

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah berkembang dengan pesat baik di Indonesia maupun negara lainnya. HKI merupakan kekayaan yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia yang dicurahkan ke dalam bentuk karya-karya pada bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Karya-karya ini lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dicurahkan melalui pikiran, tenaga, daya cipta, rasa dan karsa serta waktu, dan hal inilah yang menjadi pembeda antara kekayaan intelektual dengan kekayaan lain yang juga bisa dimiliki oleh manusia namun bukan merupakan hasil dari intelektualnya. Kekayaan intelektual yang dijadikan ke dalam bentuk karya-karya ini memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan manusia yang dimana hal ini dapat juga disebut sebagai aset komersial. Dikarenakan kekayaan intelektual ini memiliki nilai ekonomis, maka dikembangkanlah sistem perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang disebut sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup>

Perlindungan atas HKI ini meliputi Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Cipta, Hak Paten, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, dan Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>2</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini Merek dagang di Indonesia mengalami kemajuan dengan hadirnya berbagai macam jenis Merek yang terkenal ditengah masyarakat. Disini, muncul persaingan bisnis yang ketat diantara pemilik Merek suatu produk demi memperoleh kepercayaan dari

---

<sup>1</sup> Krisnani Setyowati, et al. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI-IPB, hlm. 1. Selanjutnya disebut Krisnani Setyowati, et al, *Hak Kekayaan Intelektual*.

<sup>2</sup> Krisnani Setyowati, et al, *Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 1.

masyarakat luas. Pembuatan Merek oleh pelaku usaha memiliki tujuan untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksinya dengan pelaku usaha lain. Merek dalam hal ini dikatakan sebagai tanda pengenal atas suatu barang dan atau jasa yang berkaitan dengan tujuan dibuatnya produk tersebut.<sup>3</sup>

Perkembangan yang terjadi pada bidang industri dan perdagangan ini membuat Merek menjadi sangat penting dalam hal pemasaran dan periklanan. Bagi para konsumen, Merek mempunyai fungsi untuk menjamin nilai dari hasil suatu produk terkait asal mula, kualitas, dan keaslian produk tersebut.<sup>4</sup> Ini disebabkan dalam penggunaan suatu Merek konsumen akan melihat Merek tersebut dari sisi reputasi, kualitas, dan keamanan dalam penggunaannya.<sup>5</sup> Karena Merek atas suatu produk ini menjadi sangat penting baik bagi pelaku usaha maupun bagi para konsumen, maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang memadai untuk melindungi kepentingan para pelaku usaha dan konsumen dari suatu produk.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap suatu Merek merupakan pengakuan atas berhasilnya pemilik Merek dalam menciptakan imej eksklusif dari produk yang dihasilkannya.<sup>7</sup> Arti dari sebuah nama atau Merek bagi sebagian orang mungkin tidak begitu penting, tetapi bagi sebagian lain khususnya pelaku usaha, nama atau Merek ini sangat penting sebagai tanda atas produk yang dihasilkannya dengan tujuan untuk memperlihatkan asal-usul dari produk tersebut sehingga terdapat pembeda

---

<sup>3</sup> I Made Dwi Prasetya, dan I Gede Putra Ariana. 2019. "Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek)." *Kertha Semaya Vol. 7 No. 1*, hlm. 2. Selanjutnya disebut I Made Dwi Prasetya, dan I Gede Putra Ariana, "Pengaturan Merek Produk Makanan".

<sup>4</sup> I Made Dwi Prasetya, dan I Gede Putra Ariana, "Pengaturan Merek Produk Makanan", hlm. 3.

<sup>5</sup> Tim Lindsey. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, hlm. 131.

<sup>6</sup> I Made Dwi Prasetya, dan I Gede Putra Ariana, "Pengaturan Merek Produk Makanan", hlm. 3.

<sup>7</sup> Tim Lindsey. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, hlm.151.

dengan produk-produk lainnya serta menjadi instrumen dalam strategi bisnis untuk memenangkan kompetitif-nya persaingan usaha saat ini.<sup>8</sup>

Secara otentik, perlindungan hukum atas Hak Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis ini dijelaskan bahwa peran dari suatu Merek sangatlah penting khususnya dalam menjaga persaingan usaha yang adil dan sehat serta melindungi konsumen. Adapun untuk pengertian dari Merek itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu Merek merupakan tanda yang ditampilkan secara grafis dalam bentuk 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 yang bertujuan sebagai pembeda barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum pada kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.<sup>9</sup>

Pada Pasal 1 Ayat (5) UU Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan pula Hak atas Merek yang merupakan hak eksklusif yang diberi oleh Negara kepada pemilik Merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan penggunaan Merek tersebut untuk diri sendiri atau dengan pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Lebih lanjut lagi, perlu diketahui bahwa di Indonesia, Hak atas Merek diperoleh oleh pemilik Merek setelah Merek tersebut terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam Pasal ini diadopsi prinsip *First to File* atau pendaftaran pertama.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Humaedi Abdurahman. 2020. "Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua." *AKTUALITA*, Vol. 3 No. 1, hlm. 429.

<sup>9</sup> Presiden Republik Indonesia. 2016. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *DPR*. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1684.pdf> (Diakses Oktober 2021). Selanjutnya disebut Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis".

<sup>10</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis".

Dalam sistem konstitutif, perlindungan Merek yang berbentuk hak Merek didapatkan melalui pendaftaran Merek tersebut, dimana, ini juga berarti bahwa hak eksklusif diberikan kepada suatu Merek karena adanya pendaftaran dari Merek tersebut. Sehingga, pendaftaran dari suatu Merek disini menjadi penting, karena dengan tidak terdaftarnya suatu Merek, maka Merek tersebut tidak akan mendapat perlindungan hukum. Dalam pendaftaran suatu Merek, terdapat syarat formal dan substantif, yang mana negara harus memeriksa kebenaran serta kelengkapan dari persyaratan formal yang diikuti dengan pemeriksaan atas persyaratan substantif. Negara akan menerbitkan sertifikat Merek saat persyaratan formal dan substantif terpenuhi.<sup>11</sup>

Walaupun hukum Merek di Indonesia mengadopsi prinsip *First to File* atau pendaftar pertama, namun prinsip ini tidak berlaku mutlak karena dapat dikesampingkan dan ditentang yang dilakukan melalui gugatan pembatalan Merek apabila Merek yang didaftarkan tersebut terbukti tidak dapat didaftarkan atau ditolak pendaftarannya karena terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya atau mengandung nama atau singkatan nama orang terkenal yang termasuk dalam kategori itikad tidak baik.<sup>12</sup>

Hal ini, sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana, suatu Merek dapat ditolak pendaftarannya apabila Merek tersebut pada pokoknya memiliki persamaan sebagaimana diatur Pasal 21 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, dan merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama dari badan hukum milik orang lain, kecuali secara tertulis ada persetujuan

---

<sup>11</sup> Bima Adimanggala, dan Tatty Aryani Ramli. 2021. "Penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai Merek Ditinjau dari UU Merek dan Prinsip Droit De Suite terhadap Putusan Hakim." *Prosiding Ilmu Hukum Volume 7, No. 2*, hlm. 688. Selanjutnya disebut Bima Adimanggala, dan Tatty Aryani Ramli, "Penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai Merek".

<sup>12</sup> Bima Adimanggala, dan Tatty Aryani Ramli, "Penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai Merek", hlm. 689.

dari pihak yang memiliki hak sebagaimana diatur pada Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis.<sup>13</sup>

Akan tetapi, pada kenyataannya, masih terdapat kasus penggunaan singkatan nama orang terkenal di dalam suatu Merek dagang yang diklaim oleh pihak lain dan telah disetujui pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sehingga tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana terjadi pada kasus ditingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.SusHki/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, dan kasus lain ditingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst<sup>14</sup> dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020.<sup>15</sup>

Kasus yang terjadi pada putusan Nomor 48/Pdt.SusHki/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst adalah terkait sengketa Merek dagang atas penggunaan singkatan nama orang terkenal dalam Merek milik pihak lain yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek DJKI yaitu Merek Benu (Bengkel Susu) milik Jessy Handalim. Merek ini diduga mempunyai persamaan dengan Merek Benu milik Ruben Onsu yang juga seorang artis atau *public figure* yang akan didaftarkan ke DJKI, namun terhambat karena Merek tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain yaitu Jessy Handalim. Disini, Ruben Onsu menggugat Jessy Handalim atas penggunaan nama Benu yang mana nama ini merupakan nama singkatan orang terkenal yang diambil dari singkatan nama Ruben

---

<sup>13</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis".

<sup>14</sup> Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 2020. "Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst." *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/797971f482fd47e19786bfcea48c533d.html> (Diakses Oktober 2021). Selanjutnya disebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, "Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst".

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI. 2020. "Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020." *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b4d3cee7fd75a32c47fc1f520f2ca92a.html> (Diakses Oktober 2021), hlm. 20.

Onsu selaku artis di Indonesia. Namun, dalam Putusannya Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan penggugat.<sup>16</sup>

Dalam kasus lain, yaitu yang terjadi pada Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020, Ruben Samuel Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas penggunaan nama “Bensu” pada Merek bisnis milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono tanpa seizinnya.<sup>17</sup>

Ruben Samuel Onsu menyatakan bahwa dirinya merupakan pendaftar pertama atas Merek “Bensu” dan Merek yang memiliki kata “Bensu” lain yang telah terdaftar di Daftar Umum Merek DJKI.<sup>18</sup> Ruben juga menyatakan bahwa kata “Bensu” identik dengan singkatan nama dari Ruben Onsu yang dikenal masyarakat sebagai artis dan pembawa acara sejak tahun 2006 hingga saat ini, dan telah mendapat legalitas atas nama “Bensu” sebagai singkatan nama Ruben Onsu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. tertanggal 30 Mei 2018. Namun, berdasarkan pertimbangan Hakim, Merek “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono tidak terbukti meniru Merek “Bensu” milik Ruben Samuel Onsu, sehingga dalam pokok perkara gugatan Ruben Samuel Onsu ditolak oleh Majelis Hakim.<sup>19</sup>

Berhubungan dengan literatur sebelumnya, dalam Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021 yang ditulis oleh Bima

---

<sup>16</sup> Heniyatun, dan et al. 2020. "Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal." *Borobudur Law Review Vol. 2 No. 2*, hlm. 139.

<sup>17</sup> Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, "Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst", h. 2.

<sup>18</sup> Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, "Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst", hlm. 6.

<sup>19</sup> Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, "Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst", hlm. 8.

Adimanggala dan Tatty Aryani Ramli yang berjudul “Penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai Merek Ditinjau dari UU Merek dan Prinsip *Droit De Suite* terhadap Putusan Hakim”, membahas penggunaan nama orang terkenal dalam suatu Merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Prinsip *Droit De Suite*. Pemahaman dari Prinsip *Droit de Suite* dalam nama orang terkenal pada suatu Merek Dagang dapat dilihat dari nama orang terkenal yang pada awalnya adalah hak perorangan kemudian berubah menjadi hak kebendaan dalam bentuk Merek Dagang. Oleh karenanya, pemilik nama orang terkenal tetap mempunyai hak eksklusif atas namanya yang digunakan dalam suatu Merek. Berkaitan dengan studi kasus yang diambil yaitu Putusan Nomor 575 k/pdt.sus-hki/2020 atas perebutan Merek “Bensu” yang merupakan singkatan dari nama orang terkenal tetapi digunakan dalam Merek pihak lain tergolong sebagai suatu pelanggaran terhadap Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU MIG. Akan tetapi, dalam pertimbangan Majelis Hakim, Majelis Hakim memutuskan perkara berdasarkan sistem *first to file* atau pendaftar pertama, sehingga gugatan Ruben Onsu ditolak. Pada Jurnal ini, penulis mendeskripsikan pertimbangan Hakim atas kasus yang terjadi, dan menggarisbawahi bahwasannya di Indonesia itu sendiri prinsip *first to file* sangat penting dan menjadi dasar penentu atas kepemilikan dari suatu Merek dimana Penulis juga setuju dengan putusan dari Hakim.<sup>20</sup>

Dalam literatur lain yaitu Jurnal *Pacta Sunt Servanda* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021 yang ditulis oleh Lompoh Egia Nuansa Pinem dan Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu”, dibahas mengenai bentuk penyelesaian sengketa HKI yang diselesaikan berdasarkan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sedangkan jalur

---

<sup>20</sup> Bima Adimanggala, dan Tatty Aryani Ramli. 2021. "Penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai Merek Ditinjau dari UU Merek dan Prinsip *Droit De Suite* terhadap Putusan Hakim." *Prosiding Ilmu Hukum* Volume 7, No. 2, hlm. 688-692.

non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan yang menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam kasus Hak Merek atas putusan Geprek Benu melawan I Am Geprek Benu, digunakan penyelesaian melalui litigasi di Pengadilan Niaga. Dari Jurnal ini dijelaskan bahwa pihak Ruben Samuel Onsu meminta pembatalan dari Merek “I Am Geprek Benu” yang mirip dengan singkatan nama orang terkenal dan merek Benu miliknya. Namun, berdasarkan prinsip *first to file* atau pendaftar pertama, Merek I Am Geprek Benu milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono didaftarkan terlebih dahulu daripada Merek Geprek Benu milik Ruben Onsu, sehingga, Majelis Hakim memberi Hak atas Merek “I Am Geprek Benu” kepada PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Jurnal ini secara deskriptif lebih memfokuskan pada penerapan prinsip *first to file* dan menyatakan bahwa keputusan Hakim telah memenuhi unsur keadilan yang terdapat pada UU MIG.<sup>21</sup>

Riset gap dari dua literatur diatas dengan penelitian ini adalah Jurnal pertama berfokus pada deskripsi dari pertimbangan Hakim atas kasus Putusan Nomor 575 k/pdt.sus-hki/2020, dan Penulis setuju bahwasannya di Indonesia itu sendiri prinsip *first to file* sangat penting dan menjadi dasar penentu atas kepemilikan dari suatu Merek. Sedangkan untuk Jurnal kedua hanya berfokus pada penjelasan terkait penyelesaian sengketa Hak Merek “Ayam Geprek Benu” dengan “I Am Geprek Benu” berdasarkan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengadopsi prinsip *first to file* dan bukan penggunaan singkatan nama orang terkenal.

Oleh karenanya, berbeda dengan literatur sebelumnya, di dalam penelitian pada tesis ini, penulis bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam sengketa Merek dimana masih terdapat ketidakadilan dan tidak adanya perlindungan hukum

---

<sup>21</sup> Lompoh Egia Nuansa Pinem, dan Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi. 2021. "Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu." *Jurnal Pacta Sunt Servanda Volume 2 Nomor 1*, hlm. 24-35.

yang diberikan oleh DJKI dan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga terkait penggunaan singkatan nama orang terkenal dalam Merek milik orang lain yang telah mendapat persetujuan dan terdaftar di Daftar Umum Merek DJKI.

Maka dari itu, studi ini penting dilakukan karena terdapat suatu permasalahan hukum antara Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis dengan kewajiban perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh DJKI atas persetujuan pendaftaran Merek yang menggunakan nama atau singkatan nama orang terkenal tanpa seizin orang terkenal yang bersangkutan yang seharusnya ditolak permohonan pendaftarannya yang mengakibatkan terjadinya kasus pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 48/Pdt.SusHki/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-Hki/2020, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas dengan judul perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam sengketa Merek dagang karena menjadi penting untuk diteliti.

## **I.2.Rumusan Masalah**

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Singkatan Nama Orang Terkenal Dalam Sengketa Merek Dagang. Untuk membantu menjawab rumusan masalah ini maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab DJKI atas perlindungan singkatan nama orang terkenal dalam sengketa Merek dagang?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah untuk:

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang di Indonesia.
2. Menganalisis tanggung jawab DJKI atas perlindungan singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang.

### **I.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini adalah diharapkan dapat berguna bagi hal-hal seperti:

1. Manfaat secara teoritis  
Penelitian pada tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam sengketa Merek dagang.
2. Manfaat secara praktis  
Penelitian pada tesis ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dan rujukan pada bidang hukum khususnya bagi DJKI selaku penanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap pendaftaran suatu Merek dagang di Indonesia dan juga menjadi rujukan bagi praktisi hukum untuk melakukan Peninjauan Kembali terkait perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh Majelis Hakim terhadap nama atau singkatan nama orang terkenal dalam suatu Merek dagang berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis.
3. Manfaat secara legislatif, penelitian pada tesis ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi pembuat dan penyusun Undang-Undang dalam menyempurnakan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

## **I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam sengketa Merek dagang. Dalam kajian ini digunakan teori keadilan oleh Aristoteles dan teori perlindungan hukum oleh Satjipto Raharjo. Alasan pemilihan teori ini adalah karena kedua teori merupakan teori yang relevan untuk membantu analisis penelitian sehubungan dengan keadilan dan perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam sengketa Merek dagang. Disini, teori hukum merupakan suatu upaya dalam mempelajari hukum, mengintegrasikan kembali hukum ke dalam konteks total dari keterberian faktual dan keyakinan idiil yang hidup, atau dalam arti lain mengintegrasikan hukum ke dalam masyarakat.<sup>22</sup> Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kedua teori ini adalah:

#### **a. Teori Keadilan**

Teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan menurut Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang filsuf dari Yunani yang secara jelas mengemukakan teori tentang keadilan. Menurut Aristoteles, keutamaan yakni ketaatan pada hukum berpangku pada keadilan. Dalam arti lain, keadilan merupakan keutamaan yang bersifat umum, dimana dijelaskan pula oleh Theo Huijbers (1984: 29) bahwa keadilan menurut Aristoteles selain merupakan keutamaan umum, keadilan juga merupakan keutamaan moral khusus yang berhubungan dengan sikap manusia dalam suatu bidang

---

<sup>22</sup> Iwan Erar Joesoef. 2021. *Teori Hukum (Dogma-Teori-Filsafat)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

yakni dalam menentukan hubungan antar manusia dan keseimbangan diantara dua pihak.<sup>23</sup>

Disini, pemahaman Aristoteles mengenai keadilan adalah tentang kesamaan. Pada kesamaan numerik, semua manusia memiliki posisi yang sama dalam satu unit, misal, semua manusia sama di hadapan hukum. Selanjutnya, untuk kesamaan proporsional merupakan kesamaan yang memberi setiap orang apa yang memang menjadi haknya, berdasarkan dengan kemampuan dan prestasi orang tersebut.<sup>24</sup>

Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang terkait dengan hukum publik yang fokusnya ada pada distribusi, honor kekayaan serta barang-barang yang didapatkan oleh setiap masyarakat.<sup>25</sup> Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang menentukan hak secara adil terhadap beberapa pribadi manusia yang setara baik fisik maupun non-fisik. Obyek dari hak pihak yang terdapat pada keadilan komunitatif adalah berhubungan dengan apa yang awalnya menjadi hak milik seseorang harus dikembalikan lagi kepada orang tersebut. Obyek dari hak milik tersebut terbagi dalam bentuk yang beraneka ragam yaitu hubungan dan kualitas berbagai macam hal baik yang sifatnya ekonomis maupun kekeluargaan, kepentingan fisik serta moral, dan hal-hal yang pada awalnya belum menjadi hak milik kemudian diperoleh dan dimiliki dengan cara yang sah.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Hyronimus Rheti. 2011. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmodernisme)*. Yogyakarta: Universita Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 241.

<sup>24</sup> Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmodernisme)*. hlm. 241.

<sup>25</sup> Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmodernisme)*. hlm. 241.

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution. 2014. "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN." *Yustisia Vol. 3 No.2*, hlm. 118-130.

Oleh karena itu, teori keadilan menurut Aristoteles ini relevan untuk digunakan dalam membantu menganalisis keadilan dalam perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam sengketa Merek dagang yang seharusnya DJKI dan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Niaga memberikan hak atas perlindungan hukum terkait singkatan nama orang terkenal dalam suatu Merek sebagaimana dijamin oleh pada Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU MIG.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo. Satjipto Raharjo adalah seorang guru besar emeritus dibidang hukum Indonesia.<sup>27</sup> Adapun teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah upaya untuk mengatur serta mengorganisir segala bentuk kepentingan yang ada di dalam masyarakat dengan tujuan untuk menghindari bentrok yang terjadi antar kepentingan tersebut dan memberi seluruh masyarakat agar dapat menikmati hak-hak nya yang telah disediakan oleh hukum.<sup>28</sup>

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo ini mendapat inspirasi dari pemikiran mengenai tujuan hukum oleh Fitzgerald yang mengungkapkan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengkoordinasi serta mengintegrasikan seluruh kepentingan yang ada pada masyarakat

---

<sup>27</sup> Sudut Hukum. 2016. *Biografi dan Karya-Karya Prof. Satjipto Rahardjo*. <https://suduthukum.com/2016/04/biografi-dan-karya-karya-prof-satjipto.html> (Diakses Oktober 2021).

<sup>28</sup> Luthvi Febryka Nola. 2016. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)." *Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1*, hlm. 40. Selanjutnya disebut Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum".

melalui pembatasan dan perlindungan atas seluruh kepentingan tersebut.<sup>29</sup>

Sarana di dalam teori perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua yaitu: pertama, perlindungan hukum preventif yang memiliki tujuan untuk mencegah munculnya permasalahan yang menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan dengan dasar diskresi; dan yang kedua adalah perlindungan hukum represif yang memiliki tujuan dalam penyelesaian permasalahan.<sup>30</sup>

Teori perlindungan hukum ini muncul sebagai bagian dari perkembangan pengakuan serta perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) yang tumbuh pada abad ke-19. Perlu diketahui bahwa arah dari pengakuan serta perlindungan atas HAM ini adalah adanya pemberian batas dan letak kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat.<sup>31</sup> Oleh karenanya, teori perlindungan hukum ini relevan untuk digunakan dalam membantu menganalisis perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam sengketa Merek dagang yang dimana pada dasarnya Indonesia sebagai negara yang berdasarkan dengan Pancasila harus dapat memberi perlindungan hukum terhadap seluruh rakyatnya untuk mencapai pengakuan dan perlindungan atas hak-hak nya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum", hlm. 40.

<sup>30</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum", hlm. 40.

<sup>31</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum", hlm. 40.

<sup>32</sup> Angga Nugraha Sihombing. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada Pt. Pln (Persero) Kitsumbagut." *Medan Area University Repository*. [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf) (Diakses 2021), hlm. 15.

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Konsep merupakan bahan baku dari sebuah ilmu pengetahuan. Secara sederhana, konsep ialah pengertian yang direalisasikan melalui istilah, suara, lambang, dsb. Di satu sisi ada istilah-istilah atau sebutan yang dapat langsung diketahui dengan menunjuknya saja, namun di sisi lain, ada pula istilah-istilah yang harus diamati terlebih dahulu melalui fenomena ataupun gejala yang dipantulkannya, misalnya istilah demokrasi, keadilan, dan perbuatan melawan hukum. Konsep dalam hal ini meliputi ide-ide dasar, keyakinan, proposisi, asumsi, konsep-konsep sederhana, dan konstruksi.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, konsep merupakan penjelasan abstrak dari sebuah teori, maka dari itu, konsep yang mencerminkan abstraksi dari sebuah teori inilah yang disebut dengan 'kerangka konsep'. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerangka konseptual ialah kerangka yang mendeskripsikan relasi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti (Soekanto, Soerjono, 1982: 132).<sup>33</sup>

Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam mengenai permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini maka keberadaan kerangka konseptual menjadi sangat penting. Pada kerangka konseptual ini akan dikemukakan beberapa konsep atau definisi yang relevan untuk digunakan sebagai dasar penelitian hukum pada tesis ini. Dikarenakan pentingnya keterkaitan suatu pengertian dengan persepsi, maka penelitian pada tesis ini juga menggunakan pengertian yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam sengketa Merek dagang.

---

<sup>33</sup> Gunardi. 2005. "Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum." *ERA HUKUM NO 1*, hlm. 88.

Sehubungan dengan itu, maka pengertian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hak adalah kepemilikan atau kepunyaan, sedangkan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang merupakan hasil karya yang memerlukan perlindungan sebagai hak paten bagi penciptanya,<sup>34</sup> sehingga Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan pada bidang HKI.

2. Merek

Merek berdasarkan KBBI adalah tanda yang digunakan oleh pengusaha terhadap barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal.<sup>35</sup>

3. Hak Eksklusif

Menurut KBBI Hak adalah kepemilikan atau kepunyaan, sedangkan Eksklusif berarti khusus,<sup>36</sup> sehingga Hak Eksklusif adalah hak yang secara khusus diperuntukkan untuk pemegangnya.<sup>37</sup>

4. Nama Orang Terkenal

Berdasarkan KBBI, nama adalah gelar atau sebutan atau kata untuk memanggil ataupun menyebut seseorang. Orang disini berarti manusia, dan terkenal berarti dikenal atau diketahui umum. Sehingga nama orang terkenal adalah nama orang yang dikenal atau diketahui secara umum oleh masyarakat luas.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Kemendikbud. 2016. *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses Oktober 2021).

<sup>35</sup> Kemendikbud. 2016. *Merek*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merek> (Diakses Oktober 2021).

<sup>36</sup> Kemendikbud. 2016. *Eksklusif*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksklusif> (Diakses Oktober 2021).

<sup>37</sup> Otto Hasibuan. 2008. *Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 63.

<sup>38</sup> Kemendikbud. 2016. *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses Oktober 2021).

5. *First to File*

*First to File* memiliki arti bahwa suatu pihak yang pertama kali mengajukan permohonan atas pendaftaran diberikan suatu prioritas untuk memperoleh pendaftaran dan diakui sebagai pemilik yang sah.<sup>39</sup>

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan unsur pelaksana yang bertanggung jawab dan berada di bawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang bertugas untuk melaksanakan perumusan dan kebijakan pada bidang kekayaan intelektual berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

7. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan alternatif dari penyelesaian sengketa diluar dari Badan Arbitrase yang fokus utamanya adalah pada penanganan perkara yang mencakup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kepailitan, penundaan utang, *actio pauliana*, pembuktian, dan verifikasi utang.<sup>41</sup>

## **I.6.Sistematika Penulisan**

Agar dihasilkannya karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diterangkan secara sistematis. Oleh karenanya, sistematika penulisan tesis ini ialah:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>39</sup> Lucky Setiawati. 21 Maret 2019. *Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5892/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar/> (Diakses Oktober 2021).

<sup>40</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. n.d. *Struktur Organisasi*. <https://dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual> (Diakses Januari 2022).

<sup>41</sup> DSLA Law Firm. n.d. *Pengertian Pengadilan Niaga di Indonesia*. <https://www.dslalawfirm.com/pengadilan-niaga-indonesia/> (Diakses Oktober 2021).

Bab ini berisi pendahuluan yang terdapat didalamnya latar belakang penulisan, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MEREK DI INDONESIA**

Pada Bab ini dibahas tinjauan putaka tentang Merek di Indonesia, dan juga tinjauan terhadap Merek dengan singkatan nama orang terkenal. Tinjauan umum ini menguraikan pengertian dan ruang lingkup Merek yang dikaitkan juga dengan pengaturan tentang Merek di Indonesia yang di dalamnya meliputi pengertian, jenis, syarat dan fungsi, serta prinsip dari Merek.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas secara Normatif dan Komprehensif dalam penggunaan Metode Penelitian Tesis yang mencakup Tipe, Sifat, Badan Hukum, Sumber Data, dan Teknik Analisis Data pada penelitian yang merupakan standarisasi dari penulisan tesis dalam Buku Pedoman Penelitian Hukum Tesis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

## **BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SINGKATAN NAMA ORANG TERKENAL DALAM SENKETA MEREK DAGANG**

Bab ini adalah inti dari penelitian pada tesis ini yang akan menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal di Indonesia dan tanggung jawab DJKI atas perlindungan singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti atas hasil dari penelitian yang dilakukan.