*library research*).

M. Syamsudin mengemukakan Studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum ini digunakan sebagai acuan atau norma terhadap penilaian fakta hukum yang menjadi fokus permasalahan hukum yang akan dipecahkan (Syamsudin, 2007, p. 102).

Selain melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan, maka pengumpulan data dengan cara mengakses (browsing) internet untuk pencarian bahan hukum dan data terkini yang tidak tersedia dalam bentuk tertulis atau *hard copy* di perpustakaan konvensional.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Pedoman wawancara menjadi alat yang digunakan dalam penelitian studi lapangan. Pedoman ini berfungsi untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan yang perlu

diteliti, atau jika peneliti ingin memperoleh jawaban yang lebih mendalam dari narasumber terkait isu-isu yang dibahas.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, digunakan analisis secara yuridis kualitatif. Disusun dalam bentuk uraian kalimat. Yuridis, artinya penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus statistik, dan matematik.

Selain itu, dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik berpikir deduktif dan perbandingan hukum. Teknik berpikir bersifat deduktif, dengan penarikan kesimpulan yang menggambarkan masalah umum menuju ke masalah yang lebih khusus (Ibrahim, 2006, p. 393), kemudian dirangkai menjadi kalimat teratur dan runtut supaya mempermudah pembaca untuk memahami hasil analisis penelitian ini. Sedangkan teknik berpikir perbandingan hukum adalah membandingkan antara norma yang ada di beberapa putusan pengadilan antara MS Glow dengan PStore Glow.

7. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian pembuatan skripsi ini akan dilakukan disebut dengan lokasi penelitian, ditentukan sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Lokasi Penelitian di Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Perpustakaan UK Maranatha dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus).

b. Lapangan

- 1) PT. Kosmetika Global Indonesia (Jalan Rungkut Industri III, Nomor 9, Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur).
- 2) PT. PStore Glow Bersinar Indonesia (Almina Square R2, Jalan Condet Raya, RT 5, RW 3, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur).