

**ANALISIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
SENGKETA MEREK DAGANG PADA PUTUSAN NOMOR 836  
K/Pdt.Sus-HKI/2022**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

**Oleh :**

**LINDAYANI**

**NIM: S20192077**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**ANALISIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
SENGKETA MEREK DAGANG PADA PUTUSAN NOMOR 836  
K/Pdt.Sus-HKI/2022**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :  
Lindayani  
NIM : S20192077

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**ANALISIS YURIDIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN SENGKETA MEREK DAGANG TINJAUAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**

(Studi Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**LINDAYANI**  
**NIM : S20192077**

Disetujui Pembimbing



**BASUKI KURNIAWAN M.H**  
**NIP: 198902062019031006**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023

**ANALISIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
SENGKETA MEREK DAGANG PADA PUTUSAN NOMOR 836  
K/Pdt.Sus-HKI/2022**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memnuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Hari : Jum'at**  
**Tanggal : 29 Desember 2023**  
**Ruangan : 2 Fakultas Syariah**

**Tim Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Freddy Hidayat S.H., M.H.**  
**NIP. 19880826 201903 1 003**



**Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I.**  
**NIP.201603104**

Anggota : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H**

(  )

**2. Basuki Kuriawan M.H**

(  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A**  
**NIP.19911107201811004**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah memakan harta tetanggamu dengan cara yang bathil atau zalim, kecuali dengan transaksi yang disepakati bersama. Dan janganlah kamu merugikan dirimu sendiri dengan tindakan membunuh. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.. (Q.S. An-Nisa: 29).”\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemah*” (Semarang: Toha Putra, 2016), 83.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Alhamdulillah, hamdan wasyukron lillah sholatan wasalaman ala rosulillah.* Kalimat syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT dalam mengawali pengantar ini dan dengan rahmat dan karunianya yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya dinantikan hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini adalah sebagai bentuk perolehan gelar Sarjana Hukum (S.H). yang tentunya tidak mudah menempati tahap penyelesaian tugas akhir ini. Banyak rintangan dan hambatan yang saya rasakan dalam setiap prosesnya. Oleh sebab itu, saya sampaikan terimakasih untuk diri sendiri karena telah menyelesaikan tanggung jawab apa yang telah kamu mulai. Dengan ini penulis tiada henti mengucapkan banyak terimakasih kepada seuruh pihak yang telah membantu terlaksananya karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi limpahan rahmat dan karunianya dalam setiap amal kebaikan dan semoga mendapat balasan kebaikan pula. Aamiin.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Segala Puji bagi Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunianya, serta taufiq dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA MEREK DAGANG PADA PUTUSAN NOMOR 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022*. Sholawat beriring salam saya sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperkenalkan kita tentang pengetahuan. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana S1 Ilmu Hukum Syariah dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Keberhasilan dan kesuksesan dalam penyusunan karya tulis ini saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Hefni Zein, S.Ag, M.M., Selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Sidiq Jember yang telah menyediakan fasilitas yang baik selama diperkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, S.H.I.,M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Sidiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan Skripsi ini.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang turut memudahkan dalam urusan perkuliahan dari awal hingga Akhir.

4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya mengenai urusan perkuliahan dari awal semester hingga saat ini.
5. Bapak Basuki Kurniawan S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing saya dalam penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang turut memberi ilmu dan pengetahuan dari awal perkuliahan hingga sekarang. Bapak dan Ibu staff TU Fakultas Syariah yang turut membantu dalam melancarkan administrasi baik sebelum hingga Skripsi ini selesai.
7. Ayahanda Syaifullah beserta keluarga, Ibunda Karsiani Beserta Keluarga, Mbah Uti dan Mbah Kakung dan adikku Saudara Kandungku Danil Junior, dan para sepupu Halimatus, dan Halimi yang menjadi *support sistem* dalam keluarga ini.
8. Sahabat karib saya Zam Zamiy, Devi Wijayawati Ningsih, Aisussariroh, Rosidah, dan teman-teman organisasi rekan rekanita IPNU-IPPNU, sahabat sahabat IKMARSY yang telah menemani masa-masa sulit dan bahagia selama dibangku perkuliahan. Dan Seluruh teman teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 3 yang telah berperan dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku perkuliahan.

Dengan ini penulis mengucapkan rasa syukur yang teramat dalam dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Dengan dukungan, bantuan, bimbingan, dari berbagai pihak hingga saya menyelesaikan tugas akhir ini.



Semoga Allah limpahkan segala bentuk rezeki dan memberi kemudahan dalam bentuk kebaikan. Aamiin.

Penulisan karya ilmiah ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, diperlukan kritik dan saran guna menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penulisan ini.

Jember, 29 Desember 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Lindayani, 2023** : Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Hakim dalam memutuskan konkurensi Merek Dagang dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022)

**Kata Kunci** : *Ratio Decidendi*, Sengketa Merek Dagang, *Passing Off*

Pelanggaran terhadap suatu merek terkenal STARBUCKS Corporation dengan STARBUCKS Sumatra Tobacco trading Company atas dasar itikad tidak baik saat pendaftarannya dengan maksud membonceng atas ketenaran merek terkenal (*Passing Off*) milik negara asing terhadap merek STARBUCKS Corporation.

Penelitian ini berfokus pada 2 rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana analisis *ratio decidendi* hakim dalam menyelesaikan sengketa merek dagang dalam putusan perkara nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022?, dan 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tindakan pemboncengan merek terkenal (*Passing Off*) di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode hukum normatif atau kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui sumber hukum primer seperti undang-undang serta putusan hakim, dan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan putusan pengadilan.

Hasil dari penelitian ini dengan kesimpulan : 1) *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Agung Nomor 835 K/Pdt.Sus/HKI/2022. Dalam Pertimbangannya hakim menemukan ketidaksesuaian dengan fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang ditemukan pada pemohon kasasi dengan kenyataan. Merek Terkenal dilihat dari ketenaran merek tersebut diseluruh dunia maupun di Indonesia. Keberadaan merek terkenal diakui dan dilindungi walau pendaftarannya belum dilakukan di Indonesia. 2) Perlindungan hukum atas tindakan pemboncengan merek terkenal (*Passing Off*) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang nasional ataupun Internasional yaitu dalam Pasal 6 bis Paris Convention dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 huruf b dan c dan sanksi bagi pelanggar atas pemboncengan suatu merek dalam Undang-Undang merek yang berlaku yaitu tercantum dalam bab XV tentang penyelesaian sengketa pasal 83 ayat (1) UU Merek. Penegakan hukum di Indonesia mampu menghendaki proses penegakan hukum tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat atau dapat disebut dengan gagasan hukum progresif sehingga dalam perlindungan hukum dapat menjamin kualitas hukum yang baik bagi Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoretis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>14</b>
A. Kajian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>63</b>
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian .....	63

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	64
1. Bahan Hukum Primer.....	65
2. Bahan Hukum Sekunder .....	65
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	65
E. Metode Analisis Bahan Hukum .....	66
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	66
<b>BAB VI PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Posisi Kasus .....	68
1. Para Pihak .....	68
2. Duduk Perkara.....	68
B. <i>Analisis Ratio Decidendi</i> hakim dalam penyelesaian sengketa merek dagang Starbucks Vs Starbucks analisis teori kepastian hukum.....	70
1. Putusan Nomor 51/Pdt.Susu/Meek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.....	71
2. Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 .....	75
C. Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pemboncengan Merek Terkenal ( <i>Passing Off</i> ) Di Indonesia.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
Pernyataan keaslian penulis .....	
Biodata Penulis .....	

## DAFTAR TABEL

### NO Uraian

2.1 Tabel penelitian terdahulu.....	20
4.1 Tabel biodata Tergugat .....	71
4.2 Tabel daftar merek penggugat.....	73.
4.3 tabel perbandingan hukum .....	83



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Persaingan pada dunia perdagangan yang sangat ketat sehingga menuntut kreativitas yang cukup tinggi dari pelaku bisnis, inovator dan kreator yang melahirkan hasil karya dan kreasi yang mempunyai nilai jual dikemudian hari. Hasil karya yang dilahirkan tersebut, disamping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai implikasi yuridis, karena dilihat dari sudut pandang ada hubungan hukum adanya hak yang melekat pada hasil kreasi orang yang bersangkutan, baik hak moral (*moral rigflts*) yang berarti namanya sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut, maupun hak ekonomis (*economic rights*) yang berarti ia berhak menikmati hasil (*royalty*) dari penjualan hasil karyanya. Hak inilah dalam sudut pandang hukum dikenal dengan *Intellectual Property Right* (IPR) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>1</sup>

Reputasi dalam dunia perdagangan menjadi tolak ukur akan kesuksesan dan kegagalan suatu perusahaan. Seorang pebisnis dengan sengaja memasang iklan demi mempertahankan reputasi produk yang diciptanya. Dengan demikian, selain sebagai pembeda pada suatu produk, merek juga berfungsi sebagai alat perdangan yang menjadi aset penting bagi pemilik dalam dunia perdangan baik nasional maupun internasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sentosa S, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek* (Bandung: Yrama Widya 2002), 12-13.

<sup>2</sup> Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6,( Jakarta: RajaGrafindo Persada 2007), hal. 330.



Masa pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia mengadopsi Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda. Sebagai bekas jajahan Belanda, Indonesia menerapkan undang-undang Hindia Belanda yang masih berlaku hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah UU Merek tahun 1961, yang menggantikan *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Stb.* 1912 Nomor 545. Selanjutnya, terdapat perkembangan hukum yang signifikan, dimana undang-undang merek baru diperkenalkan pada tahun 1992, yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 1997 dan 2001 untuk mematuhi peraturan TRIP's. Perubahan terakhir menghasilkan Undang-Undang merek terkini, yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.<sup>3</sup>

Merek sebagai salah satu bagian HKI yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan dan berperan penting terhadap perekonomian dan perdagangan suatu Negara.<sup>4</sup> Merek dapat dikatakan sebagai simbol atau pembeda dalam suatu karya sebagaimana yang disebut pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis, yang berbunyi:<sup>5</sup>

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan

---

<sup>3</sup> Anis Mashdurohatun “*Hak Kekayaan intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*”, (Semarang:SA Press, 2013). 47

<sup>4</sup> Wizna Gania Balqiz, “*Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia.*” *Joernal of Judicial Riview* 23, no 1 ( June 2021): 43 <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4360>

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis LN No.252, 2016, TLN 5953

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Merek dagang haruslah didaftarkan di kantor direktorat jenderal kekayaan intelektual. Sistem administrasi terkait merek sangatlah penting karena merek mempunyai hak istimewa yang diberikan izin oleh negara atau pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut. Pentingnya pendaftaran merek bagi pengguna atau konsumen sebagai merek yang dibeli berupa (cap, simbol, lambang dan lain sebagainya) yang dipercaya telah berkualitas baik dan aman dikonsumsi.<sup>6</sup>

Sering terjadinya persaingan usaha tidak sehat dikalangan pedagang, sehingga peraturan tentang merek dibuat salah satu tujuannya untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dikalangan pedagang. Dengan adanya merek pada sebuah produk memungkinkan konsumen untuk membedakan keasliannya. Indonesia menganut sistem konstitutif (*Firt To File*) dalam pendaftaran suatu merek, dimana dalam sistem ini adalah “pihak yang menjadi pendaftar pertama ialah pemegang hak atas merek, jadi hak eksklusif jatuh kepada pihak yang mendaftarkan mereknya di kantor merek”.<sup>7</sup>

Kaidah hukum dalam pengaturan perlindungan terhadap merek terkenal dapat dijumpai dalam hukum Internasional yakni Konvensi Paris (*Paris Convention For Protection of Industrial Property 1967*) Pasal 6 bis ayat (91) dan Perjanjian TRIPs Pasal 16 Ayat (2) dan (3). Negara memiliki kewajiban akan hukum Internasioanal untuk meratifikasi TRIPs ke hukum

<sup>6</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri :Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 79.

<sup>7</sup> Karlina Perdana, “Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek.” *Privat law*, Vol V, No. 2 (Juli-Desember, 2017), 85 <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19398> Diakses pada 01 November 2022.

Nasional begitupun hukum Indonesia.<sup>8</sup> Hal tersebut menjadi tanggung jawab dari setiap anggotanya melaksanakan kewajiban aturan yang telah ditetapkan oleh Trips.

Aspek penting dari hukum merek di Indonesia salah satunya adalah perlindungan dari suatu merek tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki kewenangan untuk menolak pendaftaran suatu merek apabila terdapat persamaan pada inti atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain yang digunakan untuk barang dan/atau jasa serupa dengan merek yang diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek tahun 2016. Selain itu, disebutkan juga dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika terkait dengan merek dagang yang digunakan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, selama memenuhi persyaratan tertentu.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum perspektif hukum Nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menurut perpektif islam merek merupakan HAKI dalam bentuk hak kekayaan (*huquq maliyah*) dimana terdapat aturan hukum guna melindungi suatu merek dimana bisa kita lihat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak

---

<sup>8</sup> Leonita Putri, Indirani Wauran, “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesian” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, (Januari 2021), 71 <https://doi.org/10.14710/Mmh.50.1.2021.70-83> Diakses Pada 02 November 2022.

<sup>9</sup> Leonita Putri, Indirani Wauran, “Kedudukan...58

kekayaan intelektual (HAKI).<sup>10</sup> Adapun firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengambil harta sesamamu dengan cara yang tidak benar (bathil), dan jangan memberikan suap kepada para hakim dengan maksud untuk memperoleh sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, sedangkan kamu mengetahui hal tersebut.” (QS Al-Baqarah: ayat 188).<sup>11</sup>

Sengketa merek dagang terkenal seringkali terjadi di Indonesia dan telah melewati masa persidangan niaga seperti contoh sengketa merek dagang IKEA vs IKEA lokal dengan perkara nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, merek J Casanova dengan Casanova dengan Nomor Perkara 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020, merek Matsunaga Vs Pro Matsunaga dengan Nomor putusan 872 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Sengketa antara merek lokal juga sering kali terjadi contoh ayam geprek benu, skincare Ms Glow vs Ps Glow, Gudang garam vs Gudang baru, dan kemungkinan masih dapat terhitung lagi sengketa merek dagang yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan data tahunan direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, angka kasus merek dagang tahun 2018 mencapai 23, kemudian angka kasus pada 2019 menambah menjadi 41 kasus. Hingga kasus ini masih sering terjadi pada tahun-tahun berikutnya.<sup>12</sup> Data tersebut menunjukkan tingkat sengketa yang

<sup>10</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan kekayaan intelektual.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI “Al-Qur’an dan Terjemah” (Syaamil Qur’an, 2012),29.

<sup>12</sup> Hasil penelusuran pada “Putusan Register Per Tahun Merek”, direktori putusan mahkamah agung RI <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 26 oktober 2022. 09.40 wib

ada di Indonesia sering kali terjadi dan hal ini perlu ditindak lanjuti secara hukum.

Sengketa merek dagang yang terjadi dengan tanggal dikeluarkannya putusan 18 Mei 2022 Merek terkenal STARBUCKS Corporation melawan Sumatra Tobacco Trading Compani. Strubuck menggugat Sumatra Tobacco Trading Compani di pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, dengan penggunaan nama pada merek rokok “STARBUCKS” bahwa tergugat beritikad tidak baik saat pengajuan permintaan pendaftaran merek STARBUCKS No. Pendaftaran IDM000342818 kelas 34 dan merek dagang penggugat merupakan merek terkenal. Namun PN Niaga Jakarta pusat Menolak gugatan STARBUCKS dan memangkan merek Starbucks milik tergugat.<sup>13</sup> Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara merek tingkat kasasi dengan perkara Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang merek dagang adanya persamaan pada pokoknya dan mencoba mendompleng merek merek terkenal STARBUCKS Corporation oleh Sumatra Tobacco Trading Compani dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Majelis hakim juga menyatakan bahwasannya Merek STARBUCKS milik penggugat merupakan merek terkenal.<sup>14</sup>

*Ratio Decidendi* Hakim dalam penyelesaian sengketa menjadi tolak ukur bagi masyarakat dan kalangan akademis. Sehingga dalam perbedaan putusan menjadi pertanyaan bagaimana ketentuan hukum yang tepat terutama

---

<sup>13</sup> Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. 5

<sup>14</sup> Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.8



tentang merek. Alasan atau argumen yang menjadi syarat atau kriteria dalam pendekatan hukum (*ratio decidendi*) hakim ketika menilai suatu kasus hingga mencakup beberapa konsekuensi hukum yang sesuai, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>15</sup>

*Ratio Decidendi* Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terdapat alasan yang menyatakan bahwasannya STARBUCKS Corporation merupakan merek terkenal dan PT Sumatra Tobacco Trading Company memiliki iktikad tidak baik dan ingin membonceng ketenaran merek terkenal. Maka dalam dalil yang diungkapkan perlu kiranya dipertegas dengan menggunakan pasal - pasal yang tepat sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis atau peraturan lain mengatur tentang merek terkenal atas tindakan pemboncengan merek (*Passing Off*). Oleh sebab itu, melihat dari rangkaian putusan hakim dengan alasan putusannya sehingga dapat mengetahui sejauh mana peraturan mengani pelanggaran terhadap merek di Indonesia.

Melihat dari uraian latar belakang dan rangkaian putusan hakim dalam putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Maka, Penelitian ini membahas tema tersebut dengan judul “*ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA MEREK DAGANG PADA PUTUSAN NOMOR 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.*”

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian penelitian dalam kajian kali ini adalah :

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indaksi geografis. LN No.252, 2016, TLN 5953



1. Bagaimana *Ratio decidendi* hakim dalam penyelesaian sengketa merek dagang Starbucks Vs Starbucks analisis teori kepastian hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas tindakan pemboncengan merek terkenal (*Passing Off*) di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui *Ratio decidendi* hakim dalam penyelesaian sengketa merek dagang Starbucks Vs Starbucks analisis teori kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas tindakan pemboncengan merek terkenal (*Passing Off*) di Indonesia?

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian serta tujuannya dalam uraian diatas, maka manfaat penelitian yang ingin dicapai antara lain:

#### 1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sebagai tambahan pengetahuan keilmuan terkait *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan perkara dalam bidang bisnis HAKI tentang merek menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek di Indonesia.

#### 2. Manfaat praktis

##### a. Bagi peneliti

- Diharapkan agar bisa meningkatkan pemahaman berpikir dan keterampilan penulisan karya ilmiah.
- Diharapkan menjadi media pembelajaran dan memberikan pengetahuan lebih mengenai pengaturan merek dagang di Indonesia.

- Sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh gelar S.H.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan sebagai bahan acuan guna mendapatkan penengakan yang adil terhadap pengaturan terutama bidang merek HAKI.

c. Bagi kalangan akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran atau referensi oleh mahasiswa UIN KHAS JEMBER dalam mendalami bisnis dalam pembahasan analisis *ratio decidendi* hakim terkhusus dalam bidang Merek dagang.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian dari istilah penting yang menjadi perhatian penting pada penelitian ini yang berjudul “*Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Merek Dagang Pada Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022*”. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kebingungan serta salah paham terhadap arti/makna istilah yang tercantum dalam judul penelitian.<sup>16</sup> Devinisi istilah tersebut antara lain:

1. Analisis

Arti kata Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah karangan, perbuatan, penyelidikan atas suatu peristiwa untuk menguraikan atau mencari kebenaran dari bagian pokok-pokok permasalahan, untuk mencari arti keseluruhan dan memperoleh arti yang

<sup>16</sup> Universitas Islam negeri Kiai haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, *pedoman penulisan karya ilmiah*, 48.

tepat dengan menelaah dan menguraikan bagian satu dengan bagian lain sehingga menemukan kebenaran yang sesungguhnya.<sup>17</sup> Analisis merupakan menelaah/menyelidiki suatu hal dalam bidang hukum, dalam penelitian ini membahas mengenai sengketa merek dan telaah terhadap Undang-Undang dan putusan pada kasus Starbucks Vs Starbucks.

## 2. *Ratio decidendi*

Pengertian Ratio Decidendi berdasarkan Black's Law Dictionary "*the reason for deciding*", *The principle or rule of law on which a court's decision is founded. The rule of law on which a later court thinks that a previous court founded its decision; a general rule without which a case must have been decided otherwise.*<sup>18</sup>

Yaitu "Alasan untuk memutuskan", prinsip atau aturan hukum dimana keputusan pengadilan didirikan yang dapat dipastikan. Aturan hukum dimana pengadilan kemudian berpikir bahwa pengadilan sebelumnya mendirikan keputusannya; Aturan umum yang tanpanya suatu kasus harus diputuskan sebaliknya.

Alasan Putusan (*Ratio decidendi*) dalam penelitian ini yaitu tentang Putusan Hakim dalam sengketa merek Starbucks.

## 3. Sengketa merek dagang

Menurut (KBBI) atau Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian sengketa adalah sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat, perbincangan, perbincangan, perbincangan, perdebatan. Merek adalah

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 2008). 59

<sup>18</sup> Bryan A. Garner. "*Black's Law Dictionary*"(Consumer Recycled Paper, 2004). 1376

tanda yang digunakan oleh pengusaha. Dagang merupakan nama, simbol, gambar, huruf, kata, atau tanda lain yang dapat digunakan oleh perusahaan industri dan komersial untuk mengidentifikasi barang mereka dan membedakannya dari barang lain, dan biasanya mendapat perlindungan hukum.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan Sengketa merek dagang merupakan perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan merek dagang. Dalam penelitian ini sengketa merek dagang yang timbul antara STARBUCKS Corporation dengan Sumatera Tobacco Compani.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian ini, sistematika pembahasan berisikan penjabaran dan alur-alur pembahasan secara ringkas dan keseluruhan. Penulisan yang digunakan dalam karya ini berbentuk deskriptif naratif. Dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup.<sup>20</sup>

##### **Bab I : PENDAHULUAN**

Pada bagian bab pendahuluan ini yaitu merupakan bab pertama yang berisikan gambaran umum dalam pembahasan penelitian ini, dalam hal ini terdapat beberapa bagian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

##### **Bab II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini, terdapat penjabaran tentang kajian kepustakaan di dalamnya terdapat kajian teori dan penelitian terdahulu. Dalam bab ini

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indo nesia, (Jakarta, 2008). 1413

<sup>20</sup> Universitas Islam negeri Kiai haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, *pedoman penulisan karya ilmiah* ,48.

dijabarkan teori-teori oleh para ahli dan landasan konseptual sebagai landasan beripikir dan penguat argumentasi sehingga dapat membentuk kerangka berfikir yang sistematis dengan menggunakan teori tentang kepastian hukum dan perlindungan hukum . Adapun landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: *Pertama* Tinjauan Umum tentang putusan kehakiman meliputi: *Ratio decided* hakim, putusan hakim, kekuatan putusan,. *Kedua* yaitu membahas tentang *Passing Off* Dan yang *ketiga*, membahas tentang Tinjauan Umum UU No. Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III dimetode penelitian ini membahas tentang metode atau prosedur yang digunakan pada penelitian ini. Bagian pembahasan metode dalam penelitian diantaranya: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber dan jenis data, keabsahan data.

### BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini memuat mengenai inti dari penelitian yakni mengenai penyajian data dan analisisnya dalam penjabaran mengenai pembahasan temuan. Pada bab ini terdapat dua pembahasan dan analisisnya yaitu *pertama* menjelaskan posisi kasus yang digunakan peneliti sebagai objek penelitian, yang *kedua* tentang *Ratio decidendi* hakim dalam penyelesaian sengketa merek dagang Starbucks Vs Starbucks analisis teori kepastian hukum. Dan yang *ketiga* Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pemboncengan Merek Terkenal (*Passing Off*) Di Indonesia.

### BAB V: PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah langkah apa yang perlu diambil oleh pihak pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan dalam penelitian ini untuk melihat keterkaitan penelitian lain dengan penelitian yang hendak dilakukan, dan membuat ringkasan baik yang sudah terpublikasi ataupun yang belum terpublikasi, penelitian dahulu meliputi: skripsi, tesis, disertasi, ataupun artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya).<sup>22</sup>

1. Skripsi karya Samsudin Ali Hasan, 2020, Institut Agama Islam Negeri Jember, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang (Analisis Putusan Nomor 006/2006/PN.Niaga.JKT.PST).<sup>23</sup>

Terjadi sengketa merek dagang antara KeKe dengan nuKeKe, adanya kasus pemboncengan merek terdaftar KeKe terlebih dahulu dimana merek nuKeKe telah meniru merek dagang tersebut.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana duduk perkara sengketa merek dagang dalam putusan nomor 06/PDT.SUS/Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst?. 2. Bagaimana pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) pada sengketa merek dagang perspektif undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan *Statute Approach*, *Case Approach*, dan *Conceptual Approach*.

---

<sup>22</sup> Universitas Islam negeri Kiai haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, *penulisan karya ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 46.

<sup>23</sup> Samsudin Ali Hasan, “*Penyelesaian sengketa merek dagang (analisis Putusan Nomor 006/2006/PN.Niaga .JKT.PST)*”.(Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)

Hasil dari penelitian karya Samsudin adalah majelis hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa merek memiliki persamaan secara visual dan merek keduanya berbenda bentuk penempatan huruf N dan U. tetapi berbeda pendapat dengan hasil penelitian bahwa majelis hakim kurangnya penjelasan secara konkrit dalam undang-undang tentang persamaan pokok dan keseluruhannya pada merek tersebut.

2. Skripsi karya Gema Maulidiah Naswa Annisa Fitriyah, 2022, Universitas Hasanuddin, yang berjudul “Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar Atas Kesamaan Dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)”.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, fokus pembahasannya berkaitan dengan pertimbangan hakim dan upaya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang mempunyai kata-kata umum pada namanya, sesuai ketentuan Undang-Undang Merek.

Rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Apakah perlindungan merek terdaftar yang penamaannya menggunakan kata umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang merek? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa merek dagang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang merek?. Metode

---

<sup>24</sup> Gema Maulidiah Naswa Annisa Fitriyah, “*Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar Atas Kesamaan Dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)*”(skripsi, Universitas hasanuddin,2022)

Penelitian ini menerapkan metode normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan studi kasus. Data hukum dikumpulkan dari sumber primer seperti undang-undang merek dagang dan keputusan pengadilan, dan sumber sekunder dari tinjauan kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1. Perlindungan merek dagang Diesel sudah sesuai dengan undang-undang merek dan indikasi geografis karena merek diesel merupakan merek terkenal. Pada kasus Casanova perlindungan hukumnya tidak sesuai sebab merek tersebut bukan merupakan merek terkenal. 2. Pada pertimbangan hakim sudah sesuai dengan undang-undang merek dan indikasi geografis dalam kasus diesel, begiupula terhadap merek Casanova pertimbangan hakim telah sesuai, walaupun dalam praktiknya merek Casanova dimenangkan hanya menggunakan kata umum dalam penanaman mereknya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Kika Nurmala, 2018, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan Judul “Tindakan *Passing Off* Terhadap Sengketa Merek Dagang Matsunaga Vs Pro Matsunaga (Studi Kasus Putusan Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”<sup>25</sup>

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tindakan *passing off* atau pemboncengan merek antara merek Matsunaga yang telah terdaftar lebih awal dibandingkan dengan merek Promatsunaga. Karena merek penggugat memiliki arti penting dan memiliki nilai strategis bagi

---

<sup>25</sup> Kika Nurmala, “Tindakan *Passing Off* Terhadap Sengketa Merek Dagang Matsunaga Vs Pro Matsunaga (Studi Kasus Putusan Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

konsumen ataupun produsen terutama merek tersebut merupakan merek dagang terkenal.

Rumusan masalah yang diangkat adalah “1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang adanya tindakan *passing off* antara merek dagang MATSUNAGA dengan ProMATSUNAGA? 2. Apa upaya-upaya untuk melindungi pemegang merek dagang dalam hukum di Indonesia? 3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang Matsunaga berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? “

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek dagang Matsunaga Manufacturing CO., LTD., merupakan pemilik pertama dan satu-satunya yang mempunyai unsur "Matsunaga" pada kelas barang 09, yaitu stabilizer (pengaturan tekanan listrik yang diatur secara manual atau otomatis). Lie Senihian terbukti bersalah karena merek yang didaftarkan menunjukkan unsur persamaan baik pada pokoknya juga persamaan secara keseluruhan, termasuk unsur suara, penulisan, dan susunan kata yang identik dengan merek Matsunaga pada kelas barang dan fungsi barang yang sama. Hal ini bisa menyesatkan masyarakat yang telah mengenal merek Matsunaga.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Handayani, 2020, Universitas Medan, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor: 217PK/PDT.SUS-HKI/2018/PN.Jkt)”<sup>26</sup>

Adanya pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik dengan melakukan tindakan meniru terhadap suatu merek, dan pelanggaran tersebut menimpa merek dagang Hugo Boss yang dilakukan oleh Teddy Tan yang beralamat di Jakarta Utara. Hugo bos sudah didaftarkan didirektorat jenderal HKI dan telah diperpanjang pula pendaftarannya.

Rumusan masalah yang digunakan ialah: 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap merek terkenal? 2. Apakah undang-undang merek saat ini dapat memberikan kepastian hukum, 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian merek terkenal?

Adapun normatif atau penelitian kepustakaan yang menggunakan data-data hukum sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini, ialah pengaturan hukum merek terkenal menganut sistem *first-to-file*, yang berarti pendaftar mempunyai kepemilikan atas merek tersebut terlebih dahulu dan diakui sebagai pemilik hak merek tersebut juga akan memeriksa apakah undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum untuk mencapai keadilan dalam kasus-kasus pelanggaran merek dagang. Selain itu, bagaimana pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa merek terkenal untuk

<sup>26</sup> Rizky handayani “*Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor: 217PK/PDT.SUS-HKI/2018/PN.Jkt)*”,(Skripsi, Universitas medan,2018).

melindungi merek dagang yang didaftarkan oleh penggugat, pembatalan pendaftaran oleh tergugat, dan pengakuan kepemilikan merek terkenal Hugo Boss.

5. Skripsi karya Ahmad Zainullah, 2022 Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, dengan judul Perlindungan Hukum Pada Merek Asing Dan Terkenal (*Wellknown Mark*) Atas *Passing Off* Di Platform Marketplace Indonesia.<sup>27</sup>

Pembahasan dalam penelitian ini adalah seringkali terdapat produk barang dan/atau jasa yang menggunakan merek asing terkenal (*well-known mark*) dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi melalui persamaan merek, kemasan, penyebutan, dan lain sebagainya yang mirip dengan merek terkenal.

Adapun fokus penelitian yang diangkat adalah, 1. Bagaimana perlindungan atas merek terkenal (*wellknown mark*) atas tindakan *passing off* pada *platform marketplace* di Indonesia? 2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terhadap pelaku atas tindakan *passing off* pada *platform marketplace*?

Metode penelitian ini berupa *library research* (studi kepustakaan) dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep, analisis kasusnya menggunakan metode normative-kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemilik merek yang terkenal (*well-known mark*) mendapatkan perlindungan hukum terhadap praktik

---

<sup>27</sup> Ahmad zainullah, *Perlindungan Hukum Pada Merek Asing Dan Terkenal (Wellknown Mark) Atas Passing Off Di Platform Marketplace Indonesia.*, (Skripsi: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq,2022)



*passing off* yang dilakukan dalam marketplace, perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hal tersebut merujuk berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Samsudin Ali Hasan, 2020, Institut Agama Islam Negeri Jember.	Penyelesaian Sengketa Merek Dagang (analisis Putusan Nomor 006/2006/P N.Niaga .JKT.PST.	1. Bagaimana duduk perkara pada sengketa penggunaan merek dagang pada putusan Nomor. 06/Pdt.SUS/M EREK.2016.P N.Niaga/.Jkt.Pst . 2. Bagaimana ratio decidendi/pertimbangan hakim pada sengketa penggunaan merek dagang dalam putusan Nomor 06/Pdt.SUS/M EREK.2016.P N.Niaga/.Jkt.Pst . Perspektif Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Merek.	Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan <i>Statute Approach, Case Approach, dan Conceptual Approach</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai sengketa merek dan analisis <i>Ratio decidendi</i> hakim	perbedaan pada jenis merek yang digunakan bukanlah merek terkenal.
2.	Gema Maulidiah	Tinjauan hukum	1. Apakah perlindungan	Metode penelitiannya	Sengketa merek	Perbedaan analisis

	Naswa Annisa Fitriyah, 2022, Universitas Hasanuddin	sengketa merek dagang terdaftar Atas persamaan dengan merek terkenal. (studi putusan nomor 281 K/Pdt.sus-HKI/2020 dan putusan Nomor 197 K/Pdt.Sus-HKI/2018.	hukum terhadap merek terdaftar yang penanaman umumnya menggunakan kata umum sudah sesuai dengan peraturan undang-undang tentang merek? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa merek terdaftar yang penanamannya menggunakan kata umum sudah sesuai dengan undang-undang merek?	a menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder.	terdaftar dengan merek terkenal	teorinya secara umum menggunakan undang-undang dan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
3.	Kika Nurmala, 2018, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Tindakan <i>Passing Off</i> terhadap sengketa merek dagang Matsunaga vs pro Matsunaga (studi putusan no. 972K/Pdt.Sus-HKI/2017)	1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap adanya tindakan <i>passing off</i> antara merek dagang Matsunaga vs Promatsunaga? 2. apa upaya dalam melindungi pemegang merek dagang di Indonesia? 3. Bagaimana perlindungan	Menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan jenis penelitian kualitatif	Persamaan terkait permasalahan pembongcengan terhadap merek	Perbedaan di jenis penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam merumuskan suatu isu hukum

			hukum terhadap pemegang merek matsunaga berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?			
4.	Rizky Handayani, 2020, Universitas Medan	Penyelesaian sengketa merek dagang terkenal menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. (Studi putusan No. 217 K/Pdt.sus_HKI/2018 /Pn.Jkt)	1. Bagaimana peraturan hukum terhadap merek terkenal? 2. Apakah undang-undang merek dapat memberikan kepastian hukum serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa merek terkenal?	Metode penelitian Normatif dengan jenis penelitian kualitatif	Pembahasan mengenai sengketa merek terkait persamaan pada pokoknya	Pada jenis penelitian, penelitian tersebut menggunakan teknik wawancara/lapangan
5.	Ahmad zainullah, 2022 Universitas kiai Achmad Siddiq Jember.	Perlindungan hukum pada merek terkenal ( <i>Well Known Marks</i> ) atas tindakan <i>Passing Off</i> di Platform marketplace Indonesia?	1. bagaimana perlindungan hukum merek terkenal ( <i>wellknown mark</i> ) atas tindakan <i>passing off</i> di marketplace indonesia? 2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat di tempuh oleh	Menggunakan metode studi pustaka (library reseach) dengan pendekatan konseptual dan undang-undang.	Dalam pembahasannya terdapat sengketa merek terkenal dengan pemboncean gan merek terhadapnya .	Pada studi kasus dalam penelitian ini study kasus terhadap Platform marketplace Indonesia

			<p>pemilik merek terhadap pedagang (<i>Merchant</i>) yang melakukan praktek <i>passing off</i> di platform marketplace indonesia?</p>			
--	--	--	---	--	--	--

## B. Kajian Teori Dan Konseptual

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht kepastian hukum dapat dilihat dari dua kemungkinan yaitu yang pertama, yaitu adanya aturan umum yang dapat memberika pemahaman keada individu mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, terkait dengan perlindungan individu terhadap wewenang pemerintah melalui keberadaan aturan umum tersebut, sehingga dapat diketahui batasan dan tindakan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap setiap individu.<sup>28</sup> Dari perspektif yuridis konsep kepastian hukum berarti “rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, dan diterapkan sesuai denga asas *similia-similibus* (aturan yang sama diterapkan untuk perkara/kasus yang sama).<sup>29</sup>

Gustav Radbruch menyatakan bahwa secara umum dalam mengartikan bahwa pada setiap sistem hukum positif, kepastian hukum tidak selalu diutamakan, seakan-akan kepastian hukum harus terlebih dahulu terpenuhi, baru kemudian diikuti oleh keadilan dan kemanfaatan.

<sup>28</sup> Oksidelfa Yanto, “*Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia.*” (Bandung: Pustaka Reka Cipta, Januari,2020),

<sup>29</sup> I Dewa Gede Atnadja & I Nyoman Putu Budiarta, “*Teori-Teori Hukum*”, (Malang: Setara Press, 2018),206.

Hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan sendiri memiliki sifat yang normatif karena keadilanlah hukum positif berpangkal. Dan bersifat konstitutif karena keadilan yang mempunyai unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan suatu aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>30</sup>

Mortokusumo Menyebutkan ada 3 (tiga) unsur hukum agar dilaksanakan secara proposional, yaitu kepastian hukum (*Rechtsscherkeit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Dari cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat terpisah satu persatu ketiganya harus diusahakan dalam setiap aturan hukum. Keadilan tidak dapat telaksana apabila masyarakat tidak tertib atas hukum, ketertiban masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Sebaliknya, kepastian hukum tidak berguna hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.<sup>31</sup>

Konsep kemanfaatan menurut pandangan Jeremy Bentham penganut paham utilitarianisme mengatakan bahwa tujuan dari hukum hanya untuk kemanfaatan manusia. Kemanfaatan diartikan dengan kebahagiaan bagi tiap individu. Mengenai konsep keadilan menurut pandangan Francois Geny dengan teori etisnya, berpendapat bahwa keadilan tanpa hukum tidak ada apa-apanya, hukum pada dasarnya memiliki keadilan akan tetapi keadilan tidak selamanya tentang hukum,

---

<sup>30</sup> Oksidelfa Yanto, “*Negara Hukum Kepastian...*”, 28.

<sup>31</sup> Frence M. Wantu, “*Pengantar Ilmu Hukum*”(Gorontalo: UNG Press, Oktober 2015),5.

karena ada norma hukum yang tidak mengandung keadilan, sedangkan keadilan jelas tidak identik dengan hokum.<sup>32</sup>

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa terdapat prinsip *Equality before the law* yaitu suatu prinsip yang menjadi salah satu rantai dari hak asasi manusia, prinsip ini diakui secara tegas oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 45 Bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dari ketentuan tersebut, setiap warga Indonesia baik rakyat biasa atau pejabat negara ketika berada dihadapan hokum maka derajatnya sama dan tidak ada pembeda pada tiap individu.<sup>33</sup>

Adanya kepastian hukum setiap orang atau badan usaha yang melanggar aturan hukum maka akan mendapatkan sanksi yang sama, telah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang menjadi persyaratan dengan adanya hukum harus diberlakukan bagi setiap orang. Dari itulah, dengan tidak adanya kepastian hukum akan membuat tindakan penegak hukum kehilangan legitimasinya, dan akan membukakan sistem hukum tidak berjalan dengan baik. Kepastian hukum tidak akan terlaksana apabila para penegak hukum dilaksanakan dengan mengabaikan persamaan didepan hukum, dan kepastian hukum tidak akan terlaksana apabila penegak humum tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.

---

<sup>32</sup> I Dewa Gede Atnadja & I Nyoman Putu Budiarta, “*Teori-Teori Hukum*” .....,207.

<sup>33</sup> Frence M. Wantu, “*Pengantar Ilmu Hukum, ..., 10*



## 2. Teori Hukum Progresif

Satjipto Raharjo memunculkan gagasan hukum progresif. Kata Progresif diambil dari kata “progres” yang artinya kemajuan. Suatu hukum seyogyanya dapat mengikuti perkembangan zaman, harus mengikuti problematika yang berkembang dalam masyarakat dan bisa memenuhi kepentingan hukum masyarakat dengan melandaskan diri pada nilai moral dari sumber daya aparat yang dimiliki. Gagasan ini muncul sebagai respon atas paradigma positivistik yang membuat ambuknya penegakan hukum.<sup>34</sup>

Cara berpikir hukum yang tidak hanya melihat aturan hukum formal dikembangkan Satjipto dengan slogan hukum progresif. Pergerakan hukum dengan cara progresif tersebut dianggap begawan hukum itu sangat penting sekali bagi dunia hukum Indonesia. Permasalahan hukum dimana saja, termasuk di Indonesia, dalam pandangan Satjipto timbul ketika budaya hukum mulai memasuki tradisi dituliskan (*written law*). Hukum kemudian menjadi formal dan terbirokrasikan, struktural, bahkan rasionalisasinya berdasarkan teks-teks hukum yang harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal aturan perundangundangan. Akibatnya hukum tidak lagi memiliki “ruh” kemanusiaan padahal hukum dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan formalisasi

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekarto, “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*” (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 21.

hukum tersebut, dalam pergerakan hukum progresif, pemaknaan terhadap teks aturan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting.<sup>35</sup>

Menurut Satjipto, sosiologi hukum memiliki basis intelektual dari paham hukum alam (*lex naturalist*). itu sebabnya capaian paham sosiologi hukum adalah untuk menyelesaikan persoalan kehidupan manusia dan lingkungannya “paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema yang telah dibuat oleh hukum.” Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan,

---

<sup>35</sup> Sajipto Raharjo, “*Penegakan Hukum Progresif*” (Jakarta, Kompas, 2010), 82

bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.<sup>36</sup>

Gagasan hukum progresif lahir dari keresahan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Demikian pula, bahwa kehadiran dari gagasan hukum progresif lahir sebagai koreksi terhadap kelemahan hukum modern yang kerap meminggirkan keadilan sejati. Secara moral, Hukum progresif menghendaki agar cara berhukum tidak mengikuti model status quo, melainkan secara aktif mencari dan menemukan avenues baru sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat. Oleh karena itu, hukum progresif sangat setuju dengan pikiran-pikiran kreatif dan inovatif dalam hukum untuk menembus kebuntuan.<sup>37</sup>

Hukum Progresif sebagai suatu cara berhukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan berbagai teori hukum lainnya, berikut ini beberapa karakteristik hukum progresif antara lain:<sup>38</sup>

- a. Kajian hukum progresif mengalihkan titik berat kajian hukum yang semua menggunakan optik hukum menuju hukum ke perilaku.
- b. Hukum prgresif secara tidak sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat.

<sup>36</sup> Sajipto Raharjo, “*Penegakan Hukum Progresif*” (Jakarta, Kompas, 2010), 98.

<sup>37</sup> Ade Mahmud, “*Pengembalian aset tindak pidana korupsi pendekatan hukum progresif*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2020), 32.

<sup>38</sup> Ade Mahmud, “*Pengembalian aset...*”, 29.

- c. Hukum progresif tidak memandang bahwa hukum dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan fenomena sosial dan menginginkan hukum bekerja untuk kepentingan sosial.
- d. Hukum progresif pandangannya sama dengan aliran *Sociological Jurisprudence Rescou Pound* yang memandang bahwa hukum tidak semata-mata peraturan, tetapi yang lebih penting bagaimana efek hukum di tengah masyarakat.
- e. Hukum progresif memiliki kesamaan dengan pandangan teori hukum alam (*natural law*), yang mengutamakan hal-hal yang bersifat metayuridis.<sup>39</sup>

Ide penegakan hukum progresif menghendaki proses penegakan hukum tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu vitas dari penegakan hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum progresif merupakan letupan dari situasi penegakan hukum yang stagnan.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum yang diutarakan oleh Philips M. Hadjon dengan menggunakan kata atau istilah “perlindungan hukum bagi rakyat” kemudian dilanjutkan lagi menurut arti kata perlindungan hukum bagi rakyat, bukan bagi rakyat untuk pemerintah. Konsep

---

<sup>39</sup> Ade Mahmud, „Pengembalian aset..., 29.

perlindungan hukum di Indonesia dilandasi dengan pelaksanaan dan penghayatan kemudian pengaplikasian terhadap perlindungan hukum bagi harkat dan bartabat manusia yang bersumber dari asas negara hukum di Indonesia yakni Pancasila. Merujuk pada pendapat bahwa Pancasila sebagai sumber hukum dan falsafah negara yang melandasi “perlindungan hukum bagi rakyat.”<sup>40</sup> Pendapat lain tentang perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa konsep perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang atau badan usaha dan memberikan kekuasaan hak asasi manusia dan dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya.”<sup>41</sup>. Jadi perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan demi melindungi dan memberikan wewenang terhadap tindakan seseorang sesuai dengan kepentingannya.

Kajian kepustakaan secara teoretis menganalisis bahwa sarana perlindungan hukum bagi rakyat titik peraturannya ada ditindakan hukum oleh pemerintah, dari itu dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek juga dapat dilakukan dengan dua sarana perlindungan hukum yaitu 1) sarana perlindungan hukum preventif, dan 2) sarana hukum represif.<sup>42</sup> Perlindungan preventif merupakan upaya perlindungan hukum ketika adanya pelanggaran hukum dimana hal tersebut belum terjadi. Terhadap sengketa merek perlindungan tersebut digunakan akan tetapi tergantung pemilik merek diharapkan mendaftarkan mereknya agar

<sup>40</sup> I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, “*Teori-Teori Hukum*” .....,166

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 53

<sup>42</sup> I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, “*Teori-Teori Hukum*” .....,167

mendapatkan perlindungan hukum.<sup>43</sup> Terdapat upaya hukum represif yaitu apabila telah terjadi pelanggaran merek atau tindak pidananya, dalam hal ini pengadilan berperan untuk menegakkan hukum yang bersifat adil dan lainnya yang sangat dibutuhkan.<sup>44</sup>

*Rechtshandeling* atau tindakan hukum yaitu tindakan hukum yang dapat menghasilkan akibat hukum yang menciptakan hak dan kewajiban. Adapun perlindungan hukum memiliki beberapa tindakan hukum terhadap pemilik merek yang terdaftar antara lain:

1) Tindakan hukum pidana

Soedarto berpendapat bahwa pengertian hukum pidana merupakan suatu aturan yang mengikat dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang terdapat syarat tertentu dan mengakibatkan sesuatu yang berupa pidana. Pemilik merek yang telah terdaftar dapat mengajukan tuntutan pidana untuk melindungi hak kepemilikannya yang telah dilanggar oleh individu atau badan hukum. Langkah ini bisa diambil dengan adanya peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pihak yang berwenang.<sup>45</sup>

Selain pejabat kepolisian, beberapa penyidik sipil dibidang aturan di kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan diberi wewenang khusus untuk melakukan

---

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 54

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 54

<sup>45</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung, Alumni, 2015). 121



penyelidikan terkait tindak pidana merek. Adapun penyidik yang berwenang melakukannya antara lain:<sup>46</sup>

- a. Memeriksa kebenaran laporan atau keterangan terkait dengan tindak pidana dibidang merek;
- b. Memeriksa kepada seseorang yang diduga terlibat tindak pidana merek;
- c. Permintaan keterangan dan alat bukti dari pihak yang berhubungan dengan tindak pidana merek;
- d. Pemeriksaan dokumen lain bidang merek atas pembukuan yang berkenaan dengan pencatatan, dan tindak pidana dipenggeledahan serta pemeriksaaa ditempat yang diduga apakah terdapat alat bukti atau pembukuan yang berkenaan dengan tindak pidana merek;
- e. Penyitaan barang dan hasil dari pelanggaran yang dapat menjadi bukti terkait dengan tidak pidana merek;
- f. Permintaan keterangan ahli sebagai bagian dari pelaksanaan tugas penyidikan pidana merek;
- g. Permintaan instansi terkait untuk penangkapan, penahanan, dan pencegahan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana merek;
- h. Penyidikan dapat dihentikan jika tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana merek.

---

<sup>46</sup> Yoyo Arifardhani, "Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektas", (Jakarta, Kencana, 2020), 85.

Perilaku pelanggaran merek yang termasuk dalam tindak pidana ini yaitu yang mempunyai persamaan keseluruhan atau persamaan pada pokoknya. Terdapat dalam pasal 100 undang-undang merek yang menyatakan bahwa bagi pelaku pelanggaran merek yang ada persamaan atas keseluruhan yaitu dipidana penjara 5 (lima) tahun atau denda sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), jika adanya persamaan pada pokoknya pada pasal 100 ayat (2) dengan pidana 4 (empat) tahun atau denda Rp.2000.000.000 (dua miliar rupiah).<sup>47</sup>

Tindakan pidana dalam pasal 100 undang-undang merek diatas, terdapat dua macam pilihan dalam pemidanaan pelaku yaitu dengan pidana hukuman dan denda. Pada hal tersebut hakim diberi wewenang untuk kebebasan memilih untuk menjatuhkan hukuman pidananya karena bersifat alternatif. Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan denda sekaligus atau salah satunya saja.

## 2) Tindakan Hukum Perdata

Sobekti menyatakan bahwa hukum perdata merupakan segala aturan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan seseorang/badan usaha. Pengertian hukum perdata adalah segala bentuk aturan hukum antara individu dengan individu lainnya.

---

<sup>47</sup> Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis (LN No. 157, TLN No. 5076)

Sehingga hukum perdata menjadi pegangan bagi seseorang.<sup>48</sup> Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi pada pengadilan niaga, terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan keseluruhan atau pada pokoknya. Tata cara pengajuan gugatan dilakukan di pengadilan niaga di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.<sup>49</sup>

Perlindungan merek yang telah terdaftar dapat menuntutnya secara perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Seseorang atau beberapa badan hukum jika terindikasi melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar maka pemilik merek dapat melakukan pengaduan terhadap pihak pelanggar yang mana hal tersebut dikatakan delik aduan. Delik aduan dapat dilaksanakan dengan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban dalam tindak pidana. Delik biasa proses yang dilakukan langsung oleh penyidik walaupun tidak ada pengaduan dari korban.<sup>50</sup>

Perlindungan merek secara umum hanya diberlakukan kepada pemilik merek yang telah didaftarkan. Konsep perlindungan hukum terhadap pemilik merek berkaitan dengan sifat hak merek yang bersifat khusus. Penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin dari pemiliknya dianggap pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi khusus.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal...*, 122.

<sup>49</sup> Yoyo Arifardhani, "Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual", (Jakarta, Kencana, 2020), 103.

<sup>50</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. 122

<sup>51</sup> Tommy Hendra Purwaka "Perlindungan Hukum", (Jakarta: Pustaka Obor, 2017, 27

Perlindungan hukum terkait merek di Indonesia diselenggarakan melalui sistem hukum perdata yang dimulai dengan proses gugatan dan pemeriksaan pada badan pengadilan. Hal ini juga melibatkan proses delik aduan yang pada akhirnya dapat memberikan perlindungan hukum pidana. sarana perlindungan hukum meliputi metode preventif seperti tindakan pencegahan, serta metode represif pada bentuk penyelesaian konkurensi melalui badan pengadilan.

#### 4. Tinjauan Umum tentang putusan kehakiman

##### a. *Ratio decidendi*

*Ratio decidendi* merupakan istilah yang di gunakan dalam sistem hukum *common law*. Secara harfiah istilah tersebut adalah “Alasan untuk menjatuhkan putusan” (*the reason for the decision*). Menurut Michael Zandar mendefinisikan *ratio decidendi* adalah “suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material” (*A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts.*)<sup>52</sup>

Segala pertimbangan hukum dari suatu putusan tidak semuanya merupakan *ratio decidendi*. Membutuhkan ketelitian dalam menamakan *ratio decidendi* sebagai dasar dalam masalah dan fakta yang sama mengambil keputusan yang konsisten dikemudian hari.

Adapun Ciri-ciri *Ratio decidendi* adalah:<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Shidarta, ”*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*” <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/> diakses pada Rabu, 12 okt 2022.

<sup>53</sup> Basuki Kurniawan, “*Logika Dan Penalaran hukum*”,(Bondowoso: Licensi, 2021). 246

- 1) Umumnya digunakan dalam sistem *common law*
- 2) Bagian putusan hakim yang harus diikuti dan bersifat mengikat
- 3) Bersifat netral adalah alasan yang secara langsung menangani pokok.
- 4) Mengikat atas dasar kepentingan umum

*Ratio decidendi* tidak harus berupa penjabaran panjang lebar tidak juga bicara mengenai pasal cukup bersifat logis. Mengingat suatu putusan pengadilan tidak hanya mengikat para pihak untuk Amaran putusan, namun juga mengikat mereka atas apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim sebelum sampai pada Amaran putusannya tersebut, maka pertimbangan hukum yang dinilai keliru atau kurang cermat dipertimbangkan juga bahkan lalai untuk dipertimbangkan dapat pula diajukan upaya hukum.<sup>54</sup>

*Ratio decidendi* atau dengan kata lain pertimbangan hakim yang merupakan suatu keputusan oleh hakim atas dasar kenyataan materiil. Fakta materiil dapat digunakan sebagai penerapan atas pencarian dasar hukum yang sesuai dengan yang digunakan atas suatu kasus. *Ratio decidendi* ada di bagian tertentu pada suatu putusan pengadilan oleh hakim dimana diminta untuk menjelaskan alasannya dalam memutuskan suatu perkara.<sup>55</sup> Segala hal yang dilakukan/diputuskan oleh hakim atas pemaparan *ratio decidendi*-nya atau pertimbangan

<sup>54</sup> Basuki Kurniawan, "Logika Dan Penalaran hukum". 248

<sup>55</sup> Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum" (Jakarta, Sinar Grafika, 2010). 102

hakim memerlukan keahlian untuk menginterpretasikan (menafsirkan) suatu kebijakan.

Tujuan dengan adanya *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah sebagai wadah dalam pemaparan pokok-pokok pikiran tentang uraian permasalahan antara individu satu dengan individu yang lain, ataupun pemerintah dengan masyarakat terkait suatu kasus yang kontroversial, hal tersebut juga berdampak terhadap asumsi atau perwujudan terhadap sisi positif dan negatifnya dari penegakan hukum, sikap aparat hukum, dan Lembaga peradilan. Putusan yang diambil oleh hakim yang didasarkan dengan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim diharapkan mampu dan dapat menimbulkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkenaan dengan permasalahan yang disengketakan.<sup>56</sup>

Pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) merupakan salah satu hal terpenting untuk mencapai putusan yang bersifat keadilan, dan mencapai kepastiaan hukum, dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. *Ratio decidendi* merupakan pertimbangan yang menjadi landasan sehingga dihasilkannya suatu putusan. *Ratio decidendi* adalah bagian dari putusan pengadilan yang digunakan untuk memukan suatu kasus/perkara.

---

<sup>56</sup> Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum", 104.



b. Putusan hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah hal yang dinantikan dan sangat diharapkan oleh pugal tang berperkara, dengan tujuan menyelesaikan sengketa/persmasalahan antara pihak-pihak yang berperkara dengan sebaik mungkin. dengan putusan hakim diharapkan bagi pihak yang berperkara mendapat keadilan dan kepastian hukum. Putusan hakim menjadi bagian terpenting dalam proses pengadilan yang merupakan puncak atau inti dari suatu penyelesaian perkara.<sup>57</sup>

Hakim merupakan pelaku inti yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman. Tugas pokok yang digeluti hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diajukan di pengadilan dan dibebankan kepadanya.<sup>58</sup>

Putusan hakim adalah tindakan akhir dari hakim dalam persidangan, jadi putusan hakim merupakan suatu pernyataan dengan menggunakan alasan hukum sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Juga melihat beberapa pandangan tentang putusan hakim atau pengadilan, sebagaimana berikut:<sup>59</sup>

- 1) Pendapat Sudikno Mertokusumo tentang putusan hakim adalah “Putusan hakim ialah pernyataan yang diberikan oleh hakim selaku pejabat yang berwenang sebagai pengambil keputusan. Hakim berperan di persidangan dengan tujuan mengakhiri dan menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh para pihak.

---

<sup>57</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 124

<sup>58</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati “*Pengantar Hukum Acara Perdata*”, (Sulawesi, Unimal Press, 2015), 96

<sup>59</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati “*Pengantar Hukum Acara Perdata*”, 97

- 2) Menurut Riduan Syahrani, “putusan hakim merupakan ucapan atau pernyataan hakim pada sidang pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata yang bersifat terbuka untuk umum”.
- 3) Bab 1 pasal (1) angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum acara Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah “suatu putusan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan”

Putusan hakim diharapkan agar tidak hanya memperlihatkan aspek hukum yang terantum dalam perundang-undangan, akan tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan manfaatnya secara keseluruhan. Demi mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum putusan hakim yang harus di pertimbangkan.<sup>60</sup> Ketentuan dasar putusan hakim terdapat dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman yakni “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili”.<sup>61</sup>

Putusan hakim diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Sehingga tidak ada hal yang dapat memicu terjadinya konflik dimasa yang mendatang. Sehingga Hakim dianggap mampu memeriksa dan menyelesaikan perkara dengan adil lewat putusan pengadilan.

<sup>60</sup> H. Margono “Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim” (Jakarta timur, sinar grafika, 2020),119

<sup>61</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman LN No. 157, TLN No. 5076

c. Kekuatan putusan hakim

Penetapan keputusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap, terdapat tiga macam kekuatan, yaitu:

1) Kekuatan mengikat

Putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap maka bersifat mengikat dan apa yang diputuskan oleh hakim dianggap benar dan berkewajiban untuk melaksanakannya bagi yang pihak yang berkewajiban tersebut. Sehingga putusan hakim tidak dapat diganggu gugat oleh pihak yang bersangkutan.

2) Kekuatan pembuktian

Putusan hakim yang telah ditetapkan memiliki kekuatan sebagai alat bukti kuat bagi pihak-pihak yang berperkara atau bagi pihak ketiga sepanjang mengenai kasus yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Kekuatan pembuktian yang dilalui dalam proses persidangan maka menjadi bukti konkrit dari para pihak yang berperkara. Contoh: putusan hakim dalam perkara hak asuh anak, putusan tersebut dapat digunakan sebagai bukti bagi pihak yang berperkara ataupun pihak lain yang ingin mengetahuinya.

3) Kekuatan untuk dilaksanakan

Putusan hakim yang mempunyai hukum tetap telah mendapatkan kekuatan pasti. Oleh karena putusan hakim yang memiliki untuk dilaksanakan (*executoriale kracht*) bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam berperkara. Syarat bagi hakim dalam

memperoleh kekuatan eksekutorial yaitu dengan kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

#### 4) Keterkaitan putusan hakim dengan *ratio decidendi*

Keterkaitan putusan hakim dengan *ratio decidendi* ialah argumentasi atau alasan hakim (*ratio decidendi*) yang dibuat acuan dalam penyelesaian perkara wajib disertakan dan *ratio decidendi* hakim wajib berdasarkan pasal-pasal atau perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang ditangani. *Ratio decidendi* hakim menjadi salah satu bagian dari putusan hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Oleh sebab itu, putusan hakim berkaitan dengan *ratio decidendi* sebab menjadi alasan hakim memutuskan suatu perkara.

Hakim menjadi jalan untuk memutuskan sengketa dalam mengambil putusan tentunya melewati tahap-tahap yang bersifat yuridis sehingga dalam putusannya bersifat mengikat. Sebelum mencapai suatu putusan hakim tidak semata langsung mengambil putusan lewat pembuktian. Oleh sebab itu, hakim dianggap mampu dalam menyelesaikan perkara.

### 5. Tinjauan Umum Tentang Merek

#### a. Pengertian Merek

Awal peraturan tentang merek diatur didalam UU No. 15 Tahun 2001, perubahan atas UU No. 14 Tahun 1997. Namun saat ini Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah tidak

berlaku dan digantikan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Merek 2016. Merek merupakan tanda suatu produk yang mengidentifikasi produk suatu perusahaan dan membedakan (*capable of distinguishing*) dari produk barang/jasa yang sejenis dengan perusahaan lain atau memiliki daya penentu (*individualisering*). Merek sendiri lebih difungsikan untuk melindungi kegiatan bisnis, daripada melindungi aset perusahaan.<sup>62</sup>

Menurut Kotler & Keller merek merupakan produk atau jasa yang secara khusus dibedakan dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memnuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menurut Tjiptono “merek adalah komitmen penjual untuk secara konsisten menyampaikan kumpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik kepada pembeli. Merek juga dapat mencakup empat enam tingkat arti yaitu atribut, kepribadian, manfaat, nilai, budaya, dan pemakaian”.<sup>63</sup>

Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memuat istilah “merek terkenal” yang sebelumnya tidak memiliki makna spesifik dalam peraturan hukum. namun, penjelasan pada Pasal 21 Ayat 1(b) Undang-Undang Merek dan indikasi Geografis menyatakan bahwa permohonan untuk barang atau jasa yang serupa, dan/atau mempunyai kemiripan sebagian atau

---

<sup>62</sup> Rahmi Janed, “*Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*”, (Jakarta, PrenadaMedia Kencana, 2015). 24

<sup>63</sup> Ike venessa, dan Zainul Arifin, “*Pengaruh, Citra Merek (Brand Image) Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen*” jurnal administrasi bisnis Vol. 51 No. 1 (oktober 2017): 44

seluruhnya dengan merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis, akan ditolak. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan terhadap pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut.

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi yang baik dan daya tarik yang kuat, sehingga produk dan /atau jasa yang terkait dengan merek tersebut dapat dengan cepat menciptakan rasa akrab dikalangan berbagai konsumen. Anne Gunawati menyatakan bahwa merek terkenal (*well-known mark*) mencapai reputasi yang baik karena simbolnya mampu menarik perhatian, menjadi keinginan, serta menjadi pilihan utama bagi setiap konsumen. Simbol atau lambangnya mempunyai daya tarik, artinya setiap produk merek mempunyai hubungan mistis dengan seluruh lapisan konsumen.<sup>64</sup>

T. Mulya Lubis dan Insan Maulana berpendapat tentang (Sebuah merek bisa disebut terkenal apabila telah didaftarkan baik di dalam maupun di luar negeri, mempunyai tingkat pengenalan yang luas, dipergunakan oleh beberapa negara, serta dikenal secara meluas. Untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, merek harus melalui serangkaian proses yang mengakibatkan dinyatakan merek tersebut menjadi merek terkenal. Pasal 16 ayat 2 *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (TRIP's) hanya menyatakan sifat dan kriteria merek terkenal hanya dilihat dari pengetahuan masyarakat

---

<sup>64</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung, Alumni,2015). 100.



tertentu, termasuk dari pengetahuan negara peserta dan hasil perolehan promosi merek tersebut.<sup>65</sup>

Merek asing dan merek terkenal (*well-known mark*) memiliki arti tertentu. Merek asing dapat dijelaskan menjadi strategi dalam pelafalan atau penulisan merek pada bahasa asing. Penggunaan merek asing adalah bagian dari strategi pelaku usaha untuk mengaitkan suatu merek dengan wilayah atau negara tertentu, yang dapat meningkatkan reputasi serta kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut.<sup>66</sup>

Merek terkenal (*well-known mark*) adalah suatu merek yang telah memperoleh reputasi sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Pengaturan mengenai merek terkenal (*well-known mark*) juga dijelaskan pada Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dalam perjanjian yang berkaitan dengan aspek-aspek perdagangan terkait Hak Kekayaan Intelektual atau yang lebih dikenal menggunakan istilah *TRIPs Agreement*. Pasal 16 ayat (2) membahas tentang merek terkenal dan menyatakan:<sup>67</sup>

*“Article 6 bis of the Paris convention shall follow, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is wellknown, participants shall take account of the information of the trademark in the relevant sector of the public, which include knowledge in the Member concerned which has been obtained due to the promoting of the trademark.”*

“Pasal 6bis Konvensi Paris berlaku secara mutatis mutandis. Ketika menentukan apakah suatu merek dagang diketahui sebagai merek terkenal, Negara-negara Anggota harus mempertimbangkan

<sup>65</sup> Tommy Hendra Purwaka “*Perlindungan Hukum*”, (Jakarta: Pustaka Obor, 2017). 25

<sup>66</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum* .... 90

<sup>67</sup> *Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights*. 1967

pengetahuan tentang merek dagang di sektor masyarakat yang relevan, termasuk pengetahuan yang diperoleh di Negara Anggota melalui promosi merek dagang tersebut.”

Pasal 16 ayat (3) TRIPs Agreement menyatakan:

*“Article 6 bis of the Paris convention shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which aren't similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services might indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the proprietor of the registered trademark are in all likelihood to be damaged by such use.”*

“Pasal 6 bis Konvensi Paris berlaku, secara mutatis mutandis, terhadap barang atau jasa yang tidak serupa dengan barang atau jasa yang terdaftar pada merek dagang tersebut. Namun, penggunaan merek dagang berhubungan dengan barang atau jasa tersebut harus didasarkan pada hal-hal berikut: hubungan antara barang atau jasa dengan pemilik merek terdaftar. Namun, hanya jika kepentingan pemilik merek dagang terdaftar dapat dirugikan dengan penggunaan tersebut.”

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa TRIPs

Agreement menjelaskan Konvensi Paris Pasal 6 bis dengan ketentuan

Merek Terkenal (*Wellknown Mark*) yang mengharuskan para anggota yang bergabung didalamnya harus memperhatikan terhadap pengetahuan negara akan merek yang relevan, promosi atas merek, dan perlindungan atas merek yang terdaftar.

Merek menjadi identitas produk bagi pengusaha sehingga menjadi penting perlindungannya jika dilanggar oleh pelaku usaha yang curang. Merek dapat memicu terjadinya pelanggaran seringkali dengan merek yang memiliki reputasi tinggi atau dapat disebut dengan merek terkenal, menarik minat bagi pelaku usaha curang untuk meniru

sebab dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Sehingga merek merupakan bagian penting bagi pelaku usaha.

*b. Passing Off*

Pengertian *Passing Off* adalah pihak tergugat menipu atau membingungkan konsumen atau masyarakat umum yang mempercayai usaha, bisnis, produk dan jasanya berasal dari penggugat atau memiliki hubungan bisnis dengan penggugat seolah-olah bisnisnya memiliki keterkaitan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.<sup>68</sup> Oleh sebab itu, *Passing Off* sangat membantu terhadap pelanggaran dari pihak tergugat yang ingin mengambil keuntungan dari penggugat.

*Passing Off* memiliki prinsip dan tujuan yang sama yaitu tidak boleh seorangpun mengklaim dan mengambil keuntungan dari orang lain, seolah-olah produk dan jasanya adalah sama atau berasal dari orang lain. Adapun ciri-ciri dari *Passing Off* antara lain:<sup>69</sup>

- 1) Pemilik merek telah memiliki reputasi untuk barang/jasanya
- 2) Adanya anggapan dari masyarakat dikalangan konsumen bahwa produknya milik penggugat
- 3) Mengalami kerugian atau akan terjadi kerugian bagi reputasi penggugat

Menurut konsep Anglo Saxon menjelaskan lebih terperinci dan lebih luas pembahasannya mengenai Jenis-Jenis kerugian yang timbul akibat adanya perilaku *Passing Off* antara lain sebagai berikut :<sup>70</sup>

- 1) Kerugian langsung dari bisnis.

<sup>68</sup> Anne Gunawati “*Perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis terhadap persaingan tidak sehat.*” (Bandung: Alumni,2015),236.

<sup>69</sup> Anne Gunawati “*Perlindungan merek terkenal barang....*”, 237-238.

<sup>70</sup> Anne Gunawati “*Perlindungan merek terkenal barang....*”, 247

- 2) kerusakan citra dan reputasi dari barang atau jasa interior
- 3) kerusakan citra dan reputasi yang timbul karena pelanggaran secara salah membuat masyarakat percaya bahwa ada hubungan antara dua bisnis yang tidak bersaing
- 4) paparan risiko tindakan hukum yang mungkin dilakukan secara tidak benar terhadap bisnis karena kebingungan dengan identitas bisnis pelanggaran
- 5) kerusakan pada hubungan bisnis dengan pemasok, pedagang lain, dan pelanggan bisnis yang timbul karena kebingungan
- 6) fakta bahwa kebingungan mungkin terjadi dan karena keadaan khusus dari kasus tersebut, kerusakan pada itikad baik pasti akan terjadi, meskipun tidak ada bukti nyata adanya kerusakan.
- 7) apabila penggugat menjalankan usaha perizinan (izin menjual) untuk menggunakan hak milik intelektual, kerugian tersebut dapat dianggap sebagai hilangnya kesempatan untuk menjual lisensi (izin). misalnya, pelanggaran mungkin menjual barang dan menyatakan bahwa barang tersebut dijual berdasarkan lisensi padahal sebenarnya tidak ada. alternatifnya, citra dan reputasi bisnis perizinan mungkin rusak akibat representasi tersebut, misalnya, jika barang berkualitas buruk.

Penjabaran diatas tentang *Passing Off* diatas dapat diambil pengertian bahwa *passing off* merupakan tindakan dari seseorang untuk meniru atau memnbonceng keterkenalan dari suatu merek yang

terkenal dikalangan masyarakat. *Passing Off* dapat memberikan kerugian bagi pengusaha dari tindakan nakal yang dilakukan oleh pengusaha lain. Dengan adanya *passing off* dapat membuat bingung masyarakat dan konsumen dianggapnya merek keduanya memiliki kerja sama baik hal tersebut jelas mengecoh konsumen.

c. Fungsi dan manfaat merek

Pada dasarnya merek yang digunakan oleh seseorang untuk melindungi pproduknya, baik berupa barang ataupun jasa. Jadi, merek memiliki fungsi antara lain:<sup>71</sup>

- 1) Fungsi pembeda, ialah sebagai pembeda dari produk yang dimiliki dengan produk perusahaan lain.
- 2) Fungsi jaminan reputasi, yaitu sebagai tanda dari asal usul produk, dan sebagai alat untuk menghubungkan reputasi merek dengan produsen, juga menjadi jaminan atas kualitas produk tersebut.
- 3) Fungsi promosi, yaitu juga berfungsi sebagai sarana untuk memasarkan produk baru dan menjaga reputasi produk yang sudah ada dalam upaya memegang kendali pasar.
- 4) Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, Artinya, meski menghadapi mekanisme pasar bebas, merek dapat mendukung pertumbuhan industri melalui investasi dalam dan luar negeri.

Fungsi merek sebagaimana uraian diatas dapat dikatakan merek menjadi hal penting bagi pelaku usaha sebab memiliki fungsi yang kuat dalam bisnisnya. Sehingga segala upaya dapat dilakukan untuk mempertahanya merek dagangnya karena fungsi merek dapat menjamin keberlangsungan bisnis yang baik. Fungsi merek menjadi pembeda, jaminan reputasi, promosi, dan berfungsi untuk alat investasi.

Merek juga memiliki manfaat bagi konsumen maupun produsen. Keunggulan fungsional mengacu pada karakteristik produk memenuhi fungsinya. Manfaat fungsional dapat diukur berdasarkan: Kesenangan, kenyamanan, ketenangan pikiran, daya

---

<sup>71</sup> Anis Mashdurohatun, "Hak Kekayaan Intelektual HAKI Dalam perspektif sejarah Indonesia" (Semarang: SA-Press, 2013), 52.



tahan dan jaminan. Manfaat simbolis terkait dengan karakteristik produk. Jadikan gambar tersedia untuk pengguna. Manfaat simbolisnya dapat diukur berdasarkan estetika, identitas sosial, status dan identitas pribadi. Adapun manfaat merek bagi produsen adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Sarana identifikasi berarti memfasilitasi proses pengelolaan atau penelusuran produk bagi perusahaan khususnya dalam perencanaan persediaan dan pencatat akuntansi.
- b. Bentuk perlindungan hukum terhadap ciri-ciri produk atau aspek produk yang unik. Merek bisa mendapatkan perlindungan pada hak kekayaan intelektual.
- c. Signal tingkat kualitas pelanggan yang puas, sehingga pelanggan mudah untuk memilih dan mengkonsumsi lagi produk tersebut.
- d. Sarana menciptakan hubungan dan makna yang unik yang membedakan khas produk dari pesaing.
- e. Sumber keunggulan kompetitif, khususnya melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk di kalangan konsumen.
- f. sumber daya pendapatan, terutama yang berkaitan dengan pendapatan masa depan.

Merek harus memiliki perencanaan yang kuat dalam dunia perdagangan, sebab merek banyak memiliki manfaat yang diperoleh.

Terutama manfaat yang akan didapat oleh produsen. Perlu kiranya merek dijadikan sebagai aset yang dapat digunakan dalam bisnis.

Maka merek dapat dijaga dan digunakan sebaik mungkin baik dari produsen ataupun konsumen.

#### d. Jenis merek

Terdapat tiga jenis merek yang disebutkan dalam undang-undang yaitu, merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.

<sup>72</sup> Yoyo Arifardhani, "Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual", (Jakarta, Kencana, 2020), 91.



Undang-undang tentang merek mengatur tiga jenis merek tersebut dalam asal 1 ayat (2),(3), dan (4), antara lain:<sup>73</sup>

- 1) Pasal 1 Ayat 2 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 sejenis lainnya.
- 2) Pasal 1 ayat 3 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 sejenis lainnya.
- 3) Pasal 1 ayat 4 Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa ierta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Jika di klasifikasikan merek memiliki tingkatan berdasarkan persepsi penggunaannya, antara lain sebagai berikut:<sup>74</sup>

## 2. Merek biasa

Merek biasa atau yang sering disebut sebagai “*normal mark*”

merupakan merek yang dapat dikatakan merek biasa dan tidak memiliki reputasi tinggi. Merek dianggap biasa karena kurangnya memberi kesan yang baik dari segi teknologi dan pemakaian. Pandangan konsumen terhadap merek ini adalah produknya memiliki kualitas yang kurang baik, kurang memenuhi selera pemakaian, dan pemakaiannya tidak efisien. Apabila masyarakat berkeinginan

<sup>73</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis. LN No.252, 2016, TLN 5953

<sup>74</sup> Nanda Dwi Riskia, “*Hak Kekayaan Intelektual Seautu Pengantar*,” (Bandung: Widina, 2022), 61

memberi merek ini masih banyak yang di pertimbangkan walaupun barangkali dengan harga yang murah.<sup>75</sup>

### 3. Merek terkenal

Merek terkenal atau “*well known mark*” merupakan suatu merek yang memiliki tingkat reputasi yang tinggi dikatakan terkenal sebab reputasi yang dimilikinya meluas di masyarakat besar. Merek ini memiliki kekuatan mengikat konsumen dengan lambing yang digunakan memiliki pancaran yang menarik perhatian sehingga merek ini menimbulkan sentuhan yang baik oleh konsumen

### 4. Merek termasyhur

*Famous mark* atau merek termasyhur terbilang masyhur sehingga seluruh dunia mengetahui merek tersebut, tingkatan merek ini diatas merek terkenal dan diakui oleh seluruh masyarakat seluruh dunia. Merek ini bisa dicontohkan seperti coca-cola dan Mercedes benz.<sup>76</sup>

Tingkatan merek dagang didasari dari merek biasa hingga merek dagang paling tinggi. Perlu diketahui pula tingkatan ini terjadi karena klarifikasi masyarakat selaku konsumen selaku pengguna produk. Sehingga dapat diartikan merek dagang merupakan suatu symbol kepercayaan konsumen.

### e. Pendaftaran Merek

<sup>75</sup> Nanda Dwi Riskia, “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”..., 61

<sup>76</sup> Nanda Dwi Riskia, “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”,... 62

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan untuk jangka waktu tertentu kepada pemilik merek terdaftar dengan mengizinkan negara untuk menggunakan merek dagang itu sendiri. Dan pihak lain bisa memanfaatkannya. Berdasarkan pasal ini, Indonesia menerapkan sistem konstitutif dimana hak merek diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar. Dalam sistem hak merek, hanya pendaftar yang memiliki hak untuk memperoleh merek tersebut. Namun, merek yang sudah terkenal dimasyarakat (*well-known mark*) dapat mendapatkan perlindungan hukum bahkan tanpa harus didaftarkan.<sup>77</sup>

Menurut Pasal 20 UU Merek 2016 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan /atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis;
- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- 5) Tidak memiliki daya pembeda; dan / atau
- 6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

---

<sup>77</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung, Mandar Maju, 2022), 54.

Selanjutnya ayat (1) Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016, yang menentukan bahwa pendaftaran suatu merek dapat ditolak apabila merek tersebut hampir atau seluruhnya serupa dengan merek terdaftar, merek lain yang diketahui, sejenis atau jenis berbeda, dan indikasi geografis merek terdaftar tersebut.

Kepustakaan menyatakan bahwa terdapat sistem pendaftaran merek yaitu *first to file principle* atau sistem konstitutif, Di bawah sistem ini, seseorang dapat memperoleh hak merek dagang dengan cara mendaftarkannya, sehingga hak eksklusif ini diperoleh pada saat pendaftaran suatu merek, dan dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek dalam sistem ini adalah wajib. Kedua, sistem deklarasi, dalam sistem ini tidak perlu mendaftarkan merek dagang. Pendaftaran hanya membuktikan bahwa orang yang mendaftarkan merek tersebut merupakan pengguna pertama merek tersebut.<sup>78</sup> Indonesia sendiri menggunakan sistem konstitutif (*first to file principle*) dalam sistem pendaftaran merek. Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya adalah pemegang hak merek tersebut. Sehingga diberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya<sup>79</sup>

Indonesia yang menganut sistem konsitutif maka berkaitan dengan pendaftaran merek terdapat beberapa proses atau prosedur

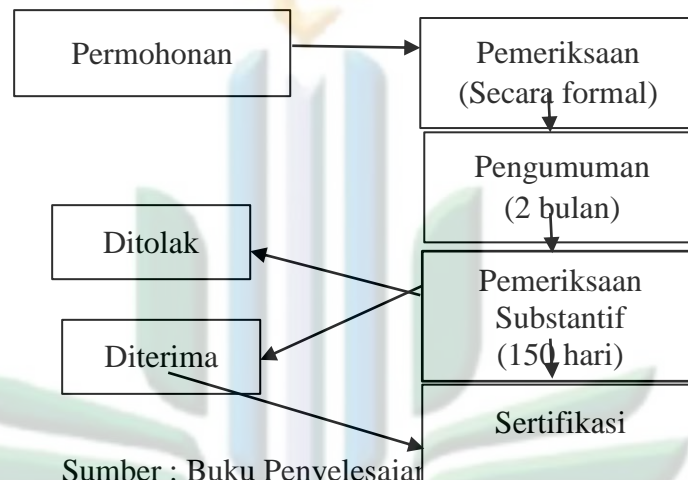
---

<sup>78</sup> Djumhana dan Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013). 225.

<sup>79</sup> Djumhana dan Ubaidillah. 226

dalam pendaftarannya. Proses permohonan merek menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah sebagai berikut:

Bagan I: Tentang permohonan pendaftaran merek



Bagan diatas menjelaskan secara keseluruhan prosedur permohonan pendaftaran merek dagang di Indonesia sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, penjabaran lebih lengkapnya sebagai berikut:<sup>80</sup>

#### 1. Permohonan

Tahap pertama dalam proses pendaftaran merek adalah permohonan yang dilakukan oleh pemohon melalui kuasa hukumnya. Permohonan pendaftaran dilakukan oleh kuasa kepada menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia, dan persyaratan lain yang sesuai dengan undang-undang merek.

<sup>80</sup> Chandra Gita Dewi, “Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek”, (Yogyakarta, Deepublish, 2019), 30-32

## 2. Pemeriksaan formal

Pemeriksaan formal dilakukan saat permohonan pendaftaran merek dilakukan, bertujuan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika terdapat kekurangan persyaratan dalam pendaftaran merek, pemohon mendapat waktu 2 bulan sejak 30 hari diterimanya permohonan untuk dapat melengkapi persyaratan.

## 3. Pengumuman

Pengumuman diberitahukan oleh menteri dalam berita resmi merek. Setelah 2 bulan 15 hari sejak permohonan pendaftaran merek. Selama adanya jangka waktu pengumuman, jika ada keberatan atau bantahan terhadap merek tersebut dapat diajukan dengan alasan dan bukti yang cukup kuat sehingga permohonan merek dapat dibatalkan pendaftarannya jika tidak sesuai dengan undang-undang.

## 4. Pemeriksaan substansif

Pemeriksaan ini dilakukan setelah diumumkan suatu merek dengan tujuan untuk memeriksa kembali terhadap permohonan merek. Dengan adanya bantahan dan keberatan terhadap permohonan merek ini maka dilakukannya pemeriksaan substantif. Jika selama 30 hari sejak diumumkan merek maka secara hukum merek tersebut dapat digunakan.



Merek merupakan hak milik yang harus disahkan, oleh sebab itu perluakuan dan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum atas merek bisa diperoleh dengan melakukan pendaftaran mereknya di direktorat hak kekayaan intelektual. Jika pendaftaran merek dilakukan dengan baik maka merek menjadi kepemilikan yang mutlak atas penggunaan dan pemasarannya.<sup>81</sup>

f. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Konsekuensi bagi pemilik merek terjadi setelah merek tersebut didaftarkan di Direktorat Hak Kekayaan Intelektuan, yang harus digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya maka merek tersebut dapat dihapuskan pendaftarannya. Penghapusan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menyatakan bahwa:<sup>82</sup>

Pengumuman dan pencatatan merek dilakukan melalui berita resmi merek. penghapusan merek dapat dihapuskan atas prakarsa Menteri jika:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis.
- b. Bertentangan dengan ideologi negara

---

<sup>81</sup> Chandra Gita Dewi, 33.

<sup>82</sup> Dwi riezki Sri Astarini, "Penghapusan Merek Terdaftar menurut Undang-Undang Merek", (Bandung, Aumni, 2021), 176

- c. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan kebudayaan, warisan budaya tak benda, atau nama/logo yang telah menjadi tradisi turun menurun.

penghapusan merek seperti yang dijelaskan diatas, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (6 dan 7), pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika masih tidak puas, mereka juga berhak mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Undang-undang merek membedakan antara penghapusan merek terdaftar dan pembatalan merek. Penghapusan dan pembatalan merek pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghilangkan suatu merek dari catatan kantor merek. Penghapusan merek terdaftar mengacu pada ketidakmampuan untuk menggunakan merek tersebut selama tiga tahun berturut-turut, dan juga ketidaksesuaian merek tersebut dengan pendaftaran awalnya.

Di sisi lain, pembatalan merek melibatkan pengajuan permohonan di Pengadilan Niaga dengan dasar itikad tidak baik, serta memiliki persamaan pada pokok dan/atau secara keseluruhan.<sup>83</sup>

Gugatan pembatalan merek disebutkan dalam undang-undang merek pasal 76, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan

<sup>83</sup> Dwi riezki Sri Astarini, "Penghapusan Merek Terdaftar menurut Undang-Undang Merek", (Bandung, Aumni, 2021), 188

<sup>84</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (

- b. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatannya lewat menteri
- c. Gugatan merek terdaftar dapat diajukan di pengadilan niaga sebagai merek yang telah terdaftar.

Sebagaimana uraian diatas setelah merek telah didaftarkan tidak menutup kemungkinan bahwa merek tersebut dapat dihapus dan dibatalkan penggunaannya. Hal tersebut terjadi apabila pemilik merek melakukan pelanggaran atas mereknya. Penghapusan dan pematatan tersebut dapat dilakukan sama-sama dipengadilan.

g. Merek Perspektif Islam

Beberapa ulama Fiqih modern membagi merek menjadi dua kategori, pertama merek dagang sebagai *property (mall)*, sedangkan pendapat imam hanafi ruang lingkupnya terbatas sebagai barang dagangan atau benda, tetapi sebagai hak (*huquq*) dan antarmuka (*manafis*). Sebagaian ahli fiqh berpendapat bahwa perlindungan merek perlu dilakukan karena banyak menghabiskan tenaga, waktu, pikiran dan uang untuk terciptanya suatu merek. merek merupakan asset kepemilikan yang harus dilindungi dengan ini kerja keras dan kepemilikan suatu merek dapat dihargai, diterima, dan dilindungi.<sup>85</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil akhir 1436 H/26-29 juli 2005 M, Telah menimbang:

---

<sup>85</sup> Yusniar, "Tinjauan Kepemilikan Merek dagang Dalam Pespektif islam", jurnal Mediass. Vol 5 no. 1 (Juni,2022),67. <http://dx.doi.org/10.58824/mediasas.v5i1.374> diakses pada 02 november 2023

- 1) Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) saat ini telah mencapai tingkat yang berbahaya dan membahayakan bagi banyak pihak, khususnya pemegang hak, negara dan masyarakat.
- 2) Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengajukan fatwa kepada MUI.<sup>86</sup>

Melalui fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI), dijelaskan bahwa hak merek, yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, dianggap sebagai *huquq maliyyah* (hak kekayaan yang mendapatkan perlindungan hukum, seperti halnya *Mall* (Kekayaan). Hak Kekayaan Intelektual mencakup: hak perlindungan tanaman, hak rahasia dagang, hak desain terpadu, paten, hak merek dagang, dan hak cipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Syariat Islam:<sup>87</sup>

- 1) Dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dianggap sebagai salah satu *huquq Maliyah* (hak kekayaan) yang dilindungi secara hukum sebagaimana *Mall* (kekayaan).
- 2) Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi hukum Islam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas adalah hak kekayaan intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>86</sup> Fatwa majlis ulama Indonesia Nomor: I/ mUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektul (HKI)

<sup>87</sup> Fatwa majlis ulama Indonesia Nomor: I/ mUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektul (HKI)

- 3) HKI dapat dijadikan objek akad (*Al-Ma'qud Alaih*), baik akad *Muawwadah* (pertukaran komersil) maupun akad *Tabarru'at* (nonkomersial), dan dapat diwakafkan dan diwariskan.
- 4) Pelanggaran hak kekayaan intelektual, namun tidak terbatas pada, penggunaan, publikasi, produksi, penggunaan, penjualan, impor, ekspor, perdagangan, pengiriman, penyerahan, periklanan, reproduksi, plagiarisme, pemalsuan atau pembajakan hak kekayaan intelektual. kekayaan intelektual orang lain tanpa izin adalah haram

HKI tidak ditemukan dan diatur secara kontekstual di dalam al-qu'an dan Hadist. Akan tetapi para ulama telah merumuskan konsep dan prinsip-prinsip ekonomi islam sehingga MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang status tentang Hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukan. Firman Allah SWT, Tentang larangan memakan harta orang lain, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengambil harta sesamamu dengan cara yang tidak benar (bathil), dan jangan memberikan suap kepada para hakim dengan maksud untuk memperoleh sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, sedangkan kamu mengetahui hal tersebut.” (QS Al-Baqarah: ayat 188).<sup>88</sup>

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

<sup>88</sup> Kementerian Agama RI “Al-Qur’an dan Terjemah” (Syaamil Qur’an, 2012),29.

Artinya “dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.” (Q.S. Asy-Syu’ara:183)<sup>89</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam menjadikan branding sebagai salah satu bentuk harta benda yang tidak boleh diambil atau dirampas kemanapun. Hak atas suatu merek merupakan hasil kerja keras seseorang yang harus diakui dan dilindungi dari pihak lain yang ingin merampasnya (*bathil*). Dan dilarang merugikan orang lain dengan merampas hak milik orang lain.

Adapun hadist nabi yang menerangkan tentang perlindungan hukum terhadap merek yaitu :<sup>90</sup>

لَا يُجِلُّ لِأَمْرِي أَنْ تَأْخُذَ عَصَاخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Tidak boleh seorang laki-laki mengambil tongkat (harta) saudaramu tanpa persetujuannya sendiri”. (riwayat ibnu Hibban dan al Hakim dalam kitab Shahih keduanya).

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya: “wahai Hamba-Ku, aku telah melarang kedzaliman terhadap diriku sendiri. Dan aku mengharamkan kedzaliman itu pula diantara kalian.” (Shahih Muslim).

Hadist diatas dapat menjadi landasan untuk perlindungan hukum atas merek, hadist tersebut menjelaskan bahwasannya tidak boleh atau diharamkannya bagi orang yang mengambil harta terhadap orang lain karena hal tersebut adalah suatu bentuk kedzaliman yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Terdapat pula penjelasan dalam qawaid fiqih yang dapat dijadikan landasan atau dasar perlindungan suatu merek yaitu :<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Kementerian Agama RI ..., 374

<sup>90</sup>Nurul Huda, dan Rohah Miftahul Jannah,”*Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*”, Risalah, Vol 24 No. 1, Mei,2012. 10-11 <http://hdl.handle.net/11617/2909>



الضَّرَائِرُ أُل

Artinya: “bahaya kerugian harus dihilangkan”

Islam hadir untuk memberikan aturan yang jelas dan menghindari berbagai pelanggaran. Semua ini dilakukan untuk menunjukkan perlindungan hak individu yang seharusnya dijaga dan untuk memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menunjukkan tingginya moralitas dalam ajaran Islam dalam konteks bisnis dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.<sup>92</sup>

Uraian diatas sesuatu yang jelas diakui bahwa tidak boleh mendatangkan banyak kemaslahatan lewat kecurangan yang dilakukan atau kemudhoratan yang timbul kerusakan atau kerugian bagi orang lain. Merek dagang sebagai asset berharga dalam bisnis yang diakui keberadaannya dalam islam sebagai harta kekayaan yang bernilai

ekonomis sehingga harus mendapatkan perlindungan.

UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>91</sup> Nurul Huda, dan Rohah Miftahul Jannah, ..., 11

<sup>92</sup> Kutbuddin Aibak, *kajian fiqh kontemporer*. (Yogyakarta : kalimedia, 2017),213

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dengan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan, atau studi dokumenter. Dikatakannya penelitian hukum doktriner Karena penelitian ini hanya dilakukan dengan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang tertulis.

Disebut penelitian pustaka merupakan penalaran argumentasi keilmuan hukum dengan memaparkan hasil kajian pustaka dan olah pikir peneliti tentang suatu pokok permasalahan. Dalam penelitian ini berisikan satu topik yang memuat beberapa gagasan yang berkaitan yang harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka. Sumber pustaka dapat berupa olah data dari peraturan perundang-undangan dan data yang tertulis lainnya.<sup>93</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penggunaan pendekatan penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah beberapa metode dalam penelitian hukum normative yaitu: pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>94</sup> Pertama

---

<sup>93</sup> Universitas Islam negeri Kiai haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, *penulisan karya ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021),98.

<sup>94</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana,2009). 136-137

yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan melakukan telaah atas semua peraturan perundang-undangan dan hal-hal yang terkait dalam isu hukum yang sedang diteliti.<sup>95</sup> Metode pendekatan ini guna menelaah peraturaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan merek dan indikasi geografis. Selanjutnya pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini menelaah isu hukum/study kasus putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Ketiga, yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan cara mempelajari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

### C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui sumber hukum primer seperti undang-undang serta putusan hakim, dan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan putusan pengadilan, doktrin dan lain sebagainya.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Johny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif"(Malang: Banyumedia, 2005). 249

<sup>96</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 141-142

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berisikan tentang perundang-undangan, putusan hakim, dan hasil putusan pengadilan antara lain:

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis; LN No.252, 2016, TLN 5953
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman; (LN No. 157, TLN No. 5076)
- *TRIPs Agreement*;
- Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.
- Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022;

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi hukum yang termasuk dalam publikasi hukum seperti buku, jurnal hukum, kamus hukum, serta putusan pengadilan.

## **D. Metode pengumpulan bahan hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, ialah setelah isu hukum ditetapkan, maka peneliti melakukan penelusuran bahan hukum terkait dengan isu yang sedang dibahas. Yaitu menggunakan cara penelusuran menggunakan studi dokumenter merupakan studi yang bahan kajiannya terdiri dari berbagai dokumen, termasuk dokumen yang terkait dengan peraturan hukum dan dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya. Objek penelitian ini diambil dari putusan pengadilan tentang merek dengan menelusuri website direktori putusan mahkamah agung RI,

sumber pendukung lainnya yang diperoleh dari buku pribadi dan dari perpustakaan UIN KHAS Jember, e-IPUSNAS, Buku Pribadi, dan buku online (E-Book). Dari sumber jurnal diambil dari Google Scholar dan Publish Or Perish, kemudian peraturan perundang-undangan diambil dari website DPR RI tentang merek dan indikasi geografis.

#### **E. Metode Analisis bahan hukum**

Analisis bahan hukum yaitu bergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif hanya menggunakan bahan hukum sekunder, dan primer, maka pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut tidak bisa terlepas dari segala penafsiran yang terdapat dalam ilmu hukum.<sup>97</sup> Dalam penelitian ini, digunakan analisis dengan pendekatan deduktif, yaitu proses yuridis pada putusan nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. dan putusan kasasi nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 Untuk mengetahui *Ratio Decidendi* hakim dalam putusannya menggunakan hukum merek dagang dan peraturan yang berkaitan.

#### **F. Tahap penelitian**

Tahap penelitian adalah rangkaian proses peneliti dalam mengerjakan karya penelitin ini, ada dua tahap dalam proses mengerjakan yaitu tahap Pra dan tahap pelaksanaan penelitian. tahap-tahap tersebut antara lain

##### 1. Tahap pra penelitian

Tahapan peneliti ini antara lain:

- 1) Menyusun bahan yang dijadikan penelitian

---

<sup>97</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University press, 2020), 68

- 2) Menentukan objek penelitian
  - 3) Mengkaji objek yang menjadi bahan penelitian
  - 4) Mengajukan permohonan pengajuan judul penelitian
  - 5) Meninjau kajian pustaka
  - 6) Menyusun dan menyiapkan metode penelitian
2. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan memasuki tahap penyelesaian dimana dilakukannya pengumpulan data dengan metode dokumenter yaitu berupa membaca membaca, mengutip buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Posisi Kasus

##### 1. Para Pihak

STARBUCKS CORPORATION, suatu perseroan menurut undang-undang Negara Amerika Serikat, berkedudukan di 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, USA, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor advokat dan konsultan Hak Kekayaan Intelektual Suryomurcito & Co., Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2021 baik secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri, mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, mengajukan gugatan terhadap :

- 1) PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, beralamat di Jl. Pattimura No. 3, Pematang Siantar, Sumatera. Untuk selanjutnya disebut sebagai turut tergugat ;
- 2) Pemerintah Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Said Kav. 8-9, Jakarta selatan, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut turut tergugat.

##### 2. Duduk Perkara

Kasus ini dimulai ketika penggugat merasa keberatan dengan pendaftaran merek “STARBUCKS” dengan nomor pendaftaran IDM000342818 kelas 34, merek ini memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “STARBUCKS” milik penggugat dan sudah didaftarkan

pertama kali di Indonesia pada 20 Oktober 2008. Akan tetapi, pendaftaran merek tergugat yang menjadi objek sengketa telah terdaftar sejak 10 september 1992 dengan nomor pendaftaran 317962, merek milik tergugat masih terdaftar hingga 10 september 2022.

Menurut penggugat adanya persamaan pada pokoknya antara merek “STARBUCK” milik penggugat dengan merek “STARBUCKS” milik tergugat dimana merek penggugat merupakan merek terkenal dan terlihat sangat jelas bahwa merek tergugat mempunyai persamaan dalam bentuk susunan dan jumlah huruf serta adanya bunyi dan ucapan sehingga merek tergugat terdaftar dengan memiliki niat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya dan dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, membingungkan, atau menyesatkan konsumen.

Perlu diketahui secara pasti bahwasannya Merek Pengugat milik sturbuck merupakan merek kopi terkenal yang memiliki 300 gerai kopi di seluruh dunia, gerai kopi milik penggugat dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1971 dan pada tahun 1992 gerai kopi penggugat menjadi 165 dan sahamnya tercatat di NASDAQ (Bursa Saham Amerika Serikat), kemudian pendaftaran merek pada tahun yang sama diajukan pada tanggal 1992. Diduga pelanggaran atas merek tergugat atas dasar iktikad tidak baik karena meniru atau membonceng ketenaran merek terkenal atas nama yang digunakan “STARBUCK”. Merek Starbuck milik tergugat memiliki sertifikat merek Starbucks di kelas 34 (jenis barang rokok) diterbitkan atas

nama tergugat pada tanggal 10 September 1992 yang diduga meniru nama gerai kopi Starbucks milik penggugat yang telah beroperasi sejak tahun 1971. Tergugat memilih nama Starbucks dianggap unik dan tidak berasal atau terjemah dari Bahasa apapun. Dan sudah hampir 30 tahun merek Starbucks milik tergugat telah terdaftar didaftar merek (kelas 34).

Tanggal dikeluarkannya putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tertanggal 23 Desember 2021 atas amar putusannya yang menolak gugatan penggugat secara keseluruhan dengan *ratio decidendi* hakim bahwa pendafrana merek milik tergugat nomor IDM000342818 kelas 34 bahwasannya pendaftaran merek milik tergugat pertama kali didaftarkan, dan tidak membenarkan atas keterkenalan merek STARBUCKS milik penggugat merupakan merek terkenal. Seiring berjalannya waktu dalam siding banding di Pengadilan Mahkamah Agung dengan tanggal dikeluarkannya Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022, Jakarta 16 Agustus 2022. Majelis hakim membantah dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

**B. Analisis *Ratio Decidendi* hakim dalam penyelesaian sengketa merek dagang Starbucks Vs Starbucks analisis teori kepastian hukum.**

Hukum acara perdata di dalamnya terdapat dua jenis kewenangan pengadilan yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut ialah pembagian kekuasaan antara badan atau Lembaga pengadilan, sedangkan kompetensi relative yaitu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung tempat tinggal tergugat

sesuai dalam pasal H.I.R yang asasnya berbunyi “yang berwenang adalah pengadilan Negeri tempat Tergugat tinggal”.<sup>98</sup>

Pendaftaran kasus antara STARBUCKS Corporation melawan Pt Tobacco Company sudah sesuai dengan kewenangan absolut dan relative dimana dalam hal ini sengketa merek dagang diselesaikan di pengadilan negeri Niaga Jakarta pusat karena salah satu pihak bertempat tinggal diluar wilayah Negar kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

1. Putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Pertimbangan hokum dalam putusan pengadilan niaga dengan nomor putusan 51/Pdt.Sus/Merek/PN Niaga.Pst. mempelajari dengan seksama serta menyimpulkan secara ringkas bahwa:

“pada pokok gugatannya penggugat selaku pemilik merek dagang STURBUCK dengan nomor pendaftaran DID2020027860 untuk membatalkan merek dagang STARBUCKS milik tergugat dengan nomor pendataran IDM000342818 kelas 34 sebab diduga membongceng ketenaran merek terkenal milik penggugat dengan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan”

Selanjutnya yang disebut juga sebagai “Merek Tergugat”

**Tabel 4.1.**  
**Biodata merek milik penggugat**

Starbucks		
Merek	:	STARBUCKS
Nama Pemilik Merek	:	PT Sumatra Tobacco trading Company
No. Pendaftaran	:	IDM00342818 (perpanjangan dari Merek No. Pedaftaran 31762 tertanggal 10 September 1992 dan no. pendaftaran 510284 tertanggal 26 Juni

<sup>98</sup> Retnowlan susantio dan Iskandar Oeripkartwinata, "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek", (Bandung, Mandar Maju, 2019). 10-11

		2022)
Tanggal Pendaftaran	:	20 Desember 2011
Merek	:	
Kelas	:	34
Jenis Barang	:	Segala macam rokok, rokok kretek, rokok klobot, kertas sigaret, tembakau, korek api, (penyala-penyala)

Gugatan tersebut tergugat dalam eksepsinya tergugat telah mendaftarkan mereknya lebih dari lima tahun maka hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek telah daluarsa dan membantah dalil penggugat yang menyebutkan bahwa tidak benar tergugat menjiplak dan membonceng ketenaran merek dagang milik penggugat dengan dalil yang diasumsikan oleh penggugat bahwasannya nama merek starbuck adalah nama yang unik dan tidak ada terjemah dari bahasa apapun, hal di bantah karena starbucks merupakan nama dari tokoh fiktif dari novel tersohor yang berjudul “Moby Dick” karya novelis asal amerika serikat, yang dikeluarkan pada tahun 1851 Dan difilmkan yang ditonton oleh jutaan orang lebih di seluruh dunia. Tergugat pada saat pendaftarkan merek STARBUCKS sama sekali tidak dengan merek milik penggugat terlebih tergugat mendaftarkan mereknya di kelas 34 (dalam jenis rokok) yang sangat jelas sekali perbedaan dan tidak bersinggungan dengan bisnis penggunga (gerai kopi dengan rokok).<sup>99</sup>

Aturan mengenai daluarsa gugatan terhadap merek terdaftar ialah 5 (lima tahun) sejak tanggal pendaftaran merek. Majelis hakim pada putusan perkara Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Majelis hakim

<sup>99</sup> Putusan perkara Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. 25

dengan pertimbangan hukumnya bahwasannya gugatan yang diajukan oleh penggugat telah lewat waktu (daluarsa) adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Melihat diterbitkannya sertifikat pendaftaran merek pertama oleh si tergugat tertanggal 10 september tahun 1992. Penggugat dengan permohonan pembatalan sertifikat merek STARBUCKS dengan dasar itikad tidak baik dengan membonceng ketenaran merek terkenal milik STARBUCKS corporation yang telah di daftarkan di beberapa negara dan merupakan suatu merek terkenal.

Berikut beberapa merek starbuck yang diajukan sebelum tahun 1992 dimana pada tahun tersebut tergugat mendaftarkan mereknya

**Tabel 4.2.**  
**Daftar merek Milik Penggugat**

Negara	Kelas	Merek	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran
Amerika Serikat	30	STARBUCKS	16 Juli 1976	9631
	35,45	STARBUCKS	22 Agustus 1986	1444549
	30	STARBUCKS	11 Agustus 1987	1452359
Kanada	21,30	STARBUCKS	22 Agustus 1986	317613
Taiwan	30,32	STARBUCKS	16 Juni 1989	445656
Yunani	21,30	STARBUCKS	9 Mei 1994	102559
Korea Selatan	30,32	STARBUCKS	23 Juni 1992	40-0241496
Australia	30	STARBUCKS	23 Juli 1993	559289
Jepang	30,32	STARBUCKS	25 Desember 1989	2200242



1,5,29,30, 31,32	STARBUCKS	28 April 1994	2646499
---------------------	-----------	------------------	---------

Daftar tabel tersebut sudah jelas diketahui bahwa merek milik penggugat merupakan merek terkenal karena sesuai dengan Undang-Undang merek penjelasan pasal 21 huruf b yaitu:

“merek terkenal dilihat dari reputasi merek tersebut yang diperoleh dengan promosi yang besar besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara”.

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan apabila merek yang digugat sudah terdaftar di Ditjen HKI dan telah memiliki sertifikat atas merek STARBUCKS selaku tergugat sehingga merek tersebut dilindungi oleh hukum Indonesia. Terdapat gugatan pertama yang dilayangkan oleh Corporation Company kepada pengadilan negeri Jakarta pusat yang telah memberi putusan dengan nomor putusan Nomor 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 juli 2021 dengan amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 4.490.000,00 (Empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

*Ratio decindendi* Majelis hakim dalam putusan Jakarta Pusat yaitu: Pertama, majelis hakim berpegang pada pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait permohonan pendaftaran merek milik penggugat harus ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek Starbucks daftar nomor IDM000342818 atas nama tergugat. Kedua, pada

saat pendaftaran merek, turut tergugat tidak ada yang mendaftarkan terlebih dahulu dari pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis bahwa tidak membuktikan adanya itikad tidak baik atas nama tergugat. Ketiga, berpegang pada Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang merek terkenal bahwasannya dalil yang dikemukakan oleh penggugat tentang keterkenalan merek terkenal sebagaimana disebutkan dalam alasan a quo tidak dapat dibenarkan.

2. Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Permohonan kasasi yang diterima oleh majelis hakim mahkamah agung terdapat ketidaksamaan atas alasan putusan yakni menghapus keseluruhan putusan oleh pengadilan negeri Jakarta pusat, yang menyatakan bahwa merek penggugat merupakan merek terkenal dengan beberapa buktian pada berkas perkara di pengadilan negeri Jakarta pusat, bahwa merek STARBUCKS telah terdaftar terlebih dahulu diberbagai negara sebelum tahun 1992 (merek tergugat didaftarkan), bahwa merek tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dari susunan dan pengucapan merek penggugat dan merek tergugat memiliki itikad tidak baik (*bad Faith*) pada saat pendaftaran merek, diduga adanya niat untuk membonceng ketenaran merek terkenal yaitu merek STARBUCKS milik penggugat.

Putusan hakim harus memuat peraturan perundang-undangan dalam alasan putusan yang dikeluarkan sesuai dengan Ketentuan dasar putusan

hakim terdapat dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman yakni “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili”.<sup>100</sup>

Peneliti tidak sepakatan terhadap keputusan majelis hakim pengadilan Jakarta pusat yang isinya majelis hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya, penulis lebih sepakat dengan putusan majelis hakim mahkamah agung, karena:

Pertama, Bahwa penggugat merupakan merek terkenal dan dapat dibuktikan dengan dalil gugatannya sebagaimana bukti p-17 sampai dengan bukti P-24 dengan promosi besar-besaran di seluruh dunia. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Kedua, dijelaskan dalam pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis “Gugatan Pembatasan Merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.” Bahwasannya jauh sebelum pendaftaran merek milik tergugat pada tahun 1992 di Indonesia, merek tergugat telah didaftarkan diberbagai negara. Hanya pihak yang telah mendaftarkan merek dalam sistem konstitutif yang memiliki hak atas merek tersebut. Namun, merek yang dikenal luas di

---

<sup>100</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman LN No. 157, TLN No. 5076

masyarakat yang disebut sebagai merek terkenal (*wellknown trademark*) tetap mendapatkan perlindungan hukum meski belum terdaftar.<sup>101</sup>

Ketiga, bahwasannya merek turut tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek STARBUCKS milik penggugat dalam adanya persamaan bunyi dan ucapan, susunan dan jumlah huruf yang sama sehingga pendaftaran merek tergugat dilakukan atas dasar iktikad tidak baik yang ingin membongceng ketenaran merek terkenal milik penggugat. Merek STARBUCKS sangatlah jelas terdapat persamaannya walau tidak keseluruhan sebab jenis merek dari keduanya tidaklah sama, akan tetapi hal tersebut dapat mengecoh masyarakat yang menganggap bahwa merek keduanya memiliki keterikatan satu sama lain. Peraturan mengenai pembongcengan merek terhadap barang/jasa yang tidak sejenis disebutkan dalam undang-undang merek pasal 21 ayat (1) huruf c yang menyatakan permohonan merek harus ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menjelaskan terkait merek terkenal terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c. Merek Terkenal (*well-known mark*) mencapai reputasi yang baik karena simbolnya mampu menarik perhatian, menjadi keinginan, serta menjadi pilihan utama bagi setiap konsumen. Simbol atau lambangnya

---

<sup>101</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung, Mandar Maju, 2022), 54.

mempunyai daya tarik, artinya setiap produk merek mempunyai hubungan mistis dengan seluruh lapisan konsumen.<sup>102</sup>

Dalam kasus sengketa merek pada Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terdapat kasus persamaan pada pokoknya yang bermaksud meniru/memboceng ketenaran merek terkenal. Akan tetapi terdapat permasalahan diawal pendaftaran merek yang dilakukan tergugat yang terdaftar lebih dahulu pendaftaran mereknya di Indonesia. Mengingat Indonesia bergabung dalam organisasi perdagangan internasional WTO (*World Trade Organization*). Indonesia harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual khususnya mengenai merek terkenal yang diatur dalam pasal 6 bis *Paris Convention* yang mana Indonesia memiliki keterikatan terhadap aturan dan perjanjian tersebut.<sup>103</sup> Yang menyesuaikan keberaan peraturan internasional sehingga merek STUBUCKS Milik penggugat telah diakui terlebih dahulu keberadaannya di dunia perdagangan Internasional.

Temuan dalam penelitian ini yaitu Tentang sistem pendaftaran pertama, pada merek (*Firs To File*), tidak selalu merek pertama terdaftar di Indonesia merupakan pemilik hak eksklusif dari suatu merek. dalam penafsiran hukum oleh hakim bisa pula melihat dari historis maupun dilihat dari aspek hukum perdagangan internasional karena dalam kasus Starbucks ini merupakan merek terkenal milik luar negeri yang sudah lama

---

<sup>102</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung, Alumni,2015). 100.

<sup>103</sup> Heri Firmansyah “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*”, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2013). 49



pemasarannya sebelum pendaftaran merek milik tergugat dilakukan. Pemboncengan merek terkenal (*Passing Off*) kerap kali terjadi di Indonesia, akan tetapi tidak ada aturan dengan jelas terhadap tindakan *Passing Off* ini, padahal sering kali terjadi pelanggaran hal serupa dengan kasus dalam penelitian ini. Akan tetapi kelemahan hakim dalam putusan nomor 836K/Pdt.Sus-HKI/2022 adalah kurangnya penjelasan hakim terkait permasalahan konkrit dengan melihat sisi permasalahan yang luas sehingga kurangnya memberi kepastian hukum dalam perundang-undangan yaitu tentang pemboncengan merek terkenal (*Passing Off*) dengan memberikan suatu keadilan yang pasti dan jelas, kemudian kurangnya hakim dalam melihat sisi kemanfaatan yang di dapatkan oleh penduduk lokal dalam halnya memperkaya peluang bagi pengusaha di Indonesia sehingga memiliki posisi tersendiri dalam aturan hukum merek di Indonesia.

Menurut Utrecht kepastian hukum dapat dilihat dari dua kemungkinan yaitu yang pertama, yaitu adanya aturan umum yang dapat memberikan pemahaman kepada individu mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, terkait dengan perlindungan individu terhadap wewenang pemerintah melalui keberadaan aturan umum tersebut, sehingga dapat diketahui batasan dan tindakan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap setiap individu.<sup>104</sup> Dari perspektif yuridis konsep kepastian hukum berarti “rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, dan

---

<sup>104</sup> Oksidelfa Yanto, “*Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia.*” (Bandung: Pustaka Reka Cipta, Januari,2020),



diterapkan sesuai dengan asas *similia-similibus* (aturan yang sama diterapkan untuk perkara/kasus yang sama).<sup>105</sup>

Putusan pengadilan yang dipimpin oleh majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa merek di atas tentu saja haruslah memenuhi 3 (tiga) unsur hukum agar dilaksanakan secara proposional, yaitu kepastian hukum (*Rechtsscherkeit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*).<sup>106</sup> Kepastian hukum dilihat dari peraturan yang berlaku melihat putusan pengadilan mahkamah agung dimana *ratio decidendy* dapat diterima sebab alasan putusan (*ratio decidendi*) merujuk pada undang-undang dan kenyataan yang ada. Keadilan yang selalu dinanti oleh masyarakat yang bersangkutan dalam perkara ini tentunya mengharapkan majelis hakim memberikan putusan seadil-adilnya. Sebab, keadilan tanpa hukum tidak ada apa-apanya, hukum pada dasarnya memiliki keadilan akan tetapi keadilan tidak selamanya tentang hukum, karena ada norma hukum yang tidak mengandung keadilan, sedangkan keadilan jelas tidak identik dengan hukum.<sup>107</sup> Hingga masyarakat mendapatkan kemanfaatan hukum lewat keadilan dan kepastian hukum yang diterapkan oleh penegak hukum.

---

<sup>105</sup> I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, "*Teori-Teori Hukum*", (Malang: Setara Press, 2018),206.

<sup>106</sup> Frence M. Wantu, "*Pengantar Ilmu Hukum*"(Gorontalo: UNG Press, Oktober 2015),5.

<sup>107</sup> I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, "*Teori-Teori Hukum*", (Malang: Setara Press, 2018),209.

### C. Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pemboncengan Merek Terkenal (*Passing Off*) Di Indonesia.

Terdapat perlindungan pada pelanggaran merek yaitu dengan Perlindungan preventif merupakan upaya perlindungan hukum ketika adanya pelanggaran hukum dimana hal tersebut belum terjadi. Terhadap sengketa merek perlindungan tersebut digunakan akan tetapi tergantung pemilik merek diharapkan mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum.<sup>108</sup> Upaya hukum represif yaitu apabila telah terjadi pelanggaran merek atau tindak pidananya, dalam hal ini pengadilan berperan untuk menegakkan hukum yang bersifat adil dan lainnya yang sangat dibutuhkan.<sup>109</sup>

Perlindungan merek terkenal menjadi konsekuensi bagi Indonesia dalam persetujuan TRIPs (*Trade Relate Aspeccts Of Inttellectual Property Right*) merupakan suatu organisasi dunia dalam perdagangan Internasioanl WTO (*World Trade Organization*). Indonesia harus mengabil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual khususnya mengenai merek terkenal yang diatur dalam pasal 6 bis *Paris Convention* yang mana Indonesia memiliki keterikatan terhadap aturan dan perjanjian tersebut.<sup>110</sup>

Perlindungan tentang merek terkenal sudah diatur sejak ditetapkannya Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 dan

<sup>108</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 54

<sup>109</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. 54

<sup>110</sup> Heri Firmansyah “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*”, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2013). 49

diperbarui dengan Undang-Undang Merek Tahun 1997 hingga Undang-Undang No 20 Tahun 2016 yang saat ini ini digunakan. Akan tetapi pelaksanaannya belum optimal yang mana masih banyak merek terkenal milik negara asing masih dilanggar haknya oleh merek lokal.

Indonesia sendiri menggunakan sistem konstitutif (*first to file principle*) dalam sistem pendaftaran merek. Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya adalah pemegang hak merek tersebut. Perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya.<sup>111</sup>

Perlindungan hukum atas tindakan pemboncengan merek terkenal di Indonesia terdapat dalam UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 huruf b permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan (b) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dan (c) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Setelah mengetahui bagaimana aturan mengenai permasalahan merek terkenal oleh *Paris Convention* dan UU Merek di Indonesia terdapat keterkaitan dalam hal tersebut. Berikut adalah perbandingan pengaturan perlindungan merek terkenal berdasarkan *Paris Convention* dan UU merek sebagaimana uraian diatas yakni sebagai berikut:<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Djumhana dan Ubaidillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). 226

<sup>112</sup> Tommy Hendra Purwaka “*Perlindungan Hukum*”, (Jakarta: Pustaka Obor, 2017). 26

**Tabel 4.3**  
**Perbandingan Hukum *Paris Convension* dengan UU Merek**

No.	Paris Convention	UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis
1.	<p><b>Pasal 6 bis Paris Convention</b>            “Negara Peserta diminta untuk menolak permintaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran, serta melarang penggunaan merek yang sama atau mungkin menimbulkan kebingungan (baik berdasarkan peraturan perundang- Undangan yang dimiliki atau pihak yang berkepentingan): a) menurut pihak negara merek tersebut diakui oleh otoritas yang berwenang di negara penerima pendaftaran sebagai merek terkenal atau dikenal secara luas sebagai milik seseorang yang berhak mendapat perlindungan hukum sebagai diatur dalam convensi; b) digunakan pada produk yang sama atau sejenis.”</p>	<p><b>Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c</b>            “permohonan merek harus ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis; c) merek terkenal pihak lain untuk baran dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”</p>
2.	<p>“Jangka waktu permintaan pembatalan setidaknya lima tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran (merek yang menyerupai merek terkenal).”</p>	<p>“Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran merek.”</p>
3.		<p>Pasal 35            “Merek terdaftar mendapat perlindungan hokum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat di perpanjang.”</p>

Pemberian sanksi bagi pelanggar atas pemboncengan suatu merek dalam Undang-Undang merek yang berlaku yaitu tercantum dalam bab

XV tentang penyelesaian sengketa pasal 83 ayat (1) UU Merek yaitu dengan gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Hal tersebut juga berlaku untuk pelanggaran terhadap pemboncengan merek terkenal (*Passing Off*) di Indonesia.

Perlindungan Perspektif Hukum Islam hak merek merupakan hak kepemilikan pribadi (al-milkiyah) yaitu hak yang diberikan kepada pihak yang berwenang atau yang memiliki atas sesuatu yang akan menjadi hak mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sejauh tidak merugikan orang lain.<sup>113</sup> Berbicara Syariah Islam kita sebagai umat muslim harus mengacu pada sumber islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an dan hadist tidak terdapat konsep tentang Hak merek atau hak kelayaan intelektual secara spesifik, akan tetapi dari banyaknya ayat dan hadist para ulama telah merumuskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Syariah.<sup>114</sup> Seperti Firman Allah SWT, Tentang larangan memakan harta orang lain dengan jalan bathil yakni tentang *passing off*, QS Al-Baqarah: ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengambil harta sesamamu dengan cara yang tidak benar (bathil), dan jangan memberikan suap kepada para hakim dengan maksud untuk memperoleh sebagian dari harta

<sup>113</sup> Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, "Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam", Risalah, Vol 24 No. 1, (Mei,2012), 6. <http://hdl.handle.net/11617/2909> Diakses pada 29 Oktober 2023.

<sup>114</sup> Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, "Perlindungan ...,7.



orang lain dengan jalan dosa, sedangkan kamu mengetahui hal tersebut.” (QS Al-Baqarah: ayat 188).<sup>115</sup>

Adapun hadist tentang perlindungan hukum yang tersirat dalam

hadist Rasulullah SAW, dari abi humaid as-sa’idi antara lain:

لَا يُجِلُّ لِأَمْرِي أَنْ تَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Tidak boleh seorang laki-laki mengambil tongkat (harta) saudaramu tanpa persetujuannya sendiri”. (riwayat ibnu Hibban dan al Hakim dalam kitab Shahih keduanya).

Pemaparan ayat dan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa

larangan terhadap memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar terutama dalam perdagangan yakni dilarang membonceng ketenaran merek milik orang lain karena dapat merugikan pemilik merek yang memilikinya.

Dalam kasus Starbucks jelas merupakan pelanggaran dari aspek hukum nasional, internasional, maupun hukum islam dimana telah dijelaskan perlindungan hukum baik dari Undang-Undang Merek, *Trips Agreement*, maupun perspektif hukum Islam yang merujuk pada Al-Qur’an dan hadist Nabi.

Penerapan perlindungan merek pada kasus Starbuck sudah cukup terealisasi baik dari segi upaya reprensif maupun pevensif dimana aturan mengenai perlindungan merek terkenal telah diatur dan sanksi atas hal tersebut diterapkan oleh Majelis hakim Mahkamah Agung dengan membatalkan merek milik tergugat dan mencoret merek dari daftar umum merek dan menguulkannya dalam berita resmi merek hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, serta menghukum

<sup>115</sup> Kementerian Agama RI “Al-Qur’an dan Terjemah” (Syaamil Qur’an, 2012),29.



termohon kasasi untuk membayar biaya perkara senilai Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa konsep perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang atau badan usaha dan memberikan kekuasaan hak asasi manusia dan dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya.”<sup>116</sup>. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan demi melindungi dan memberikan wewenang terhadap tindakan seseorang sesuai dengan kepentingannya. Upaya untuk melindungi merek dari perdagangan tidak sehat maka telah diatur di dalam peraturan tentang merek, adapun upaya yang dapat dilakukan ialah dengan Upaya Preventif dan Represif. Upaya Preventif merupakan upaya yang bersifat mencegah dalam hal pelanggaran merek. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan saat terjadi pelanggaran merek dalam upaya represif dapat melakukan gugatan ataupun tuntutan pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Penemuan terhadap perlindungan merek dalam penelitian ini ialah terdapat dua alternatif hakim dalam menentukan *Ratio decidendi*-nya yang pertama menggunakan *Trips Agreement* yaitu terdapat dan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dilengkapi dengan perspektif hukum, akan tetapi dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung benar adanya dalam alasan putusan akan tetapi

---

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 53

hanya menampilkan fakta lapangan dan kurangnya penjelasan ilmiah atau perundang-undangan.

Upaya reprensif di Indonesia pada sengketa merek yang dapat mengajukan tuntutan atas dasar pemboncengan repuasi merek adalah *Injunction* (penetapan hakim) yaitu:<sup>117</sup>

1. Penghentian dan pernyataan tergugat agar tidak mengulangi perilaku tersebut, berupa:
  - a. Penarikan untuk tidak memasarkan barang atau jasa yang menyesatkan konsumen untuk diserahkan atau dihancurkan
  - b. Permintaan ganti rugi materil atas kerugian yang diterima dan berupa keuntungan yang harusnya diperoleh, termasuk juga biaya pengadilan atau biaya perkara juga biaya pengacara.
2. Permintaan ganti rugi immaterial yang berakibat atas kerusakan reputasi mereknya.

Pengaturan tentang *passing off* dalam sistem hukum *Common Law* untuk melindungi pemilik hak merek terdaftar/belum terdaftar (pihak yang memiliki reputasi dari pelanggaran yang pihak-pihak lain untuk mengambil keuntungan dengan melakukan pemboncengan pada reputasi merek orang lain dan dapat ditindak lanjuti dengan perbuatan hukum atas persaingan tidak sehat). *Passing Off* dapat menjadi hal yang dapat diandalkan untuk merek yang tidak terdaftar namun

<sup>117</sup> Djumhana dan Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual ...*, 237

memiliki *good will* yang cukup melekat di masyarakat.<sup>118</sup> Akan tetapi di Indonesia belum dijelaskan secara rinci tentang pemboncengan merek terkenal (*Passing Off*) sehingga kurangnya pengetahuan bagi masyarakat.

Penelitian ini telah ditemukan bahwasannya sanksi terhadap sengketa merek dagang pada kasus STARBUCKS yaitu dengan membayar biaya pengadilan dan menghapus/mencoret daftar merek milik tergugat dari daftar merek di Indonesia, sehingga telah jelas bahwasannya Indonesia telah ada dan diterapkan aturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Starbucks Corporation merupakan salah satu merek terkenal milik negara asing yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (*bad faith*) oleh pengusaha lokal menjadi salah satu bukti bahwa masih belum optimal dalam pelaksanaan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang nasional ataupun Internasional (*Trips Agreement*). Oleh sebab itu, aturan perlindungan Terhadap merek terkenal lebih ditekankan dan diperinci kembali dalam undang-undang merek di Indonesia.

Cara berpikir hukum yang tidak hanya melihat aturan hukum formal saja. Satjipto dalam pandangannya, timbul ketika budaya hukum mulai memasuki tradisi dituliskan (*written law*). Hukum kemudian menjadi formal dan terbirokrasikan, struktural, bahkan

---

<sup>118</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri :Pengaturan dan Praktik ...*, 119

rasionalisasinya berdasarkan teks-teks hukum yang harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal aturan perundang-undangan yang mengakibatkan hukum tidak lagi memiliki "ruh" kemanusiaan padahal hukum dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Untuk mengatasi permasalahan formalisasi hukum tersebut, dalam pergerakan hukum progresif, pemaknaan terhadap teks aturan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting.<sup>119</sup>

Permasalahan dalam kasus sengketa merek dagang diharapkan majelis hakim mampu menafsirkan hukum tidak hanya dengan aturan formal saja, akan tetapi pemaknaan hukum lewat teks-teks hukum dapat menjadikan pertimbangan hakim dalam penegakan permasalahan yang terjadi di Indonesia, sebab perlindungan hukum sangatlah urgent dan gagasan hukum progresif dapat dijadikan landasan berfikir untuk suatu keadilan hukum dan kepentingan masyarakat. Ide penegakan hukum progresif menghendaki proses penegakan hukum tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, majelis hakim ketika menjadi penegakan hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat, dalam perlindungan hukum terhadap merek terkenal dapat pula mempertimbangkan dari keberadaan merek dari luar tersebut apakah dapat memberikan peluang baik bagi masyarakat

---

<sup>119</sup> Sajipto Raharjo, "*Penegakan Hukum Progresif*" (Jakarta, Kompas, 2010), 82

Indonesia atau justru memberi hambatan terhadap adanya merek terkenal bagi perusahaan lokal.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Agung Nomor 835 K/Pdt.Sus/HKI/2022. Dalam Pertimbangannya Hakim menemukan ketidaksesuaian dengan fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang ditemukan pada pemohon kasasi dengan kenyataan. Merek Terkenal dilihat dari ketenaran merek tersebut diseluruh dunia maupun di Indonesia. Keberadaan merek terkenal diakui dan dilindungi walau pendaftarannya belum dilakukan di Indonesia.
2. Perlindungan hukum atas tindakan pemboncengan merek terkenal (*Passing Off*) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang nasional ataupun Internasional yaitu dalam Pasal 6 bis *Paris Convention* dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 huruf b dan c. Dan sanksi bagi pelanggar atas pemboncengan suatu merek dalam Undang-Undang merek yang berlaku yaitu tercantum dalam bab XV tentang penyelesaian sengketa pasal 83 ayat (1) UU Merek yaitu dengan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Penegakan hukum di Indonesia mampu menghendaki proses penegakan hukum tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat atau dapat disebut dengan gagasan hukum progresif



sehingga dalam perlindungan hukum dapat menjamin kualitas hukum yang baik bagi Indonesia.

#### B. Saran

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lebih selektif dalam melakukan penerimaan dan perpanjangan pendaftaran merek agar jika terjadi hal serupa dengan kasus STARBUCKS yang jelas-jelas ada persamaan pada pokoknya tidak terulang lagi, yang dalam hal itu akan merugikan pihak pengusaha dikarenakan kecurangan-kecurangan oleh pihak lain.
2. Kepada DPR RI/Pemerintah lebih memperjelas lagi terhadap peraturan mengenai ataupun *Passing Off* (peboncengan merek) mengenai merek terkenal di Indonesia baik pelanggaran iktikad tidak baik saat pendaftaran, persamaan pada pokoknya atas merek sejenis atau tidak sejenis. Hal ini lebih memudahkan masyarakat lebih mengenal dan mengetahui aturan tentang merek terkenal yang berlaku di Indonesia. Terdapat aturan merek lebih spesifik bagi pengusaha lokal agar nantinya apabila kreatifitas masyarakat terdapat pula kesamaan terhadap merek terkenal diharapkan terdapat keadilan pula bagi masyarakat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aibak, Kutbuddin *kajian fiqh kontemporer*, Yogyakarta : kalimedia, 2017.
- Arifardhani, Yoyo, "Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual". Jakarta, Kencana, 2020.
- Atnadja, I Dewa Gede & Budiarta, I Nyoman Putu, "Teori-Teori Hukum", Malang: Setara Press, 2018.
- Djumhana dan Ubaidillah. *Hak Milik Intelktual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Firmansyah, Heri "Perindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal", Yogyakarta, Medpress Digital, 2013.
- Gunawati, Anne, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung, Alumni, 2015.
- Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2009* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ibrahim, Johny, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif". Malang: Banyumedia, 2005.
- Janed, Rahmi, "Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonmi", Jakarta, PrenadaMedia Kencana, 2015.
- Kurniawan, Basuki, *Logika Dan Penalaran Hukum*, Bondowoso, Licensi, 2021.
- Mahmud, Ade, "Pengembalian aset tindak pidana korupsi pendekatan hukum progresif", Jakarta, Sinar Grafika, 2020.
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Mashdurohatun, Anis, "Hak Kekayaan Intelektual HAKI Dalam perspektif sejarah Indonesia" Semarang: SA-Press, 2013.
- Margono, Suyud, *Hak Milik Industri :Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: Mataram University press, 2020.
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung, Mandar Maju, 2022.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rasyid, Laila M dan Herinawati "Pengantar Hukum Acara Perdata", Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2015.
- Riskia, Nanda Dwi, " Hak Kekayaan Intelektual Seautu Pengantar," Bandung: Widina, 2022.
- S, Sentosa, *prosedur dan tata cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di bidang hak cipta paten dan merek*. Bandung: Yrama Widya, 2002.
- Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2007.
- Soekarto, Soerjono, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", Jakarta: Raja Grafindo, 2006

Susantio, Retnowlan dan Oeripkartwinat, Iskandar, "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek", Bandung, Mandar Maju, 2019.

Wantu. Frence M, "Pengantar Ilmu Hukum", Gorontalo: UNG Press, Oktober 2015.

Yanto, Oksidelfa, "Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia." Bandung: Pustaka Reka Cipta, Januari,2020.

Universitas Islam negeri Kiai haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, *pedoman penulisan karya ilmiah 2021*.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis LN No. 252, 2016, TLN 5953

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman LN No. 157, TLN No. 5076

#### *Trips Agreement*

Putusan 51/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

#### **Skripsi/Tesis**

Fitrisiah, Gema Maulidiah Naswa Annisa, "Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar Atas Kesamaan Dengan Merek Terkenal" (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)", skripsi, Universitas hasanuddin,2022.

Handayani, Rizky "Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor: 217PK/PDT.SUS-HKI/2018/PN.Jkt)",Skripsi, Universitas medan,2018).

Hasan, Samsudin Ali, *Penyelesaian sengketa merek dagang* (analisis Putusan Nomor 006/2006/PN.Niaga .JKT.PST).(Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)

Nurmala, Kika. "Tindakan *Passing Off* Terhadap Sengketa Merek Dagang Matsunaga Vs Pro Matsunaga (Studi Kasus Putusan Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017)", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah,2017.

Zainullah, Ahmad, *Perlindungan Hukum Pada Merek Asing Dan Terkenal (Wellknown Mark) Atas Passing Off Di Platform Marketplace Indonesia.*, (Skripsi: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq,2022)

#### **Jurnal**

Balqiz, Wizna Gania "Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia." Joernal of Judicial Riview 23, no 1 ( June 2021) <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4360>

Hidayah, Khoirul "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Objek Perjanjian Rahn", Jurnal Syariah Hukum, Vol. 6 Nomor 1, juni 2014. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3187>

Huda, Nurul, dan Miftahul Jannah, Rohah,"Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam", Risalah, Vol 24 No. 1, Mei,2012. <http://hdl.handle.net/11617/2909>

Perdana, Karlina, *Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia*” Privat law, Vol V, No. 2, Juli-Desember, 2017. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19398>

Putri, Leonita, Wauran, Indirani. “*Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia*” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, (Januari 2021). <https://doi.org/10.14710/Mmh.50.1.2021.70-83>

Rangkuti, Afifa, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017 <http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>

Venessa, Ike dan Arifin, Zainul “*pengaruh, Citra merek (brand image) dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen*” jurnal administrasi bisnis Vol. 51 No. 1 Oktober, 2017

#### Internet/Web

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>  
Shidarta, “*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*” <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

#### **Kamus**

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.  
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008.

Bryan A. Garner. “*Black's Law Dictionary*”. Consumer Recycled Paper, 2004.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lindayani  
NIM : S20192077  
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Jember, 15 November 2023  
Yang membuat pernyataan



**Lindayani**  
NIM. S20192077



## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap Lindayani, lahir di Bondowoso, 20 April 2000, anak pertama dari pasangan bapak Syaifullah dan ibu Karsiani, mempunyai satu saudara laki-laki bernama Daniel Junior, bertempat tinggal di desa Mengok RT/RW, 022/007, kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Riwayat pendidikan yang

ditempuh sebagai berikut :

1. SDN Mengok 01
2. Mts Raudlatus Syabab
3. MA Al-Ma'arif Pujer
4. Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penulis juga aktif di beberapa organisasi sejak sekolah menengah hingga saat ini, yakni sebagai berikut:

1. Ketua Osim MA Al-Ma'arif Periode 2017-2018
2. Ketua PAC IPPNU Kecamatan Pujer Periode 2021-2023
3. Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Alumni Raudlatus Syabab periode 2021-2022
4. Wakil ketua PC IPPNU Kabupaten Bondowoso periode 2023-2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER