

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek telah lama dikenal manusia sejak zaman purba. Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain.¹ Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan *property rights* yang dapat menembus segala batas antara negara.² Hak Kekayaan Intelektual atau *property rights*, sangat penting terutama di bidang industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional.³

Merek sebagai salah satu bagian dari HKI memiliki peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena menurut Eddy Damian, publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu

¹ Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap persaingan Curang*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 1.

² Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 5-6.

³ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 1.

produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksinya.⁴

Merek berguna untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.

Pendaftaran suatu merek yang terdaftar dalam DUM, berarti telah dapat diterapkan salah satu strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Jadi, merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang menggunakan merek mempunyai kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar.

Bahkan persepsi terhadap merek merupakan gengsi bagi kalangan tertentu. Gengsi seseorang terletak pada barang dan jasa yang digunakannya dengan alasan yang sering muncul adalah karena kualitas, bonafiditas, atau investasi sehingga merek sudah menjadi gaya hidup. Merek juga dapat membuat seseorang menjadi percaya

⁴ Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 131. Departemen Kehakiman dan HAM sebagai instansi yang lebih tinggi meningkatkan pengawasan terhadap segala proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI.

diri atau bahkan menentukan kelas sosialnya.⁵ Sehubungan dengan, Abdul Rahman, menyebutkan bahwa, “Memakai barang-barang yang mereknya terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, apabila barang-barang dan jasa tersebut merupakan produk asli yang sulit didapat dan dijangkau oleh kebanyakan konsumen”.⁶

Beragamnya merek-merek produk yang ditawarkan produsen kepada konsumen menjadikan konsumen fanatik terhadap merek-merek tertentu. Sebab konsumen dihadapkan pada berbagai macam pilihan, bergantung kepada daya beli atau kemampuan konsumen. Dimana masyarakat menengah ke bawah dalam menggunakan barang-barang merek terkenal dengan cara membeli barang palsunya. Walaupun barangnya palsu, imitasi, dan bermutu rendah, tidak menjadi masalah asalkan dapat membeli barang yang mirip dengan merek barang terkenal.

Tujuan bagi pemilik merek dalam menggunakan merek atas barang-barang produksinya adalah untuk memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas kualitas barang yang diperdagangkan selain itu dimaksudkan untuk mengawasi batas-batas teritorial perdagangan suatu jenis barang tertentu dengan merek tersebut, nilai suatu barang menjadi penting di mata konsumen.⁷ Oleh sebab itu, suatu produk tanpa identitas atau merek maka dapat dipastikan akan menemui kesulitan dalam pemasaran, karena dengan merek merupakan ”penjual awal” bagi suatu produk untuk

⁵ Mulyanto, “Sisi Lain Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek”, *Varia Peradilan*, No. 111, hal. 131.

⁶ Abdul Rahman, “Memburu Merek-Merek Global”, *Informasi dan Peluang Bisnis, Majalah Swasembada*, No. 18/XIII/25 September-Oktober, 1997, hal. 29.

⁷ Julius Rizaldi, *Op. cit.*, hal. 2.

dijual kepada konsumen.⁸ Para konsumen biasanya untuk membeli produk tertentu dengan melihat dari mereknya, karena menurut konsumen bahwa merek yang dibeli berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi sebagai reputasi dari merek.⁹

Merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern di era perdagangan bebas saat ini. Dikatakan demikian, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkungannya mencakup reputasi penggunaan merek (*goodwill*),¹⁰ lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.¹¹ Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan kualitasnya, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.¹²

Tahapan suatu merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadikan merek itu sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang sangat diharapkan oleh pihak produsen maupun pemilik merek, tahapan

⁸ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 131-132. Tim Lindsey terdiri dari: Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo.

⁹ Julius Rizaldi, *Op. cit.*, hal. 3.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001), hal. 68. *Goodwill* dipandang dari dua sisi. Pertama dari sisi ekonomi, *goodwill* adalah benda ekonomi tidak berwujud yang timbul dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan serta kemungkinan perkembangan yang akan datang. *Goodwill* dapat diperhitungkan bersama dengan urusan perusahaan dan dicatat dalam neraca sebagai keuntungan atau laba, dengan pengertian lain *goodwill* adalah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen yang menciptakan keuntungan perusahaan. Kedua *goodwill* dipandang dari sisi hukum adalah usaha perusahaan bukan benda dalam arti hukum karena tidak dapat dialihkan (dijual) kepada pihak lain dengan kata lain *goodwill* bukan kekayaan yang dapat dijadikan objek hak.

¹¹ Indo Trademark, *Selamat Datang Di Situs Kami*, <http://indotrademark.com/>, diakses tanggal 2 Januari 2011.

¹² Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2001), hal. 2.

ini disebut sebagai ekuitas merek. Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.¹³ Apabila terjadi pemalsuan terhadap merek di Indonesia, maka perdagangan tentunya tidak akan berkembang dengan baik dan akan semakin memperburuk citra Indonesia sebagai pelanggar HKI.

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) disebutkan pengertian merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁴

Merek dapat dibedakan atas dua jenis yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Contoh merek dagang adalah Lux untuk sabun mandi yang diproduksi oleh PT. Unilever Indonesia dan Toyota

¹³ *Ibid.*, hal. 22.

¹⁴ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek).

Kijang untuk mobil yang diproduksi oleh perusahaan mobil toyota.¹⁵ Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.¹⁶ Contoh merek jasa adalah Garuda untuk jasa angkutan udara, Bagaya Taylor untuk jasa jahitan busana atau Nina Beauty Salon untuk jasa kecantikan. Merek tidak lain dapat berupa nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya.¹⁷

Perjanjian internasional mengenai HKI yang berkaitan dengan merek diantaranya, Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, perjanjian WIPO (*World Intellectual Property*), Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Perjanjian TRIPs merupakan ketentuan yang memiliki peran yang paling penting karena diikuti oleh banyak negara peserta serta memiliki peran strategis dalam pengaturan perdagangan internasional.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2 UU Merek.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3 UU Merek.

¹⁷ Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, *Strategi, Jenis/Macam Dan Pengertian Merek / Merk / Brand Produk Barang Dan Jasa - Manajemen Pemasaran*, <http://organisasi.org/strategi-jenis-macam-dan-pengertian-merek-merk-brand-produk-barang-dan-jasa-manajemen-pemasaran>, diakses tanggal 2 Januari 2011.

¹⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, Op. cit., hal. 6. Definisi dalam persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 15 Ayat (1) adalah: *Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.*

Persetujuan TRIPs di atas, memberikan batasan bahwa setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya, kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Hal terpenting dalam Persetujuan TRIPs adalah penekanan mengenai “unsur pembeda”. Menurut Persetujuan TRIPs, pembedaan (daya pembeda) adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek didasarkan kepada alasan karena tidak adanya daya pembeda. Dalam hal penolakan perlindungan atas merek diperbolehkan pula sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris.¹⁹

Penolakan suatu perlindungan dalam Konvensi Paris, diperbolehkan apabila registrasi atau pendaftaran di negara yang bersangkutan melanggar hak-hak pihak ketiga terdahulu apabila merek yang bersangkutan tidak memiliki karakter pembeda, atau secara eksklusif mengandung syarat-syarat deskriptif, atau apabila merek tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas atau ketertiban umum yang diterima masyarakat. Sementara daya pembeda adalah kunci utama bagi perlindungan menurut persetujuan TRIPs.

World Intellectual Property Organization (WIPO) kurang berhasil untuk memberikan perlindungan terhadap HKI yang terdiri dari hak cipta dan kekayaan

¹⁹ *Ibid.*

industri seperti: merek, paten, desain industri dan rahasia dagang, maka pada tahun 1994 dengan disponsori oleh Amerika Serikat didirikan *World Trade Organization* (WTO) berdasarkan suatu persetujuan internasional yang di dalamnya memuat lampiran Annex 1C yang mengatur kekayaan intelektual dikaitkan dengan perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan Amerika Serikat untuk melindungi HKI-nya di luar negeri. Sedangkan perlindungan terhadap merek di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1961 sampai pada tahun 2001 dengan mengundang UU Merek.²⁰

Merek perlu dilindungi karena merupakan kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal. Hal ini dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk tertentu. Kualitas tingginya suatu produk ditandai oleh merek terkenal yang melekat pada barang dagangan.²¹

Terhadap merek tersebut harus didaftarkan untuk memperoleh landasan dan kekuatan hukum suatu merek yang beredar di pasaran. Merek dapat dilindungi apabila merek tersebut di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen HKI).²² Demikian pula dalam perjanjian TRIPs yang ditandatangani Indonesia dan juga dalam UU Merek disebutkan bahwa merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut

²⁰ O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 6.

²¹ Abdulkadir Muhammad., *Op. cit.*, hal. 12.

²² Dwi Rezki Sri Astarini, *Op. cit.*, hal. 10.

untuk memakai merek yang sama untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu, namun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Dirjen HKI dapat dihapus atau dibatalkan.²³

Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Dirjen HKI di Indonesia berkewajiban secara aktif untuk menolak pendaftaran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik.²⁴

Dalam perspektif UU Merek, pemohon yang beritikad baik adalah 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 atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru

²³ Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1994), hal. 19.

²⁴ O.C. Kaligis, *Op. cit.*, hal. 14.

karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Dalam hal ini Dirjen HKI sebagai pihak yang berwenang harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 4 UU Merek yang menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (*bad faith*). Sehubungan dengan itu, Dirjen HKI seharusnya melakukan pemeriksaan substantif terhadap pemohon pendaftaran merek selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan didasarkan kepada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek.²⁵

Penerapan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut UU Merek, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik serta hal-hal yang dibuktikan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.²⁶

Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001, sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 418-419.

²⁶ RR. Putri Ayu Priamsari, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*, Tesis, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hal. i.

merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Sudah tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang-undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.²⁷

Suatu merek yang dihapus karena adanya pengajuan gugatan keberatan oleh pihak lain selain pemilik merek, masih ada perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus. Dalam hal adanya itikad tidak baik dari pemohon pendaftaran merek, maka menjadi suatu persoalan hukum yang penting untuk diteliti. Oleh sebab itu, dirasa penting untuk dilakukan penelitian berkenaan dengan "Kekuatan Hukum Merek yang Didaftarkan Atas Dasar Itikad Tidak Baik".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ditemukan tiga pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana putusan hakim dalam kasus merek kinotakara dan prada yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik?
2. Bagaimana pembuktian itikad tidak baik dalam kasus pendaftaran merek di Indonesia?

²⁷ *Ibid.*, hal. 125

3. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagaimana perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendalami putusan hakim dalam kasus merek kinotakara dan prada yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.
2. Untuk mengetahui dan mendalami pembuktian itikad tidak baik dalam kasus pendaftaran merek di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan mendalami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membuka paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang kekuatan hukum merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.

Penelitian ini dapat pula menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, dalam menambah ilmu pengetahuan, dan sebagai kontribusi bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai merek di Indonesia;

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi kalangan pelaku bisnis sebagai gambaran tentang konsekuensi hukum dari pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Penelitian ini juga bermanfaat bagi instansi pemerintahan khususnya yang membidangi HKI yaitu Dirjen HKI atau lebih khusus Direktorat Merek sebagai instansi yang diharapkan dalam menangani merek di Indonesia, meliputi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

E. Keaslian Penulisan

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap judul dan masalah yang sama dengan penelitian ini, maka sebelumnya telah dilakukan penelusuran di perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) dan di Perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum USU. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan judul penelitian yaitu:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia Di Kota Medan, oleh Feri Susanto Limbong, NIM: 992105045. Fokusnya adalah pada aspek perlindungan hukum merek terdaftar di Kota Medan.

2. Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Menurut UU No.15 Tahun 2001 Di Koa Medan, oleh Puspa Melati Hasibuan, NIM: 002105017. Fokusnya adalah pada pendaftaran merek di Kota Medan.
 3. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Pengadilan (Suatu Analisis di Pengadilan Negeri Medan), oleh Helen Sebayang, NIM: 037005042. Fokusnya adalah pada aspek penyelesaian sengketa merek di Kota Medan
- Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah indikator itikad tidak baik, pembuktian itikad tidak baik, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik. Judul dan permasalahan di dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang disebutkan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini asli dan jauh dari unsur plagiat terhadap karya tulis pihak lain.

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional

1. Kerangka Teori

Hukum merupakan suatu aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai, dan tenteram.²⁸ Termasuk di dalamnya adalah hukum perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang salah satunya adalah merek. Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Merek HKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Perlindungan

²⁸ Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 1.

HKI, perlu dipahami makna HKI itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap HKI, pendekatan hukum terhadap HKI adalah dengan pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam KUH Perdata.²⁹ Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata adalah:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Hak milik menurut Pasal 570 KUH Perdata di atas merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak diperkenankan oleh hukum untuk mengganggu hak-hak orang lain.³⁰ HKI merupakan hasil proses kemampuan berfikir manusia dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan dan berbentuk immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi dan mahal. Salah satu produk HKI yaitu merek. Merek mempunyai nilai yang berarti dan tinggi bagi pemiliknya apalagi merek itu menjadi merek yang terkenal.

²⁹ Riduan Syahraini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 107.

³⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)*, (Jakarta: Penerbit Ind, Hil-Co, 2002), hal. 60.

Perlindungan terhadap HKI didasarkan atas beberapa teori tentang hak milik. Hak milik yang dikenal dalam hukum perdata pada dasarnya berasal dari konsep kebendaan. HKI sebagai bagian dari kebendaan yang tidak berwujud. Pasal 499 KUH Perdata ditentukan bahwa “Barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik tanpa memperdulikan jenis dan wujudnya. Sehingga hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.³¹

Teori hukum alam berpandangan bahwa, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya termasuk didalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.³² Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam menyatakan bahwa hukum alam merupakan hukum akal budi, hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional.³³ Hak untuk memperoleh kepemilikan adalah salah satu dari persoalan-persoalan yang diserahkan hukum alam kepada negara sebagai badan yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya bahwa hak milik pribadi memiliki fungsi sosial.³⁴

Hak atas kepemilikan merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka

³¹ Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya: Seri Hukum Harta Kekayaan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 31.

³² Rochelle Cooper Dreyfuss, dalam H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek (Studi Mengenai Putusan Amerika Serikat)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 32.

³³ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum-Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 140.

³⁴ *Ibid.*

waktu tersebut dapat dipergunakan sendiri oleh pemilik merek atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek yang dilindungi oleh hukum harus didaftarkan dengan itikad baik melalui permohonan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen HKI) yang secara khusus menangani merek adalah Direktorat Merek.³⁵ Permohonan yang harus beritikad baik tersebut dapat berupa: Perorangan (bisa satu orang saja atau beberapa orang secara bersama-sama); dan badan hukum.

Merek yang telah terdaftar oleh perorangan maupun badan hukum di Dirjen HKI dapat dibatalkan atau tidak dapat diterima karena terdapatnya unsur pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Roscoe Pound dalam suatu dalilnya mengatakan bahwa, "Dalam masyarakat beradab, orang harus beranggapan bahwa ia boleh mengawasi untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat, apa yang ia telah temukan dan miliki untuk keperluannya sendiri, apa yang ia ciptakan dengan karyanya sendiri dan apa yang ia peroleh dalam tata tertib sosial dan ekonomi yang ada."³⁶

Merek memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal.³⁷ Terhadapnya dilekatkan suatu perlindungan hukum sebagai objek yang terkait dengan hak-hak perorangan atau badan hukum. Perlindungan hukum terhadap merek di

³⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Loc. cit.* Lihat juga Sudargo Gautama., dan Rizawato Winata., *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2002), hal. 41.

³⁶ Roscoe Pound, dalam W. Friedman, *Op. cit.*, hal. 60.

³⁷ Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, (Bogor: Biro Oktroi Rooseno, 2000), hal.1.

Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif. Maksudnya adalah hak atas merek timbul karena pendaftarannya (*first to file*).³⁸ Perlindungan merek dapat diwujudkan apabila pemiliknya melakukan pendaftaran pada kantor Direktorat merek. Setiap pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya, berhak memperoleh perlindungan hukum atas merek tersebut. Diperolehnya perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran merek.

Esensi yang diperoleh dari pendaftaran merek adalah untuk memudahkan pembuktian tentang siapa pemilik atau pemakai pertama dari suatu merek. Karena menurut asas hukum perdata, setiap orang dapat mengklaim suatu benda milik orang lain sebagai miliknya apabila ia dapat membuktikannya.³⁹ Pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran. Pembuktian dalam hukum acara perdata dikatakan bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim karena itu pembuktian terjadi dalam proses peradilan bukan di luar peradilan. Tujuannya adalah untuk memberi keyakinan kepada hakim tentang peristiwa atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak. Dipandang dari sisi penggugat, pembuktian bertujuan untuk memberi keyakinan kepada hakim tentang gugatan yang diajukan di dalam persidangan agar gugatannya itu dapat dikabulkan hakim. Dipandang dari sisi tergugat, tujuan pembuktian adalah memberi keyakinan kepada hakim bahwa gugatan yang dikemukakan oleh penggugat tidak benar.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, hal. 4.

³⁹ RR. Putri Ayu Priamsari, *Op. cit.*, hal. 22.

⁴⁰ Elisabeth N. Butarbutar, *Hukum Acara Perdata*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas ST. Thomas, 2005), hal. 41.

Secara perdata, hakim bersifat pasif yang tugasnya adalah menerima, meminta, dan mengadili serta memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta perdata yang diajukan kepadanya dan memberikan atau menentukan hukumnya. Hakim dalam proses pembuktian, harus melakukan tiga tindakan secara bertahap yaitu mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstitutir.⁴¹

Tindakan mengkonstatir maksudnya hakim mengakui kebenaran terjadinya peristiwa yang diajukan atau membenarkan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, untuk dapat memastikan kebenaran peristiwa itu, maka harus dilakukan pembuktian. Mengkualifisir maksudnya adalah menentukan hukumnya. Mengkualifisir sebagai langkah menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi sehingga menentukan hukum mana dan pasal-pasal yang mana dapat dijatuhkan kepada peristiwa yang dikonstatir. Hakim harus mengkualifisir peristiwa konkrit itu menjadi peristiwa hukum. Mengkonstitutir dalam pembuktian bahwa hakim menerapkan atau menjatuhkan hukumnya yang tepat, hal ini berarti hakim menentukan pasal-pasal yang dilanggar kepada pihak bersangkutan.⁴²

Pembuktian sangat penting untuk menentukan siapa yang berhak atas suatu peristiwa hukum dan tidak membuktikan siapa yang salah dan siapa yang menang. Perlu ditekankan bahwa dalam pembuktian, ada hal-hal yang tidak perlu dibuktikan

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kelima, (Bandung: Liberty, 1999), hal. 76-77.

⁴² Elisabeth N. Butarbutar, *Loc. cit.*

karena secara umum, dan hakim pun dianggap sudah tahu tentang hal itu.

Diantaranya disebabkan karena:⁴³

1. Peristiwa itu tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim artinya kebenarannya tidak perlu dibuktikan, misalnya dalam penjatuhan putusan *verstek* (pihak tergugat tidak datang atau disebut peristiwa prosesuil), dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat, dalam hal telah dilakukannya sumpah *decisoir*, dan dalam hal telah menjadi pendapat umum.
2. Hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya sehingga tidak perlu dibuktikan. Apa yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan dan mengenal zamannya tanpa harus melalui penelitian misalnya kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
3. Pengetahuan tentang pengalaman yakni kesimpulan yang ditarik berdasarkan pengetahuan umum misalnya kalau benda padat dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah.

Pendaftaran merek dimaksud untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pendaftar merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif. Maksudnya adalah hak atas merek akan timbul karena pendaftarannya. Setiap pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya, berhak memperoleh perlindungan hukum atas merek. Diperolehnya perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran merek.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia, berubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem yang disebut terakhir lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan kepada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum, juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Penggunaan sistem konstitutif dalam UU Merek

⁴³ *Ibid.* hal. 41-42.

bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak antara lain pada pembentukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri lainnya, serta tetap dimungkinkannya pengumuman permintaan pendaftaran merek oleh pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.⁴⁴

Pendaftaran Merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara. Memuat substansi yang esensial berkenaan dengan proses pendaftaran itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap ini dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaptarnya suatu merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu merek.⁴⁵

Diberlakukannya sistim konstitutif dalam pendaftaran merek, semakin membuka peluang kepada pihak-pihak yang berperkara untuk membuktikan kepemilikan sah terhadap barang atau jasa dimaksud. Sebagaimana membuktikan dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG ditentukan bahwa, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau yang mengatakan suatu perbuatan

⁴⁴ Rachmadi Usman., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 309.

⁴⁵ *Ibid.*

yang meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan itu atau adanya perbuatan itu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG di atas, mengandung suatu asas yaitu asas *actori in cumbit probatio* yaitu asas yang menentukan siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya. Hal ini berarti kedua belah pihak (penggugat maupun tergugat) dapat dibebani dengan pembuktian. Oleh karena hakim yang memerintahkan kepada pihak-pihak mengajukan bukti-bukti, maka hakim lah yang membebani para pihak dengan pembuktian yang disebut dengan beban pembuktian.⁴⁶

Sehubungan dengan merek terdaftar adalah milik seseorang atau badan hukum sebagai aset yang harus dilindungi. Subekti menyebutnya sebagai *bezit*.⁴⁷ Menurut Pasal 529 KUH Perdata yang dimaksud dengan *bezit* adalah ”Kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”. Suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri yang oleh hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada dan siapa.⁴⁸ Merujuk kepada definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa benda yang dikuasai dan dinikmati oleh

⁴⁶ Elisabeth N. Butarbutar, *Op. cit.*, hal. 43.

⁴⁷ Subekti, *Kedudukan Berkuasa (Bезit)*, <http://kuliahade.wordpress.com/2010/06/16/hukum-perdata-kedudukan-berkuasa-bezit/>, diakses tanggal 18 April 2011.

⁴⁸ *Ibid.*

seseorang belum tentu benda miliknya sendiri hanya seolah-olah kepunyaannya sendiri.

Wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik (*good faith*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UU Merek yang berbunyi: “merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”.

Asas itikad baik berasal dari hukum Romawi, asas ini disebut Bonafides. KUH Perdata mempergunakan istilah itikad baik dalam dua pengertian. *Pertama*, itikad baik dalam pengertian arti subyektif. Itikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran.⁴⁹ Hal ini terdapat dalam pasal 530 KUH Perdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Pengertian kedua yaitu itikad baik dalam arti obyektif yang berarti kepatutan.⁵⁰ Hal ini dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata di atas, itikad baik tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kepatutan di sini bersifat dinamis. Kejujuran dan kepatutan berakar pada sifat peranan hukum pada

⁴⁹ Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Khusus*, <http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927>, diakses tanggal 18 April 2011.

⁵⁰ *Ibid.*

umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pemohon merek yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.⁵¹

Asas-asas di atas membawa konsekuensi dalam pendaftaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Pengaturan merek tidak dapat menerima pendaftaran atas dasar karena terdapatnya unsur itikad tidak baik sebagai suatu penjabaran dari asas legalitas dan dengan tidak diterimanya pendaftaran merek yang dialaskan kepada suatu niat buruk pendaftar, maka pengakuan terhadap merek tersebut tidak dapat dijalankan secara serta merta. Hal semacam ini merupakan suatu bentuk perlindungan atas merek terdaftar yang diberikan oleh Dirjen HKI atas tindakan-tindakan pihak yang sengaja untuk melakukan kompetitif secara tidak sehat melalui peniruan merek terkenal yang sudah lama beredar di masyarakat.⁵²

2. Landasan Konsepsional

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa istilah sebagai landasan konsepsional untuk menghindari pemahaman yang berbeda mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵¹ [Desy Rizki Koto](#), *Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Desain Industri*, Tesis, (Medan: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008), hal. 6.

⁵² Cita Citrawinda Priapantja, *Op. cit.*, hal. 5.

- b. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁵³
- c. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁵⁴
- d. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.⁵⁵
- e. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.⁵⁶
- f. Perlindungan merek adalah kekuatan hukum yang melindungi pemilik merek untuk kepentingan suatu merek terdiri dari tiga standar perlindungan yaitu: berlaku umum terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan di antara

⁵³ UU Merek, *Op. cit.*, Pasal 1 angka 1. Lihat juga O.K. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 330.

⁵⁴ Pasal 3 UU Merek.

⁵⁵ Pasal 1 angka 2 UU Merek.

⁵⁶ Pasal 1 angka 3 UU Merek.

merek; suatu persamaan/penambahan dari merek-merek; dan persaingan curang merek.⁵⁷

- g. Itikad tidak baik adalah suatu tindakan pihak lain atau pihak ketiga yang akan mendaftarkan merek dagangnya di Dirjen HKI dengan diindikasikan tidak memiliki unsur pembeda dengan merek yang telah terdaftar dan merek itu bertentangan pula dengan moralitas agama, kesusilaan, serta ketertiban umum.⁵⁸
- h. Pembatalan merek adalah tindakan oleh pihak yang berwenang (Dirjen HKI) untuk tidak menerima merek yang bersangkutan atas prakarsa sendiri, karena merek yang didaftar memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar lebih dahulu dan tidak ada unsur pembeda sama sekali serta adanya niat buruk dari pendaftar untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan merek pihak lain.⁵⁹

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁶⁰ Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan

⁵⁷ Dwi Rezki Sri Astarini., *Op. cit.*, hal. 18.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 84.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1996), hal. 547.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990), hal. 106.

kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁶¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶² Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Alasan pemakaian penelitian hukum yuridis normatif ini adalah didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.⁶³ Oleh karena itu, sifat penelitian ini berdasarkan penalaran deskriptif analitis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai data pokok dapat berupa data sekunder yang meliputi:

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hal. 1.

⁶² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 6.

⁶³ Bismar Nasution, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum", Makalah, disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada *Majalah Akreditasi Fakultas Hukum USU*, Tanggal 18 Februari 2003, hal. 1.

1. Bahan hukum primer, yaitu hukum yang bersifat mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek);
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, sepanjang memuat informasi yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) yakni studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian di perpustakaan dan melakukan identifikasi data atas kasus-kasus yang ada. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan selanjutnya akan dipilah-pilah yang mengandung kaedah-kaedah hukum kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁶⁴

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 195-196.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan terpenting yang relevan dengan permasalahan. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif analitis, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.