

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK  
DAGANG BRIKET DI INDONESIA (STUDI PADA PUTUSAN  
NOMOR 70PDT.SUS-HKI/MEREK/PN NIAGA.JKT.PST)**

**TESIS**



**Oleh:**

**NIMASGARI DHAEYU WILDAN SYAFIRA**

NIM : 20302400227

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK  
DAGANG BRIKET DI INDONESIA (STUDI PADA PUTUSAN  
NOMOR 70PDT.SUS-HKI/MEREK/PN NIAGA.JKT.PST)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**NIMASGARI DHAEYU WILDAN SYAFIRA**

**NIM : 20302400227**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK  
DAGANG BRIKET DI INDONESIA (STUDI PADA PUTUSAN  
NOMOR 70PDT.SUS-HKI/MEREK/PN NIAGA.JKT.PST)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **NIMASGARI DHAEYU WILDAN SYAFIRA**

NIM : 20302400227

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**

**NIDN. 06-2105-7002**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK  
DAGANG BRIKET DI INDONESIA (STUDI PADA PUTUSAN  
NOMOR 70PDT.SUS-HKI/MEREK/PN NIAGA.JKT.PST)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,



**Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-2105-7002



**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum**  
NIDN. 06-1807-6001

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIMASGARI DHAEYU WILDAN SYAFIRA  
NIM : 20302400227

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG  
BRIKET DI INDONESIA (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 70PDT.SUS-  
HKI/MEREK/PN NIAGA.JKT.PST)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(NIMASGARI DHAEYU WILDAN SYAFIRA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NIMASGARI DHAEYU WILDAN SYAFIRA
NIM	: 20302400227
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG BRIKET DI INDONESIA (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 70PDT.SUS- HKI/MEREK/PN NIAGA.JKT.PST)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(NIMASGARI DHAEYU WILDAN SYAFIRA)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Merek adalah sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang telah digunakan selama ratusan tahun dan berperan penting dalam dunia periklanan maupun dunia pemasaran yang terjadi pada dunia bisnis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang Briket di Indonesia, 2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang di Indonesia, 3) Bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*. Penelitian hukum secara *Yuridis Normatif* mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perlindungan hukum pemegang merek briket yaitu hanya diberikan kepada pihak yang secara itikad baik mendaftarkan mereknya. Oleh sebab itu terhadap pihak yang mengajukan pendaftaran mereknya dilandasi dengan itikad tidak baik, tidak akan diberikan perlindungan hukum. 2) Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang di Indonesia Perlindungan hukum konsumen terhadap *passing off* terkait *public misleading* di Indonesia yaitu konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 3) Perlindungan Hukum terhadap pemegang Merek Dagang di Indonesia yang akan datang dilakukan upaya represif atau upaya aktif untuk perlindungan Merek briket yang terdaftar dapat dilakukan dengan delik aduan dengan mengajukan gugatan ganti rugi dan gugatan pembatalan pendaftaran Merek maupun tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Perlindungan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hak Merek. Dalam pasal 76 Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan kepada pemilik Merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokok atau seluruhnya.

***Kata kunci : Perlindungan Hukum, Merek Dagang, Briket.***

## ABSTRACT

Brands are part of intellectual property rights that have been used for hundreds of years and play an important role in the world of advertising and marketing in the business world.

The formulation of the problem in this study is, 1) How is the legal protection for Briket trademark holders in Indonesia, 2) What is the basis for the judge's consideration in Decision Number 70 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2019 / PN Niaga. Jkt. Pst related to legal protection for trademark holders in Indonesia, 3) How should the legal protection be for trademark holders in Indonesia. This research method uses a Normative Juridical approach.

Legal research in a Normative Juridical manner examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) factually in every specific legal event that occurs in society in order to achieve predetermined goals.

The results of this study indicate that: Legal protection for briquette brand holders is only given to parties who register their brands in good faith. Therefore, parties who apply for trademark registration based on bad faith will not be given legal protection. 2) The basis for the judge's consideration in Decision Number 70 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2019 / PN Niaga. Jkt. Pst is Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications related to legal protection for trademark holders in Indonesia. Consumer legal protection against passing off related to public misleading in Indonesia, namely consumers can report business actors who carry out unfair business competition to the Business Competition Supervisory Commission. 3) Legal protection for Trademark holders in Indonesia in the future will be carried out by repressive efforts or active efforts to protect registered briquette brands can be carried out with a complaint offense by filing a lawsuit for damages and a lawsuit for cancellation of Trademark registration or criminal lawsuits through law enforcement officers. Repressive legal protection is carried out if there has been a violation of Trademark rights. Article 76 of the Law on Trademarks and Geographical Indications provides protection to registered trademark owners to file lawsuits against other parties who unlawfully use trademarks that are essentially or wholly similar.

**Keywords:** *Legal Protection, Trademarks, Briquettes.*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG BRIKET DI INDONESIA (Studi Pada Putusan Nomor 70Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga.Jkt.Pst)”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.,Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;  
جامعته سلطان أبجوني الإسلامية
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.,Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis Penulis;

5. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
7. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT. membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	Error
! Bookmark not defined.	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	Error
! Bookmark not defined.	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error
! Bookmark not defined.	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error
! Bookmark not defined.	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	Error
! Bookmark not defined.	
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	14
F. Kerangka Teoritis .....	28
G. Metode Penelitian .....	39
H. Sistematika Isi Tesis .....	44
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	46

A.	Hukum Merek .....	46
B.	Merek Dagang .....	55
	1. Pengertian Merek Dagang .....	55
	2. Merek sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual .....	56
C.	Merek Dagang Menurut Hukum Islam .....	59
D.	Perdagangan di Indonesia .....	61
E.	Peradilan Niaga .....	62
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>66</b>
A.	Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Dagang Briket di Indonesia .....	66
B.	Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst .....	70
	1. Pertimbangan Hakim .....	70
	2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	78
C.	Perlindungan Hukum Ideal Terhadap Pemegang Merek Dagang di Indonesia di Masa Mendatang .....	86
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>		<b>115</b>
A.	Simpulan .....	115
B.	Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>117</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Merek adalah sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang telah digunakan selama ratusan tahun dan berperan penting dalam dunia periklanan maupun dunia pemasaran yang terjadi pada dunia bisnis. Hal ini dikarenakan masyarakat umum yang sering mengasosiasikan citra, kualitas dan reputasi suatu produk dengan merek tertentu, karena sebuah merek bisa menjadi sebuah aset bisnis yang sangat berharga dan seringkali mereklah yang membuat produk lebih mahal. Selain itu merek memegang peranan penting bagi kelangsungan dan peningkatan transaksi barang dan jasa dalam perdagangan maupun investasi.<sup>1</sup>

Dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat, baik secara sosial, ekonomi dan budaya semakin mendorong kecepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Hak kekayaan intelektual tidak dapat dipisahkan dari bisnis dan perdagangan. Hak kekayaan intelektual juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi maupun perdagangan yang mengantarkan tahapan baru pada

---

<sup>1</sup> Muchtar A. H. Labetubun dan Marselo V. G. Pariela, *Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection By Customs*, UNTAG Law Review 4, no 1, 2020.hal 21

pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.<sup>2</sup> Seperti merek, hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya, begitupun hak merek juga merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Dengan adanya hak atas merek dapat mencegah persaingan komersial yang tidak sehat, seperti peniruan merek dagang dan perbuatan itikad tidak baik. Dikatakan demikian karena sering kali masyarakat harus menghadapi permasalahan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) berupa pelanggaran hak atas merek.

Merek yang dibuat oleh pelaku ekonomi dan dimaksudkan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi dapat disebut sebagai mengidentifikasi asal barang atau jasa dalam kaitannya dengan tujuan produksinya. Bagi produsen, merek bertindak sebagai jaminan kualitas, nilai produk, dan kepuasan pelanggan. Merek yang diproduksi produsen menciptakan beberapa perspektif bagi konsumen. Dengan cara ini, konsumen dapat menggunakan merek tersebut untuk menentukan apakah suatu produk itu baik atau buruk. Dengan demikian, merek yang dikenal oleh publik yang memiliki ciri khas tersendiri kemungkinan besar akan ditiru dan dibajak oleh pihak lain.<sup>3</sup>

Pengertian merek berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang merek) adalah :

---

<sup>2</sup> O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi 6)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 13

<sup>3</sup> Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997), hal. 34.

*“Tanda yang 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 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”*

Perdagangan barang atau jasa membutuhkan merek untuk membedakan satu produk dari produk yang lain. Tanpa merek, menjadi sulit untuk membedakan satu produk atau jasa dari produk atau jasa yang serupa. Disinilah letak fungsi merek sebagai ciri pembeda antara barang sejenis. Fungsi penting merek adalah bahwa hak merek harus dilindungi dari penggunaan yang melanggar hukum oleh pihak lain. Selain itu, hak merek diatur oleh Undang-undang Merek dalam hal-hal lain yang dapat menimbulkan sengketa.<sup>4</sup> Sesuai dengan peraturan yang berlaku pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan hukum ketika merek telah dinyatakan terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, orang lain yang berusaha menjiplak atau meniru merek yang telah terdaftar akan digugat berdasarkan Undang-undang Merek.

Pendaftaran merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan demikian, berdasarkan sistem konstitutif bahwa telah ditentukan hak atas merek hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-undang jika telah didaftarkan. Perlindungan hukum preventif diberikan dengan

---

<sup>4</sup> Sarah S. Kuahaty, *Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek*, Jurnal SASI Vol. 21. No. 1, 2015, hal. 67

mengajukan permohonan merek, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dalam hal pelanggaran merek melalui proses hukum perdata dan/atau pidana.<sup>5</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>6</sup> Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Dengan adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomis karena manfaat yang dapat dinikmati.<sup>7</sup> Secara garis besar, ruang lingkup HKI dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta mencakup ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.<sup>8</sup>

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa salah satu bagian dari HKI adalah merek. Keberadaan merek tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha atau bisnis. Kegiatan usaha di Indonesia semakin

---

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, (Yogyakarta: Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 11.

<sup>6</sup> Muhammad Ahkmad Subroto & Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: Indeks, 2008), hal. 14

<sup>7</sup> Afrillyanna Purba et al., *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), hal. 12

<sup>8</sup> Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), hal.22

berkembang, banyak usaha baru yang diikuti dengan munculnya beragam merek. Merek merupakan salah satu HKI yang dilindungi serta bisa dipertanggungjawabkan. Hak merek adalah bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang memiliki peran penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek juga memiliki nilai yang strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, merek juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran.<sup>9</sup>

Keberadaan merek dagang di Indonesia semakin banyak dengan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung perkembangan berbagai macam merek yang terkenal di masyarakat luas. Dengan sangat mudah dapat mencari informasi keunggulan produk dari merek yang diinginkan konsumen. Oleh karena itu, pemilik merek pada suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Keadaan ini dapat mendorong terjadinya tindakan persaingan usaha yang tidak sehat, seperti pemalsuan ataupun peniruan terhadap merek terkenal.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 78

<sup>10</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 28

Merek yang dibuat oleh pelaku usaha bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan tujuan pembuatan produk atau jasa tersebut. Bagi konsumen, merek berfungsi sebagai jaminan dari nilai hasil produksi dengan sudut pandang yang berbeda dari masyarakat luas. Dengan demikian, merek yang memiliki kualitas yang dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, atau dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Setiap negara memiliki sistem perlindungan merek melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya. Indonesia memiliki sejarah panjang pengaturan merek, sehingga terjadi beberapa kali perubahan. Pertama kali, Indonesia mengatur keberadaan merek setelah kemerdekaan melalui Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Saat ini, keberadaan merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 ditetapkan sebagai hasil penyempurnaan sistem pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

---

<sup>11</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 7.

Era globalisasi terus berkembang. Indonesia sebagai negara hukum pun terus melakukan pembenahan dengan memperbaiki isi undang-undang di bidang HKI. Dengan mendapat perlindungan hukum, penemu dan pencipta akan mendapatkan keuntungan apabila penemuan atau ciptaannya dimanfaatkan. Keuntungan tersebut dapat berupa pembayaran *royalti* dan *technical fee*. Dengan adanya imbalan ataupun pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia di dalam peraturan HKI, diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk melahirkan ciptaan atau inovasi baru yang berkelanjutan.<sup>12</sup>

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa peran pemerintah sangat penting, terutama untuk menjaga persaingan usaha yang baik dan sehat. Merek dapat dipakai sebagai alat untuk menjelaskan asal mula suatu produk, untuk mengetahui kualitas produk, serta keaslian suatu produk. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek sehingga bisa memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat luas.<sup>13</sup>

Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Adapun yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan

---

<sup>12</sup> Mastur, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten," Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 (Januari 2012), hlm. 65

<sup>13</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed.Revisi. Cet. Kedelapan (Jakarta: RajaGrafindo Per'sada, 2002), hlm. 329

proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat.<sup>14</sup>

Hukum merek di Indonesia secara konstitutif menganut sistem *first to file*, sehingga yang mendaftarkan merek pertama kali adalah yang berhak atas kepemilikan merek tersebut. Agar merek dapat dilindungi hukum, maka merek harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga, terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) dan pemilik merek yang sebenarnya akan mendapat sertifikat merek sebagai tanda bukti hak/kepemilikan atas merek dagang/jasa. Jika tidak, maka pemilik merek yang sebenarnya akan sulit membuktikan haknya apabila suatu ketika ada sengketa karena merek tersebut digunakan pihak lain atau digugat oleh pihak lain. Pada sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah mutlak karena merek yang tidak didaftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Hak eksklusif tersebut dapat berbentuk hak ekonomis yang bisa didapatkan oleh seseorang atas kepemilikan yang sah terhadap Merek yang mereka peroleh melalui proses yang sah pula dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 . Karena dalam Undang-

---

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3 dan Penjelasannya

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut terdapat kalimat “*Jika adanya pendaftaran dalam suatu Merek, maka pemilik Merek dapat memperoleh hak eksklusif dari Merek yang sudah didaftarkanya tersebut, serta mendapatkan hak eksklusif dari merek yang telah didaftarkanya itu*”.<sup>15</sup>

Khoirul Hidayat menuliskan beberapa prosedur pendaftaran merek di Indonesia; *Pertama*; Mengajukan permohonan Merek sesuai dengan formulir pendaftaran Merek yang telah disediakan oleh instansi terkait dan dirangkap menjadi 4, *Kedua*; Pemeriksaan permintaan pendaftaran merek.<sup>16</sup>

Beberapa studi kasus, lantas berlanjut menenpuh jalur hukum dalam proses penyelesaian sengketa, antara lain ada pada Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn.NiagaJkt.Pst. Putusan ini mendasari atas pengajuan perkara peradilan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada bulan Agustus 2019 untuk selanjutnya di ajukan gugatan Ruben Onsu dinilai tidak dapat diterima oleh Hakim dikarenakan gugatan yang diajukan penggugat masih prematur yang artinya gugatan yang diajukan terlalu cepat (Prematur). Seharusnya penggugat yang atas nama Ruben Samuel Onsu tersebut menempuh terlebih dahulu

---

<sup>15</sup> Indirani Waudan, Tinjauan Yuridis Mengenai Peniruan Merek (Salatiga: FH-UKSW 2006), hal.25.

<sup>16</sup> Khoirul Hidayah, S.H., M.H, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Malang: Setara Press, 2017),hal 308

mekanisme permohonan banding kepada menteri dan menunggu putusan banding dari komisi banding merek lalu jika pada akhirnya diputuskan menolak permohonan banding, maka barulah penggugat menempuh upaya gugatan ke pengadilan niaga.

Studi kasus yang lain, terkait Starbuck Corporation dengan PT. Sumatra Tobacco Trading Company. Dimana, status putusan ini termuat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Hal ini tentu membawa pertimbangan lebih lanjut untuk penelitian ini.

Pelanggaran terhadap merek marak terjadi seperti halnya yang terjadi pada Putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst, dimana Sugeng Hariyadi yang menggugat Mohammed Naji Mohammed Bageri, dikarenakan merk COCO ARRA yang didaftarkan oleh Mohammed Naji Mohammed Bageri berlandaskan atas asas itikad tidak baik, yakni dengan adanya kemiripan pada logo dan produknya serta adanya persamaan jenis barang yang dilindungi oleh merek ARRA+LUKISAN milik Sugeng Hariyadi dengan merek COCO ARRA milik Mohammed Naji Mohammed Bageri. Hal ini tentunya dapat memperdaya konsumen dan cenderung mengelabui khalayak ramai terutama dalam hal pemasaran.

Permasalahan atas merek COCO ARRA tersebut di atas menjadi sangat penting untuk ditangani dan perlu adanya perlindungan

serta kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang hak atas merek COCO ARRA.

Berdasarkan dari uraian tentang perselisihan merek COCO ARRA tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri kembali permasalahan-permasalahan hukum tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa merek COCO ARRA. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut secara lebih lanjut sebagai suatu karya ilmiah atau tugas akhir dalam bentuk Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Briket di Indonesia (Studi Pada Putusan Nomor.70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang Briket di Indonesia?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang di Indonesia?
3. Bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang diatas terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang briket di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritik yang diharapkan pada penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum dagang, niaga, perdata dan hukum pidana mengenai penanganan kasus perdata yang terkait dengan pemalsuan/peniruan hak merek, khususnya dalam peniruan merek dagang dunia bisnis.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, untuk memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang Ilmu hukum khususnya tentang hukum hukum perdagangan, yang kajian terkait merek di Indonesia pada khususnya.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang terkait dengan hukum Perdagangan dan kompetensi peradilan, sehingga dengan demikian masyarakat dapat lebih memahami Perlindungan hak merek bagi masyarakat pelaku pemanfaat perdagangan.

Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengambil kebijakan terhadap penyelesaian permasalahan dan menjadi bahan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan Pendaftaran Merek di Indonesia.

Bagi Peradilan Niaga, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para hakim dalam mengadili perkara yang objek sengketanya berupa perdagangan, pendaftaran Merek dan perlindungan konsumen sehingga putusannya akan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dari masalah yang akan penulis teliti. Hubungan diantara konsep ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan kegiatan pengumpulan data serta pengumpulan bahan-bahan hukum lain yang penulis butuhkan sebagai pisau analisa dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

### a. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53

manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>18</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>19</sup>

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>20</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk

---

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm 102.

<sup>19</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Programsarjana Universitas Sebelas Maret. 2004), hlm 3

<sup>20</sup> Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum pada Undang Undang Hukum Merek meyangkut, Pelindungan merek. Hal ini, diberikan selama 10 tahun kepada merek terdaftar terhitung mulai dari tanggal Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran mereknya dengan persyaratan minimum. Tanggal tersebut disebut dengan istilah tanggal penerimaan. Pelindungan diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia bisnis sering terjadi pelanggaran terhadap merek. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya.

Dengan adanya pelindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu,

---

<sup>21</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009). hlm 44

apabila ada pelanggaran terhadap merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pemilik merek sebagai pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks *State Law*.

Sebelumnya telah dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek 2016 bahwa Menteri dapat menolak permohonan atas pendaftaran suatu merek jika merek yang akan didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Poin lain yang terdapat dalam Undang Undang Merek 2016 adalah terkait gugatan yang dapat dilakukan oleh merek yang dinyatakan terkenal atau tidak melalui putusan Pengadilan, sehingga setelah dinyatakan bahwa suatu merek adalah merek terkenal maka pemiliknya dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak dan dengan sengaja menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> brahim Nainggolan, "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid.Sus/2015)," Jurnal EduTech. Vol. 5, No. 1, Maret 2019, hlm. 26.

Perlindungan hukum secara preventif terhadap merek terhadap yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dengan mewajibkannya pendaftaran atas merek yang dilakukan melalui first to file system, yaitu sistem pendaftar pertama atau sistem perlindungan konstitutif. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek erat kaitannya dengan perlindungan merek berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Merek 2016, yaitu: 1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan; 2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama; 3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara non-elektronik dalam Bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya; 4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Perlindungan hukum secara represif terhadap pelanggaran merek terdaftar di e-commerce tidak secara gamblang disebutkan

dalam UUMI, tetapi UUMI memberikan jaminan akan perlindungan hukum kepada pemegang merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya, berupa ketentuan perdata dalam Pasal 83 UUMI, yang mengatur sebagai berikut :

- a. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang memlunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: Gugataan ganti rugi dan/atau; Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dnegan penggunaan Merek tersebut.
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan;
- c. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum yang terdapat UUMI sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar, walaupun masih perlindungan terhadap pelanggaran terhadap merek atas barang mapun jasa yang dijual di e-

---

<sup>23</sup> Fathur Roji, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mengatasi Pelanggaran Merek Atas Transaksi Elektronik Perspektif Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, Jurnal Notarius Vol 2 No. 2 Juli-Desember 2023 hlm.316

commerce belum disebutkan secara gamblang maupun tersirat dalam Undang-Undang ini.

Adanya peredaran atas barang atau jasa yang melanggar merek di e-commerce dikhawatirkan dapat menjadi kendala untuk perkembangan e-commerce Indonesia kedepannya. Transaksi e-commerce menawarkan peluang bagi konsumen untuk mendapatkan barang/jasa dan memenuhi keperluan konsumen dari belahan mana pun di dunia ini. Konsumen dapat mengalihkan beban pengiriman jarak jauh, dan juga biaya pengangkutan serta persyaratan asuransi yang berlaku dalam perdagangan internasional.<sup>24</sup>

#### **b. Pemegang Merek**

Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahakan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>25</sup>

Suatu sengketa tanah tentu subyeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok,

---

<sup>24</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 18.

<sup>25</sup> Benhard Limbong, 2011, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

organisasi bahkan lembaga besar sekalipun seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun negara. Status hukum antara subyek sengketa dengan tanah yang menjadi obyek sengketa bisa berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, penggarap, dan sebagainya.

Berdasarkan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan PENYELESAIAN Masalah Pertanahan, Sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara perorangan dan atau badan hukum (private atau publik) mengenai status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Sedangkan objek sengketa tanah meliputi tanah milik perorangan atau badan hukum, tanah aset negara atau pemda, tanah negara, tanah adat dan ulayat, tanah eks hak nasional, tanah perkebunan, serta kepemilikan lainnya.

Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan

harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

### c. Merek Dagang

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>26</sup>

Merek dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang telah digunakan selama ratusan tahun dan berperan penting dalam dunia periklanan maupun dunia pemasaran yang terjadi pada dunia bisnis. Hal ini dikarenakan masyarakat umum yang sering mengasosiasikan citra, kualitas dan reputasi suatu produk dengan merek tertentu, karena sebuah merek bisa menjadi sebuah aset bisnis yang sangat berharga dan seringkali mereklah yang membuat produk lebih mahal. Selain itu merek memegang peranan penting bagi kelangsungan dan peningkatan transaksi barang dan jasa dalam perdagangan maupun investasi.<sup>27</sup>

Merek dagang yang dibuat oleh pelaku ekonomi dan dimaksudkan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi dapat disebut sebagai mengidentifikasi asal barang atau jasa dalam

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang Undang Merek tahun 2001

<sup>27</sup> Muchtar A. H. Labetubun dan Marselo V. G. Pariela, Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection By Customs, UNTAG Law Review 4, no 1, 2020. 21.

kaitannya dengan tujuan produksinya. Bagi produsen, merek bertindak sebagai jaminan kualitas, nilai produk, dan kepuasan pelanggan. Merek yang diproduksi produsen menciptakan beberapa prespektif bagi konsumen. Dengan cara ini, konsumen dapat menggunakan merek tersebut untuk menentukan apakah suatu produk itu baik atau buruk. Dengan demikian, merek dagang yang dikenal publik yang memiliki ciri khas tersendiri kemungkinan besar akan ditiru dan dibajak oleh pihak lain.<sup>28</sup>

Perdagangan barang atau jasa membutuhkan merek dagang untuk membedakan satu produk dari produk yang lain. Tanpa merek dagang, menjadi sulit untuk membedakan satu produk atau jasa dari produk atau jasa yang serupa.

Disinilah letak fungsi merek dagang sebagai ciri pembeda antara barang sejenis. Fungsi penting merek dagang adalah bahwa hak merek dagang harus dilindungi dari penggunaan yang melanggar hukum oleh pihak lain. Selain itu, hak merek diatur oleh UU Merek dalam hal-hal lain yang dapat menimbulkan sengketa.<sup>29</sup>

Sesuai dengan peraturan yang berlaku pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan hukum ketika merek telah dinyatakan terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu,

---

<sup>28</sup> Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1997, hal. 34

<sup>29</sup> Sarah S. Kuahaty, *Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek*, Jurnal SASI Vol. 21. No. 1, 2015, hal. 67

orang lain yang berusaha menjiplak atau meniru merek yang telah terdaftar akan digugat berdasarkan UU Merek.

Pendaftaran merek dagang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan demikian, berdasarkan sistem konstitutif bahwa telah ditentukan hak atas merek hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-undang jika telah didaftarkan. Perlindungan hukum preventif diberikan dengan mengajukan permohonan merek, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dalam hal pelanggaran merek melalui proses hukum perdata dan/atau pidana.<sup>30</sup>

#### **d. Perdagangan di Indonesia**

Kegiatan perdagangan, pada mulanya masih diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan warisan Belanda, yaitu *Bedrijfsreglementering* *Ordonnantie* 1934 (*Ordonansi* 1934). *Ordonansi* ini lebih banyak mengatur peizinan usaha.

Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam dan komprehensif, pada tanggal 11 Februari 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR RI) membuat sejarah penting dalam bidang

---

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2000, hal. 11.

legislasi, yakni mengesahkan Undang-Undang Perdagangan menggantikan produk Belanda yang telah berlangsung 80 tahun.<sup>31</sup> Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 11 Maret 2014.

Dengan adanya UU Perdagangan maka aturan BO 1934 dan aturan parsial lainnya yang terkait dengan perdagangan dinyatakan tidak berlaku. UU Perdagangan merupakan pencapaian penting karena berarti satu lagi produk hukum nasional dihasilkan. Semua peraturan perundang-undangan bidang perdagangan harus menyesuaikan dengan UU Perdagangan baru. Semua harus tunduk pada UU Perdagangan dan otomatis aturan Belanda tahun 1934 itu tidak berlaku.<sup>32</sup>

UU ini mengakomodasi kepentingan nasional. Materinya sudah mengatur perdagangan dari hulu sampai hilir dengan semangat nasionalisme. UU Perdagangan merupakan UU yang warnanya merah putih. Sarat dengan perlindungan dan proteksi nasional.

Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>31</sup> Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86)

<sup>32</sup> Aturan warisan Belanda yang dimaksud adalah Bedrijfsreglementterings Ordonantie 1934, Staatsblad 1938 No. 86. Ordonansi ini, sesuai ketentuan Pasal 117 UU Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ordonansi ini mengatur antara lain lisensi dan perizinan. Selain Ordonansi Perdagangan 1934, RUU Perdagangan mencabut dan menyatakan tidak berlaku tiga peraturan warisan Orde Lama. Ketiga peraturan tersebut adalah UU No. 10 Tahun 1961 (tentang barang), UU No. 8 Prp Tahun 1962 (perdagangan barang dalam pengawasan), dan UU No. 11 Tahun 1965 (perdagangan).

yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri. Perdagangan dalam negeri diatur pada Bab IV, pasal 5 sampai dengan pasal 37.

Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri diarahkan pada: peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi; peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha; pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri; peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan perlindungan konsumen.<sup>33</sup>

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri mengatur: pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah; penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang; pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat; pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah; pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan; peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; Perdagangan antarpulau; dan perlindungan konsumen.

Sedangkan, pengendalian Perdagangan Dalam Negeri meliputi: perizinan; Standar; dan pelarangan dan pembatasan.

---

<sup>33</sup> Suparji, 2014, Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UAI Press, Hal.10

Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Perdagangan Indonesia pernah mengalami beberapa kali tuduhan terkait dengan dumping. Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), salah satu negara yang pernah menjatuhkan tuduhan dumping ke Indonesia adalah Turki. Tercatat 12 perusahaan terkena tuduhan dumping, yaitu Sinar Pantja Djaja Ltd, Lotus Indah Textile Industry, Sunrise Bumi Textile, Kewalram Indonesia, Elegant Textile Industry, Himalaya Tunas Texindo, Apac Inti Corpora, Indo Liberty Textile, Bitratex Industries, Kamaltex, Embee Plumbon, dan Sri Rejeki Isman.<sup>34</sup>

Di Indonesia, kriteria merek terkenal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang menyatakan bahwa merek terkenal setidaknya harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan; Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang

---

<sup>34</sup> Suparji, 2014, Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UAI Press, Hal.15.

diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya; Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat; Jangkauan daerah penggunaan merek; Jangka waktu penggunaan merek; Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut; Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;<sup>35</sup> Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek; terkhusus tentang pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Perdagangan barang atau jasa membutuhkan merek dagang untuk membedakan satu produk dari produk yang lain. Tanpa merek dagang, menjadi sulit untuk membedakan satu produk atau jasa dari produk atau jasa yang serupa.

## **F. Kerangka Teoritis**

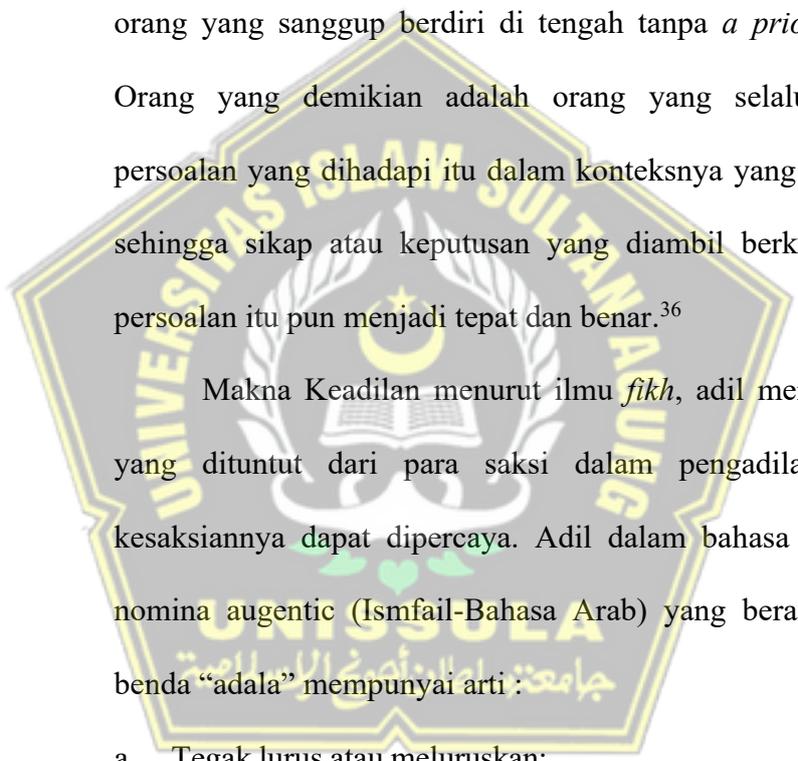
### **1. Teori Keadilan**

Makna Keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek

---

<sup>35</sup> Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

etimologi kebahasaan, kata adil dari bahasa arab adalah yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini kata adala kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil. Kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.<sup>36</sup>

Makna Keadilan menurut ilmu *fikh*, adil merupakan sifat yang dituntut dari para saksi dalam pengadilan, sehingga kesaksiannya dapat dipercaya. Adil dalam bahasa Arab adalah nomina *augentic* (Ismfail-Bahasa Arab) yang berasal dari kata benda “adala” mempunyai arti : جامعة

- a. Tegak lurus atau meluruskan;
- b. Untuk duduk lurus atau langsung;
- c. Untuk menjadi sama atau menyamakan; atau
- d. Untuk menyeimbangkan atau bobot pengimbang.

Makna Keadilan menurut Islam, keadilan sangat menjadi perhatian serius untuk diwujudkan. Baik dalam ranah sosial,

---

<sup>36</sup> Mahmutarom, 2016, *Rekontruksi Konsep Keadilan*, Penerbit Undip: Semarang, hlm.2

hukum dan ekonomi, keadilan adalah pondasi utama yang menjadi faktor ketaqwaan seorang muslim. Al- Qur`an menggunakan term (*al-`Adl*) dan (*al-Qisht*) untuk pengertian keadilan. Dilihat dari akar katanya, term *al-`Adl* terdiri dari huruf `ain, dal dan lam. Maksud yang terkandung didalamnya ada dua macam, yaitu lurus dan bengkok. Makna ini bertolak belakang antara satu dan lainnya. Intinya ialah persamaan atau *al-musawah*.<sup>37</sup> Sayyid Quthb menafsirkan keadilan bersifat *mutlak* yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan diantara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja.

Keadilan merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam orang arab ataupun orang *ajam* (non arab)<sup>38</sup>. Beberapa ayat Al Quran yang menyatakan tentang kewajiban berperilaku adil diantaranya dalam firman Allah SWT :

- a. Katakanlah, "Tuhanku memerintahkan menjalankan *al-qisht* (keadilan)" (Surah al-A`raf/7: 29);
- b. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan) (Surah al-Nahl/16: 90);
- c. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan

---

<sup>37</sup> Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyya, 1979, (Selanjutnya disebut Ibn Faris) *Mu`jam Maqayis al-Lughah*, Juz V, t.tp : Dar al-Fikr, hlm.246.

<sup>38</sup> Sayyid Quthb, 1412 H/1992 M, *Fi Zhilal al-Qur`an*, Jilid II, Dar al-Syuruq, Kairo, Cet. XVII, hlm.690.

amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil). Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Surah al-Nisa/4: 58).

Undang-Undang tidak memberikan ukuran khusus untuk membedakan antara yang benar dan adil tindakan. Oleh karena itu dilimpahkan pada ulama untuk menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasari keadilan yang akan menjadi pedoman untuk membedakan antara yang benar dan adil tindakan. Meskipun prinsip-prinsip ini belum dibawa bersama-sama dan berkorelasi menjadi sebuah teori yang koheren dari keadilan hukum, mereka dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, masing-masing merangkul aspek yang berbeda dari keadilan.

Aspek-aspek tersebut dapat disebut substantif dan prosedural, dan makna keadilan di setiap aspek tentu bervariasi dari satu ke yang lain.

- a. Kategori pertama terdiri dari unsur-unsur keadilan yang mungkin terdapat dalam substansi hukum. Tapi bukankah hukum, yang hanya satu set aturan regulasi yang menentukan berapa banyak elemen keadilan substansinya harus berisi; anggota parlemen memutuskan berapa banyak (dalam

kualitas dan kuantitas) harus berisi Syariat, yang terdiri dari hukum yang diambil dari wahyu dan kebijaksanaan (*qur'an* dan tradisi) serta dari sumber derivatif (konsensus dan analogi), dianggap mengandung keadilan yang ditetapkan oleh legislator ilahi. Para ulama, dalam perdebatan besar tentang keadilan, menunjukkan unsur-unsur keadilan yang mengandung hukum.

- b. Aspek kedua adalah keadilan prosedural. Bisa dibayangkan bahwa hukum sistem tertentu mungkin benar-benar tanpa unsur keadilan substantif, namun ia memiliki aturan prosedur yang diamati dengan ukuran tertentu koherensi, keteraturan, dan tidak memihak, yang merupakan apa yang disebut peradilan formal. Proses hukum, prosedur yang dikenal ahli hukum Barat, merupakan aspek keadilan formal. Aturan prosedural keadilan, bagaimanapun, bervariasi dari satu sistem hukum yang lain; tetapi masing-masing sistem, jika pernah dapat diterima oleh suatu masyarakat tertentu, harus mengembangkan aturan prosedural sendiri, termasuk aplikasi yang berimbang mereka, sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan sosial masyarakat itu. Semakin maju aturan-aturan prosedural, semakin tinggi kualitas peradilan formal terungkap dalam sistem hukum tertentu. Setiap kali aturan ini diabaikan atau tidak tepat diterapkan, prosedural dalam keadilan muncul.

Ketidakadilan hukum mungkin juga terjadi dari hasil keputusan dianggap bertentangan dengan yang terakhir atau semangat hukum. Tapi ini semacam keadilan jatuh, tegasnya, dari kategori keadilan substantif.

Dua kategori keadilan dalam perwujudannya menurut Madjid Khadduri menjadi sebuah bentuk dari ciri implementasi keadilan yang sesungguhnya. Pada tahap pertama yaitu keadilan substansi, akan mengulas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah aturan. Pada tahap kedua yaitu keadilan prosedural merupakan upaya mewujudkan keadilan melalui mekanisme yang dijalankan baik seperti halnya yang dijalankan oleh pengadilan atau melalui instrument lembaga lainnya.

Makna Keadilan menurut Plato,<sup>39</sup> keadilan dapat terwujud apabila negara dipimpin oleh para filosof, karena apabila negara dipimpin oleh yang cerdik, pandai dan bijaksana, maka akan lahir suatu keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu tanpa hukum sekalipun, jika negara dipimpin oleh para aristokrat, maka masyarakat akan bahagia dengan terciptanya keadilan. Namun apabila negara tidak dipimpin oleh para aristokrat, maka keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya hukum. Dalam

---

<sup>39</sup> Plato lahir sekitar 427 SM - meninggal sekitar 347 SM adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, penulis *philosophical dialogues* dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah murid Socrates. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik. Dia juga menulis 'Hukum' dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. (lihat dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Plato>)

kondisi negara tidak dipimpin oleh aristokrat, maka hukum dibutuhkan untuk menghadirkan keadilan dalam kondisi ketidakadilan.<sup>40</sup>

Pemikiran Plato dalam bukunya *Politicos (The Statement)* dan *Nomoi (The Law)*, berpandangan bahwa penyelenggaraan suatu pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang diatur oleh hukum. Hukum bukanlah semata-mata ditujukan untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan juga sebagai instrumen penguasa untuk mendidik moral warga sehingga menjadi warga negara yang ideal.<sup>59</sup> Bagi Plato keadilan dan hukum merupakan substansi dari suatu masyarakat untuk membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang melaksanakan pekerjaannya menurut sifat dasar yang paling cocok baginya. Pendapat Plato itu merupakan suatu konsepsi tentang keadilan yang dasarnya adalah keselarasan. Keadilan timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada aspek-aspek yang membentuk masyarakat.

Makna Keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institution*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh

---

<sup>40</sup> Bernard, dkk., 2010, *Teori hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.40-41.

masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu :

- a. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang;
- b. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*). Bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Makna Keadilan menurut Hans Kelsen<sup>41</sup> berpandangan

---

<sup>41</sup> Ide mengenai Teori Hukum Murni (*the Pure Theory of Law*) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas menengah Yahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritis hukum pada awal abad ke-20. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum. Yurisprudensi ini dikarakterisasikan sebagai kajian kepada hukum, sebagai satu objek yang berdiri sendiri, sehingga kemurnian menjadi prinsip-prinsip metodologikal dasar dari filsafatnya. Perlu dicatat bahwa paham anti-reduksionisme ini bukan hanya merupakan metodologi melainkan juga substansi. Kelsen meyakini bahwa jika hukum dipertimbangkan sebagai sebuah praktik normatif, maka metodologi yang reduksionis semestinya harus dihilangkan. Akan tetapi, pendekatan ini tidak hanya sebatas permasalahan metodologi saja. (lihat dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_Hukum\\_Murni](http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni))

bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat.

Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan. Menurut Hans Kelsen hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu tatanan yang dapat bekerja secara sistematis. Dengan demikian, keadilan adalah keadilan yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Kelsen melihat bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat subjektif. Dia berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan dengan istilah keadilan adalah sesuatu yang bermakna hadirnya sebuah kondisi social dimana setiap orang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara umum. Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat identik dengan kebahagiaan umum.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Anthon F. Susanto, 2010, *Dekonstruksi Hukum ; Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yoyakarta, hlm. 89

<sup>43</sup> Hans Kelsen, 1971, *General Theory of Law and State* , Russel, New York, hlm.67.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa semata-mata karena ia manusia. Hak ini melekat pada setiap diri manusia dan bersifat tidak dapat dicabut (*inalienable*). Hak ini bukan merupakan hukum positif atau pemberian masyarakat terhadap satu individu atau dapat dibedakan dengan individu yang lain. Oleh karena itu, apapun alasan perbedaan suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit, negara, maupun seseorang melakukan kejahatan paling berat sekalipun, seseorang tidak akan kehilangan martabatnya dan hak asasi sebagai manusia.<sup>44</sup>

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia bersumber dari teori hukum kodrati (natural law theory) Thomas Aquinas. Ia membedakan hukum menjadi empat hal, yaitu: a. *lex aeterna* (hukum rasio tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh pancar indera manusia). b. *lex divina* (hukum rasio tuhan yang dapat ditangkap oleh pancar indera manusia). c. *lex naturalis* (hukum alam, yaitu penjelmaan *lex aeterna* dalam rasio manusia). d. *lex positivis* (penerapan *lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia).<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Rhona K.M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm.11.

<sup>45</sup> e-dokumen.kemenag.go.id/files/WE8qkJdK1346383974.pdf (Rabu, 10 Oktober 2020, 11.59), hlm. 2.

Mengacu pada berbagai kasus di atas, Undang-Undang Perdagangan mengatur tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan, sebagaimana tercantum pada Bab IX, Pasal 67 sampai dengan Pasal 72. Ketentuan yang diatur antara lain, Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan. Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan dilakukan oleh Menteri.

Kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan meliputi: pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional; pembelaan terhadap Eksporthir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut; pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain; pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat; pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.<sup>46</sup>

Dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan

---

<sup>46</sup> Suparji, 2014, Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UAI Press, Hlm 43

lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Ekspor Barang nasional, Menteri berkewajiban mengambil langkah pembelaan. Dalam mengambil langkah pembelaan, yaitu Eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan; dan kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>47</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *socio-legal*. Penelitian hukum secara *socio-legal* mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

telah ditentukan.<sup>48</sup> Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan dan peristiwa hukum *in-concreto* itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang.

Relevansi pendekatan *social legal* dengan penelitian ini adalah peneliti akan mengkaji dan menganalisis melalui kajian perundang-undangan dengan kondisi sosial (praktik di Peradilan Niaga) yang berkaitan dengan persoalan-persoalan, yaitu: adanya sengketa Perdagangan yang diajukan orang atau badan hukum perdata di Peradilan Niaga, dengan objek sengketanya Merek Perdagangan, dan yang dipermasalahkan yakni keabsahan merek tersebut, akan tetapi pertimbangan hukum hakim dan putusan pengadilannya menyatakan Peradilan Niaga.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode penelitian untuk memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.<sup>49</sup> Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab terjadinya penerapan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang briket di Indonesia, yang tidak memenuhi jaminan kepastian, keadilan, dan

---

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

<sup>49</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1993), hlm. 64

kemanfaatan. Serta pada giliran terakhirnya menawarkan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
- 4) Undang -Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi :

- 1) Buku-Buku

- 2) Jurnal
- 3) Karya Ilmiah
- 4) Hasil Penelitian
- 5) Dokumen Putusan Pengadilan

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Besar Bahasa Inggris
- 3) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*)
- 4) Ensiklopedia

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau yang disebut dengan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahap-tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan hukum Islam serta bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel-artikel media cetak maupun elektronik. Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan
- c. Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
- b. Menganalisa bahan-bahan hukum yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

Studi pustaka ini penulis membaca, meneliti, mempelajari bahan-bahan tertulis seperti majalah-majalah, buku-buku, artikel, jurnal dan informasi-informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini akan didapat konsep, teori, dan definisi-definisi yang akan penulis gunakan sebagai landasan berpikir dan analisa dalam proses penulisan.

## **5. Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam ini adalah deskriptif analitis. Analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan

hubungannya satu sama lain. Setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.<sup>50</sup>

Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara analisis kualitatif, kemudian hasil penelitian akan dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang seluruh permasalahan yang diteliti. Relevansinya dengan penelitian ini adalah adanya pertimbangan hukum hakim dan putusan Peradilan Niaga, padahal yang menjadi objek sengketanya adalah Perlindungan hukum merek dagang briket di Indonesia, perlu dicari penyebabnya mengapa terjadi pertimbangan hukum yang demikian, dan pada akhirnya dicari solusi pemecahannya, agar terwujud cita rasa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

#### **H. Sistematika Isi Tesis**

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>50</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 174.

## **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu tentang hukum merek, Merek Dagang dan Perdagangan di Indonesia, serta Merek dagang secara islam.

## **Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Menguraikan Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang Briket di Indonesia, bagaimana dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomo. 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Ps terkait perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang di Indonesia, dan bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang di Indonesia.

## **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Merek

Di Indonesia peraturan perundang-undangan telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885). UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada saat itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, semua peraturan per-Undang-Undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.<sup>51</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 barang dan/atau

---

<sup>51</sup> Buku Panduan, Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hlm.5

jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>52</sup>

Merek harus memiliki unsur pembeda (*capable of distinguishing*) karena pendaftaran merek tersebut mengkaitkan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain). Agar mempunyai daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan pelaku dagang hak eksklusif atas suatu merek. Keengganan ini disebabkan pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, suatu merek harus dapat membedakan barang atau jasa si pelaku dagang tersebut dari barang atau jasa pelaku dagang lain di bidang yang sama.<sup>53</sup>

Yang dapat digunakan sebagai merek dagang adalah yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di atas. Bahkan sebagian besar negara, menjadikan tagline, slogan dan judul iklan sebagai merek dagang.

Merek mempunyai citra jangkauan yang lebih luas di mana maknanya mengacu pada citra visual, emosional, rasional, dan budaya yang dimiliki pelanggan yang diasosiasikan dengan perusahaan atau produk.<sup>54</sup>

Misalnya kata MERCEDES-BENZ® di mana mercedesnya merupakan merek yang mencakup mobil, teknologi, desain inovatif, merek dagang, dan

---

<sup>52</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>53</sup> Asian Law Group Pty Ltd, 2001, *Intellectual Property Rights (Elementary)* 2001, Indonesia Australia: AusAID, hal. 159.

<sup>54</sup> Soemarso S.R, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 234

perasaan pelanggan yang mengasosiasikan dirinya dengan barang yang berkualitas dan mewah.

Merek yang dilindungi hukum adalah merek terdaftar, artinya pemilik merek harus melakukan pendaftaran sebelum mendapatkan hak atas mereknya. Bukti suatu pendaftaran merek adalah sertifikat merek, yang mengakibatkan pemilik merek kemudian mempunyai hak khusus yang bersifat eksklusif atau monopoli. Hak ini dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia proses pendaftaran ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat pesatnya perdagangan dunia dewasa ini. Imbasnya menjadi sulit untuk dapat membedakan satu produk dengan produk yang lain untuk diberikan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Di Inggris, bahkan Australia, pengertian merek justru berkembang pesat dengan mengikutsertakan bentuk tampilan produk di dalamnya. Peraturan merek yang pertama kali diterapkan di Inggris adalah hasil adopsi dari Perancis tahun 1857, dan kemudian membuat peraturan sendiri, yakni Merchandise Act tahun 1862 yang berbasis hukum pidana. Tahun 1883 berlaku konvensi Paris mengenai hak milik industri (paten dan merek) yang banyak diratifikasi Negara maju dan negara berkembang. Kemudian, tahun

1973 lahir pula perjanjian Madrid, yakni perjanjian internasional yang kemudian disebut *Trademark Registration Treaty*.<sup>55</sup>

Dalam hukum merek, telah disebutkan di awal bahwa barang siapa telah memakai merek di Indonesia pertama kali adalah yang berhak atas merek. Hal ini berarti ia mempunyai hak yang khusus atau *exclusive right* untuk memakai merek itu.<sup>56</sup>

Menarik menyimak apa yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara “Tancho”. Mahkamah Agung telah mempergunakan kesempatan mengedepankan teori atau prinsip tentang “itikad baik”, yang bunyinya sebagai berikut: (Soedjono Dirdjosisworo, 2000:222).

*“Siapa yang telah berhak atas sesuatu merek, yaitu seseorang yang telah mendaftarkannya di Indonesia, tetapi dengan itikad baik. Jika pendaftaran ini telah dilakukan dengan itikad buruk, maka tidak akan diberikan perlindungan”.*

Hal ini mengindikasikan apabila dalam pemakaian merek tersebut terdapat persaingan curang, maka tentunya dapat diadakan permintaan pembatalan. Dalam bidang hukum merek, pembaruan memang harus selalu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memantapkan peranan merek sebagai

---

<sup>55</sup> Fathur Roji, 2023, *Perlindungan Huku Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mengatasi Pelanggaran Merek atas Transaksi Elektronik Perspektif Undang Undang Nomor 20 tahun 2016*, *Jurnal Notarius*, Volumen 2, Nomor 2, Juli-Desember Universitas Sumatera Utara, e-ISSN : 2598-070X

<sup>56</sup> Hery Firmansyah, S.H.,MHUM.,MPA, *Perlindungan hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Pustaka Yustisia, 2011 hlm 37

sarana untuk lebih meningkatkan perdagangan barang dan jasa yang sehat dan bertanggung jawab.

Keberhasilan penegakan hukum merek tidak akan dapat tercapai dengan hanya mengandalkan Undang-Undang yang mengatur permasalahan merek semata. Keberhasilan penegakan hukum merek memerlukan dukungan dari unsur-unsur lain, khususnya lembaga/badan yang bergerak dalam bidang merek.

Perlindungan hukum secara preventif terhadap merek terhadap yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dengan mewajibkannya pendaftaran atas merek yang dilakukan melalui *first to file system*, yaitu sistem pendaftar pertama atau sistem perlindungan konstitutif.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek erat kaitannya dengan perlindungan merek berdasarkan Undang-Undang Merek 2016, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan;
- b. Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama;
- c. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara non-elektronik dalam Bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

---

<sup>57</sup> Pasal 35 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya;
- d. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Secara eksplisit prinsip di atas tertuang dalam Pasal 1 ayat 5 UUMI yang menentukan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang hanya dikeluarkan oleh negara kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sendiri merek tersebut atau memberikan izin penggunaan akan merek tersebut terhadap pihak lain.

Kemudian dalam Pasal 3 UUMI tertuang bahwa hak atas merek akan didapatkan ketika merek tersebut didaftarkan. Berlandaskan aturan yang termaktub dalam pasal di atas emilik merek akan mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan terhadap mereknya apabila telah mendaftarkan merek tersebut.

Perlindungan hukum secara represif terhadap pelanggaran merek terdaftar di e-commerce tidak secara gamblang disebutkan dalam UUMI, tetapi UUMI memberikan jaminan akan perlindungan hukum kepada pemegang merek terdaftar yang memiliki persamaan pada

pokoknya, berupa ketentuan perdata dalam UUMI, yang mengatur sebagai berikut :<sup>58</sup>

1. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan;
3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

UUMI juga menyebutkan alternatif penyelesaian sengketa selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase.<sup>59</sup>

Selanjutnya ada juga ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (2), yaitu sebagai berikut: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/

---

<sup>58</sup> Pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>59</sup> Pasal 93 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Lebih lanjut dalam UUMI<sup>60</sup> menyebutkan bahwa termasuk Pasal 100 ayat (2) diatas merupakan bagian dari delik aduan, sehingga ketika bermaksud memproses pelanggaran atas suatu merek terdaftar di e-commerce, harus ada pengaduan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan yang mana dalam hal ini adalah pemegang merek terdaftar yang mereknya digunakan dengan tanpa hak dan sengaja menggunakan merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya yang dijual di *e-commerce*.

Selanjutnya dalam UUMI memberikan perlindungan hukum secara perdata<sup>61</sup> kepada pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya yang dijual di e-commerce, yaitu:

1. “Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara ranpa hak;

---

<sup>60</sup> Pasal 103 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>61</sup> Pasal 84 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

2. Dalam hal Tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Perlindungan hukum yang terdapat UUMI sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar, walaupun masih perlindungan terhadap pelanggaran terhadap merek atas barang maupun jasa yang dijual di e-commerce belum disebutkan secara gamblang maupun tersirat dalam Undang-Undang ini.

Adanya peredaran atas barang atau jasa yang melanggar merek di e-commerce dikhawatirkan dapat menjadi kendala untuk perkembangan e-commerce Indonesia kedepannya. Transaksi e-commerce menawarkan peluang bagi konsumen untuk mendapatkan barang/jasa dan memenuhi keperluan konsumen dari belahan mana pun di dunia ini. Konsumen dapat mengalihkan beban pengiriman jarak jauh, dan juga biaya pengangkutan serta persyaratan asuransi yang berlaku dalam perdagangan internasional.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 18

## B. Merek Dagang

### 1. Pengertian Merek Dagang

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 jenis lainnya.<sup>63</sup>

Rahmi Jened mengemukakan bahwa setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa.

Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asalbarang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (trademark), nama usaha (business name), dan nama perusahaan (company name). Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat bingung, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat.

Merek yang bentuknya sederhana dan terlalu rumit akan membingungkan masyarakat apakah tanda itu sebagai merek atau bukan. Menurut Gatot Supramono hal ini tidak dapat memberi kesan dari suatu merek, agar dapat memberikan individualitas kepada suatu

---

<sup>63</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

benda maka merek yang bersangkutan harus memiliki kekuatan-kekuatan individualitas.<sup>64</sup>

## **2. Merek sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual**

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan.<sup>65</sup>

Hak Merek adalah bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa untuk mana merek tersebut terdaftar.

Satu hal yang perlu dipahami adalah, pendaftaran Merek untuk memperoleh Hak Merek bukan berarti ijin untuk menggunakan merek itu sendiri. Siapapun berhak memakai mereka apapun, didaftar ataupun tidak, sepanjang tidak sama dengan merek terdaftar milik orang lain di kelas dan jenis barang/jasa yang sama.

Hanya saja, dengan merek terdaftar, si pemilik merek punya hak melarang siapapun untuk menggunakan merek yang sama dengan

---

<sup>64</sup> Rahmi Jened, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Prenadamedia Group, Jakartam 2015. hlm. 3

<sup>65</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

merek terdaftar miliknya tadi, tentunya untuk kelas dan jenis barang/jasa yang sama.

Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek member hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa.

Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan suatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dianggap sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu. Sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba akan mempergunakan merek yang sama atau barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh DJKI akan ditolak pendaftarannya.<sup>66</sup>

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu

---

<sup>66</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, cet.1, hlm. 128.

perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.<sup>67</sup>

Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa Inggrisnya adalah trademark, brand, atau logo) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemilikinya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.<sup>68</sup>

Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.<sup>69</sup>

Secara umum bahwa merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada

---

<sup>67</sup> SudargoGautama. Hukum Merek Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 34.

<sup>68</sup> Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya, Jakarta, Erlangga, esensi, 2009, hlm.50

<sup>69</sup> Putra, Ida Bagus Wyasa, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional, PT Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 23.

konsumen. Selanjutnya, merek juga bermanfaat sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan serta dapat menjadi pembeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.

### C. Merek Dagang Menurut Hukum Islam

Penjabaran dan uraian mengenai pengertian Hukum Islam dan Pelanggaran merek sebagai berikut. Pengertian hukum islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani urusan dunia dan akhirat.<sup>70</sup>

Hukum islam atau syariat islam adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (Khaliknya) dan mengatur hubungna manusia dengan manusia lainnya. Bertolak dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa hukum islam merupakan hukum yang sangat lengkap mengatur hubungan manusia dengan penciptanya (hablumminallah) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (hablumminannaas). Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya termasuk dalam tataran hukum ibadah, sedangkan

---

<sup>70</sup>Fai.uma.co.id,2023,PengertianHukumIslamdanSumbernya<https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>, di akses pada tanggal 24 Mei 2025 Pukul 12.31 WIB

hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia masuk dalam tataran hukum muamalaat. Peraturan-peraturan yang dirumuskan melalui wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku manusia yang diakui yang diyakini berlaku mengikat kepada seluruh umat muslim.<sup>71</sup>

Sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MU/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pertama: Ketentuan Umum dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukum Islam, harta merupakan sebagai penopang kehidupan. Dalam hal ini, Islam menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci dan seorangpun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun. Jadi dalam hal ini, jika ada seseorang yang mengambil harta orang lain maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Achmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal 23

<sup>72</sup> Rusmiati, *Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Hukum* Vol. 1(1) (April) 2017.

#### **D. Perdagangan di Indonesia**

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi majunya suatu negara yang sedang berkembang, termasuk Negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan merupakan suatu proses berkelanjutan yang meliputi berbagai bidang dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2004).

Pada tahun 2008 Indonesia mengalami krisis ekonomi sebagai imbas dari krisis finansial di Amerika Serikat dan menjadi krisis keuangan global tahun 2008. Tetapi berkat pengalaman dari krisis pada tahun 1998 silam, Pemerintah telah mengupayakan empat langkah kebijakan, yaitu: pemulihan permintaan swasta, pemulihan kepercayaan publik, pembenahan sistem perbankan yang efisien dan resolusi pada hutang korporat. Hasilnya adalah hingga tahun 2008, telah banyak kemajuan yang tercapai. Situasi tersebut antara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jalur di atas 6%, diringi dengan peningkatan pendapatan per kapita, sumber pertumbuhan makin bertumpu pada sumber dalam negeri, resiko ekonomi makro makin menurun dan perbankan yang jauh lebih sehat. Peningkatan PDB yang paling tinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.464.566,10 miliar dengan pertumbuhan mencapai 6,49% dan yang paling rendah adalah

pada tahun 1999 (0.79) Kondisi ini adalah dampak yang masih terasa akibat terjadinya krisis ekonomi yang menimpa perekonomian Indonesia pada tahun 1998.

#### **E. Peradilan Niaga**

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, terdapat salah satu pengadilan yang khusus menangani permasalahan mengenai perniagaan yaitu Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara niaga. Pengadilan Niaga berkedudukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.<sup>73</sup>

Pembentukan pengadilan niaga diawali dengan adanya pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia dan Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar

---

<sup>73</sup> Rancangan Undang-Undang Pengadilan Niaga Per Juni 2009

terhadap perekonomian nasional.<sup>74</sup> Peristiwa itulah yang melatarbelakangi terbentuknya Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum di Indonesia.

Kewenangan absolut Pengadilan Niaga pertama kali diatur di dalam Pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (Undang-Undang Kepailitan 1998), yaitu memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. M. Hadi Subhan berpendapat dalam literturnya mengenai filosofi diselipkannya pengaturan tentang Pengadilan Niaga dalam Undang-Undang Kepailitan 1998. Ia berpendapat bahwasanya diselipkannya pengaturan tersebut barangkali lebih kepada aspek pragmatismenya, karena bila diatur secara sumir dan akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang lain, biasanya pelaksanaannya molor dan tidak dibuat secara cepat. Tentang hal ini bisa juga dikaitkan dengan terdesaknya waktu untuk memberlakukan Undang-undang Kepailitan 1998 berkaitan dengan jadwal letter of intent antara Indonesia dengan IMF (International Monetary Fund).<sup>75</sup>

Dengan demikian, kewenangan absolut yang Pengadilan Niaga miliki pertama kali adalah memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengadilan Niaga memiliki tugas

---

<sup>74</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan

<sup>75</sup> M. Hadi Subhan, op. cit., hlm. 103

serta kewenangan memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah.<sup>76</sup>

Kewenangan Pengadilan Niaga menjadi diperluas dengan munculnya undang-undang yang berada dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang menunjuk Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara yang timbul akibat undang - undang tersebut, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang- Undang No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.<sup>77</sup>

Para ahli memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai kewenangan yang seharusnya diserahkan kepada Pengadilan Niaga. Mardjono Reksodiputro menyatakan Pengadilan Niaga sebaiknya menjadi pengadilan yang eksklusif dalam mengadili masalah yang sangat mendesak dan signifikan saja, dan memiliki persyaratan untuk membatasi perkara yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga, seperti mempunyai nilai minimum transaksi, perkara yang masuk merupakan transaksi niaga yang rumit, perkara yang masuk menyangkut tentang bank/Lembaga keuangan,

---

<sup>76</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 45

<sup>77</sup> Elyta Ras Ginting, op. cit., hlm. 311

tentang pasar modal, atau tentang peraturan perundang-undangan mengenai HKI, dan lain-lain.<sup>78</sup>

Di sisi lainnya, Kartini Mulyadi menerangkan bahwasanya selain mengadili perkara kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga selayaknya memiliki kewenangan dalam menangani masalah perniagaan dalam arti luas, sebagai contoh perkara yang menyangkut tentang perseroan terbatas, asuransi, perkapalan, hingga hal-hal yang diatur di dalam KUHDagang<sup>79</sup>



---

<sup>78</sup> Meita Djohan OE, 2019, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 14, No. 1, hlm. 76

<sup>79</sup> Agus Iskandar, 2012, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 75

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Dagang Briket di Indonesia

Perlindungan hukum hak merek adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Hal ini karena sistem perlindungan hukum merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Artinya, merek harus didaftarkan terlebih dahulu baru akan mendapatkan perlindungan hukum. Siapa yang pertama kali mendaftarkan merek, maka dialah yang akan diakui negara sebagai pemilik yang sah. Prinsip ini disebut dengan first to file. Namun dalam pendaftarannya harus disertai dengan itikad baik.

Perlindungan hukum yang diberikan pada merek terdaftar dapat berupa preventif dan juga represif. Perlindungan hukum merek preventif adalah suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadi persengketaan. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadi persengketaan.<sup>80</sup>

Perlindungan hukum jenis ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun non litigasi baik secara pidana ataupun perdata. Perlu diketahui bahwa tindak pidana terhadap merek adalah berdasarkan delik aduan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Sihombing et al, 3.

<sup>81</sup> Pasal 102, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek dijelaskan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 83 sampai dengan Pasal 98.<sup>82</sup>

Di Indonesia pendaftaran suatu merek diajukan kepada Menteri. Dalam hal ini menteri yang dimaksud yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran merek dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: mengajukan permohonan pendaftaran, membayar biaya pendaftaran, melalui pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan penerbitan sertifikat.<sup>83</sup>

Perlindungan hukum bagi merek yang tidak terdaftar berlaku bagi: merek terkenal, merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya, dan juga indikasi geografis. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 disebutkan bahwa, setiap merek yang didaftarkan jika mempunyai persamaan pada pokoknya, ataupun secara keseluruhannya dengan merek terkenal, merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya, dan juga indikasi geografis. Maka permohonan pendaftaran akan ditolak.<sup>84</sup>

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa: setiap pihak selain dari

---

<sup>82</sup> Bab XV, Pasal 83 sampai dengan Pasal 98, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

<sup>83</sup> Pasal 4 sampai dengan pasal 25, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

pemohon dan kuasanya berhak mengajukan keberatan terhadap merek yang dimohonkan pendaftarannya kepada menteri. Asalkan pihak lain tersebut dapat membuktikan bahwa merek yang sedang dimohonkan merupakan merek yang dapat ditolak berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 20 yaitu: merek yang bertentangan dengan ketertiban umum, agama, nama varietas tanaman yang dilindungi undang-undang, menyesatkan masyarakat, tidak adanya daya pembeda, nama umum atau lembaga milik umum.<sup>85</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa: permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang mempunyai itikad tidak baik. Maksud dari itikad tidak baik adalah meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, atau meniru merek pihak lain yang sudah dikenal masyarakat selama bertahun-tahun.<sup>86</sup>

Hal di atas, juga dijelaskan dalam Pasal 6 bis Paris Convention, yang berbunyi:

*“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”*

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

<sup>86</sup> Penjelasan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Artinya, bahwa negara-negara yang telah terhimpun dalam perjanjian “Paris Convention”, harus menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek dagang yang merupakan: hasil reproduksi, suatu peniruan, atau terjemahan, yang dapat menimbulkan kebingungan dari merek terdaftar dan merek penerima manfaat konvensi paris untuk barang yang identik atau serupa. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 bis ini juga berlaku bila bagian penting dari merek tersebut merupakan reproduksi dari merek terkenal atau suatu tiruan yang dapat menimbulkan kerancuan di dalamnya.

Dari ketentuan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa setiap merek briket terdaftar atau akan didaftarkan yang merupakan hasil peniruan, pencurian terhadap merek pihak lain terutama merek terkenal. Maka menteri wajib untuk menolak pendaftaran atau membatalkan merek tersebut bahkan dilarang untuk digunakan di suatu negara tertentu.

Jika dilihat praktiknya di lapangan, bahwa Pelaku Industri Kecil Menengah yang sudah mendaftarkan merek dagang, telah melakukan upaya untuk melindungi merek secara preventif dan represif. Serta mendapatkan hak eksklusif sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Poin 5, dengan istilah “hak atas merek”.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Pasal 1 Ayat 5, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Hak eksklusif tersebut dapat digunakan untuk melarang orang lain menggunakan mereknya, atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan mereknya berupa perjanjian lisensi. Serta dapat juga melakukan pemindahan hak, seperti: waris, wasiat, wakaf, hibah, dan sebab lain yang dibenarkan menurut undang-undang.<sup>88</sup>

Sedangkan, pelaku Industri Kecil Menengah yang tidak mendaftarkan merek dagang. Maka secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif ataupun represif. Serta tidak mendapatkan hak eksklusif sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan keberatan pada menteri yang disertai dengan alasan dan bukti yang cukup bahwa merek yang sedang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang.<sup>89</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Hakim sebagai aparatur penegak hukum didalam mengambil keputusan tentulah harus berdasar, bukan hanya sekedar melakukan menjatuhkan vonis terhadap suatu permasalahan hukum, apabila tidak

---

<sup>88</sup> Bab V, Pasal 41 dan 42, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografi

<sup>89</sup> Pasal 16, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

dilakukan dengan pertimbangan yang benar, dikhawatirkan hasil dari putusan yang ia keluarkan tidak memberikan kepuasan hukum dan akan menyebabkannya ketidakadilan pada pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim haruslah memiliki kecerdasan baik didalam bidang teori dan praktek agar didalam pengambilan keputusannya tidak ada perbedaan antara teori dan praktek sehingga putusan-putusan yang ia keluarkan tidak bertentangan antar hukum teori dengan praktek, yang apabila, bertentangan dapat menimbulkan permasalahan ketidakadilan bagi orang yang dijatuhi vonis olehnya.<sup>90</sup>

Pengambilan suatu keputusan tentulah membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang baik dan matang, agar hasil dari suatu keputusan itu dapat memberikan hasil yang baik bagi siapa saja yang membutuhkannya baik dari orang yang memutuskannya maupun bagi orang yang menerima serta bagi orang yang yang menjalani hasil dari keputusan tersebut. Begitu pula dengan halnya seorang hakim yang mana mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Negara, untuk menjalankan dan menegakkan hukum karena hakim memiliki kewenangan untuk itu. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara tentunya haruslah memiliki kemampuan, kecerdasan dan penalaran hukum yang baik dibidang hukum sebab hakim dianggap sebagai wakil Tuhan dimuka bumi karena ia diberikan kewenangan untuk menentukan nasib seorang. Oleh sebab itu, putusan yang ia ambil

---

<sup>90</sup> Satjipto Raharjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Uki, Jakarta, 2006, Hlm.163

haruslah memiliki bobot agar dapat dirasakannya keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>91</sup>

Hakim merupakan salah satu aparatur penegak hukum yang diberikan kewenangan dibidang hukum, karena memiliki kewenangan untuk itu maka hakim memiliki dasar berpijak atau landasan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, mengenai dasar hukum hakim untuk menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya diatur dalam “undang-undang dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka”. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar maka jelaslah kiranya pengaturan tentang hakim diakui oleh Negara. “hal ini dipertegas dengan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana pada Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum republic Indonesia”.<sup>92</sup>

Dalam mengadili perkara pidana diperlukannya kebebasan hakim yang mana bertujuan untuk menghasilkan putusan yang bersifat adil dan diterima oleh masyarakat oleh sebab itu perlu mendapat jaminan perlindungan, agar tidak ada campur tangan atau intrvensi

---

<sup>91</sup> Satjipto Raharjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Uki, Jakarta, 2006, Hlm.169

<sup>92</sup> A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan, Elsam, Jakarta, 2004, Hlm.45

kekuasaan dan kepentingan tertentu, putusan dibuat dengan landasan pertimbangan yang logis atau rasionalitas argumentasi hukum objektif dan kandungan etika dan moral yang kuat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta terhadap para pencari keadilan. Diaturnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugas didalam peradilan merupakan jaminan hukum yang telah diatur dalam konstitusi Negara dan Undang undang.

Mengenai pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili telah banyak diatur baik dalam konvensi Internasional maupun aturan nasional yang menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan terlindungi atau imunitas dari segala tuntutan hukum. Asas-asas peradilan yang berkaitan dengan jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yaitu: pertama *lus Curia Novit* (hakim dianggap tahu hukum), kedua *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (putusan hakim dianggap benar). Hakim di bebaskan dari segala tuntutan hukum dalam hal mengadili apabila hakim di anggap melakukan kesalahan mengenai teknis yuridis, bukan etik moral.<sup>93</sup>

Hasil Penelitian penulis terkait pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pada putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkrta.Pst, sebagai berikut : Dasar pertimbangan yuridis oleh hakim adalah menolak Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh penggugat dan seluruhnya; serta menghukum

---

<sup>93</sup>A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan, Elsam, Jakarta, 2004, Hlm.45

kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah). Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum.

Pada putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkrta.Pst, dapat dikategorikan masuk pada kategori Putusan yang gugatannya tidak diterima. Dimana Putusan yang isinya adalah gugatan dinyatakan tidak diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum. Putusan tidak menerima permohonan penggugat, yaitu gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif).

Hal tersebut diatas, dapat dilihat pada pertimbangan hukum yang termuat sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa diantara merek Penggugat dan Tergugat, terdapat perbedaan antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat dan selanjutnya, untuk membandingkan apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu (parsial). Sehingga, dengan tidak adanya persamaan antara kedua merek tersebut maka dapat dipastikan kedua merek tersebut dapat terdaftar secara berdampingan dan tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan kata lain, konsumen dapat membedakan antara kedua merek tersebut berasal dari dua pemilik yang berbeda;”*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan Tergugat tersebut, sementara disisi lain Turut Tergugat berhasil membuktikan dalil Jawabannya bahwa pendaftaran merek “COCO ARRA” dengan daftar nomor IDM000640197 milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai merek yang didaftar atas dasar iktikad tidak baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;”*

*“Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasari bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat, didukung dengan dalil dan pembuktian dari Turut tergugat bahwa merek terdaftar milik Tergugat tersebut dalam proses pendaftarannya telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat pada saat pemeriksaan substantif.”*

Pada gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama, yang diajukan oleh Sugeng Hariyadi melalui kuasa hukum di Kantor Hukum Margareth Pardede & Partners, beralamat di Jalan Banding I D.1 Nomor 12, Rukun Tetangga 008 / Rukun Warga 008, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019. karena dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar merek ARRA + LUKISAN daftar IDM000638551 tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Tergugat untuk melindungi jenis barang briket, briket batubara, briket kayu, briket tempurung kelapa, briket gambus (bahan bakar) yang termasuk dalam kelas 4 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek ARRA

milik Penggugat yang telah terkenal dan lebih dulu terdaftar di Indonesia maupun di negara-negara lain. Penggugat adalah pemilik merek terdaftar Nomor IDM000640197 tertanggal 26 Maret 2019 untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 4, khususnya jenis barang Arang yang telah diperpanjang berturut-turut dengan nomor-nomor pendaftaran Daftar No. IDM000640197 tertanggal 26 Maret 2019.<sup>94</sup>

Jika dilihat dari gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ternyata bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek “ARRA + LUKISAN” dan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek, dan ternyata gugatan Penggugat masih berada dalam waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Walaupun apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah terlampaui, dasar gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek terdaftar “ARRA + LUKISAN” oleh Kantor Hukum Margareth Pardede & Partners dilakukan karena adanya itikad tidak baik dari pemilik merek “ARRA + LUKISAN” sedangkan menurut Pasal 69 ayat (2) bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama,

---

<sup>94</sup> Putusan 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkrta.Pst

kesusilaan atau ketertiban umum dan menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2) termasuk dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris tahun 1967 yang menyebutkan bahwa gugatan terhadap pemilik merek yang beritikad tidak baik tidak mengenal batas waktu. Sesuai pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa gugatan pembatalan merek diajukan kepada Pengadilan Niaga, dalam hal ini gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta (pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Melihat pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkrta.Pst bahwa hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yaitu fotocopy Tambahan Berita Negara RI tentang pendaftaran merek “ARRA + LUKISAN”, fotocopy Berita Resmi Negara pendaftaran merek “ARRA + LUKISAN” dan petikan resmi pendaftaran merek “ARRA + LUKISAN” di mana menurut hakim bukti-bukti tersebut merupakan Sertifikat Merek karena pendaftaran merek “ARRA + LUKISAN” diajukan oleh Penggugat sehingga hakim melihat adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo

yang mana, Sertifikat Merek adalah tanda bukti kepemilikan suatu merek.

Menurut penulis, pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut tepat karena dalam pembuktiannya Penggugat sudah melampirkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-11 (bukti pendaftaran merek “ARRA + LUKISAN” dan perpanjangan merek di Indonesia) di mana pada Petikan Resmi pendaftaran merek-merek “ARRA + LUKISAN” sebagaimana terdapat dalam bukti P-4 sampai dengan bukti P-11, Sehingga menurut Penulis, Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek atas Tergugat yang memegang merek “ARRA + LUKISAN” sesuai pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek selain itu pula Penggugat telah mengajukan bukti pendaftaran merek “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat di berbagai negara di dunia (bukti P-12 sampai dengan bukti P-18) juga bukti promosi produk accu dengan merek “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat di Indonesia, bukti iklan peringatan merek “ARRA + LUKISAN” dan artikel di surat kabar mengenai “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat (bukti P-19 sampai dengan bukti P-49).

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Pengadilan merupakan titik sentral penegakkan hukum dengan menempatkan hakim sebagai aktor utama yang bertugas

memeriksa keseluruhan jalannya proses persidangan yang bermuara pada penjatuhan putusan, masalah legal reasoning merupakan bagian terpenting dan tersulit bagi hakim ketika merumuskan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*)-nya. Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengatur bahwa :

*“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*

Pada analisis penulis, putusan Nomor Nomor 70/Pdt. Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst yang mana di putus melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama. Telah sesuai dengan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dibuktikan dengan putusan tersebut memuat alasan dan dasar putusan, termasuk didalamnya peraturan perundang-undang yang korelasinya sesuai dengan sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar mengadili.

Bertolak dari ketentuan tersebut, tampak bahwa kedudukan *ratio decidendi* merupakan *basic reason* yang dapat menjelaskan sekaligus mempertanggungjawabkan alasan-alasan apa saja yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya tersebut.

Kualitas suatu putusan hakim, tingkat kecerdasan serta intelektualitas hakim akan direfleksikan sekaligus dipertaruhkan saat bagaimana seorang hakim merumuskan *ratio decidendi* dalam putusannya, penalaran hukum (*legal reasoning*) serta perumusan argumentasi hukum (*legal argumentation*) dalam proses perumusan putusan akan menggambarkan kecermatan, ketajaman serta kecerdasan majelis hakim juga mendeskripsikan bagaimana kedalaman pemahaman, kepiawaian, keluasan wawasan serta ketajaman analisisnya. Proses merekonstruksi putusan bukanlah sekedar resultante dari sekedar cara berpikir *sillogisme formal* yakni sekedar persoalan mencari kesesuaian antara rumusan kaidah hukum dengan fakta dan bukti di muka persidangan, profesi hakim bukan lah sekedar bersifat teknis, melainkan lebih sebagai profesi yang bersifat intelektual.

Menurut Ahmad Rifai: "dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan beberapa hal. Keputusan mengenai kejadian apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, keputusan mengenai hukumnya apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah, keputusan pidananya apakah terdakwa dapat dipidana".<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 103

Menurut ahli hukum pidana Gerhard Robbes menyatakan "secara kontekstual ada 3 esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Hakim harus tunduk pada hukum dan keadilan, tidak seorangpun dapat mempengaruhi hakim saat memutus suatu perkara pidana. Tidak ada akibat atau konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya".<sup>96</sup>

Pada KUHAP tepatnya pada Pasal 183 menerangkan bahwa "Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya".

Sementara untuk penjelasan alat bukti pada Pasal 184 KUHAP menjelaskan apa yang dimaksud dengan alat bukti sah sebagai berikut: "Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan, keterangan terdakwa atau hal-hal yang secara umum sudah diketahui melalui rangkaian tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan".<sup>97</sup>

Menurut Barda Nawawi Arif: "Bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim melalui pengadilan secara umum dapat

---

<sup>96</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 102

<sup>97</sup> Satjipto Raharjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam System Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jajarta, 1998, Hlm. 11

dibagi menjadi dua Putusan bersifat positif dan putusan yang bersifat negatif".

a) Putusan bersifat positif pada putusan ini bersifat materil atau disebut juga "*ein vonis*" Berdasarkan Pasal 266 Kitab KUHAP putusan yang memiliki sifat putusan positif terbagi menjadi empat: "putusan bebas (tindak pidana tidak terbukti), putusan lepas dari segala tuntutan (tidak merupakan tindak pidana), putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan".

b) Putusan yang bersifat negatif putusan ini bersifat formil dan bukanlah berupa putusan akhir seperti pada putusan bersifat positif adapun putusan tersebut adalah: "Suatu penetapan yang berkaitan dengan tidak berwenangnya pengadilan, suatu putusan yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, suatu putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum".

Pada analisis penulis, putusan Nomor Nomor 70/Pdt. Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkrt.Pst yang mana di putus melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama. Berdasar pada pertimbangan hakim majelis melalui mencermati bentuk dan desain fisik dari Merek Penggugat dan Tergugat memiliki ciri masing-masing' antara lain ; Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang merek

“ARRA + LUKISAN” terdaftar dengan nomor sertipikat IDM000638551, tertanggal 31 Januari 2019, kelas 4, Jenis Barang briket, briket batubara, batubara, briket kayu, briket tempurung kelapa, briket gambus (bahan bakar). Bahwa ergugat adalah pemilik satu-satunya dan pemegang merek “COCO ARRA” Nomor Pendaftaran : IDM000640197 Tanggal Pendaftaran : 26 Maret 2019 Kelas Barang : 4 Jenis Barang : Arang.

Majelis berpendapat bahwa diantara merek Penggugat dan Tergugat, terdapat perbedaan antara merek terdaftar milik Penggugat dengan merek terdaftar milik Tergugat dan selanjutnya, untuk membandingkan apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu (parsial). Sehingga, dengan tidak adanya persamaan antara kedua merek tersebut maka dapat dipastikan kedua merek tersebut dapat terdaftar secara berdampingan dan tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan kata lain, konsumen dapat membedakan antara kedua merek tersebut berasal dari dua pemilik yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan Tergugat tersebut, sementara

disisi lain Turut Tergugat berhasil membuktikan dalil Jawabannya bahwa pendaftaran merek “COCO ARRA” dengan daftar nomor IDM000640197 milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai merek yang didaftar atas dasar iktikad tidak baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasari bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat, didukung dengan dalil dan pembuktian dari Turut tergugat bahwa merek terdaftar milik Tergugat tersebut dalam proses pendaftarannya telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat pada saat pemeriksaan substantif.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dengan merek Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan dengan demikian pertimbangan tersebut, telah cukup dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa keberatan Penggugat bahwa

Tergugat melakukan pendaftaran merek “COCO ARRA” didasari dengan itikad tidak baik, adalah merupakan keberatan atau dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Jadi, hemat penulis menyampaikan bahwa atas putusan Nomor 70/Pdt. Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkrt.Pst melalui dasar hukum pertimbangan hakim, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat atau tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat melakukan pendaftaran merek Arosa didasari dengan itikad tidak baik dan juga tidak dapat membuktikan adanya persamaan pada pokoknya antara merek “ARRA + LUKISAN” milik Penggugat dengan merek “COCO ARRA” milik Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat angka (2) tersebut, harus dinyatakan ditolak.

Dimana dalil tersebut, Penulis mengkatagorikan bisa dan dinilai sesuai dan masuk pada katagori jenis putusan; Putusan bersifat positif pada putusan ini bersifat materil atau disebut juga "*ein vonis*" Berdasarkan Pasal 266 Kitab KUHAP, yang sama sesuai keputusan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arif. Pada pernyataan putusan tersebut sejalan pada jenis putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

### C. Perlindungan Hukum Ideal Terhadap Pemegang Merek Dagang di Indonesia di Masa Mendatang

Landasan filosofis hak atas merek, disamping memberikan hak moral juga memberikan hak ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, terkait dengan tesis ini, menurut Hamid S.Attamimi, Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaharuannya. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila.<sup>98</sup>

Wolfgang Friedman mengemukakan bahwa salah satu peran atau fungsi negara adalah sebagai pengatur (*regulator*). Negara RI sebagai suatu negara hukum telah mengatur hak atas merek sebagai obyek jaminan dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini teori sistem hukum menurut Lawrence M.Friedman digunakan untuk mengkaji sistem hukum secara komprehensif. Sebagaimana Lawrence M.Friedman menyebutnya”*subject*

---

<sup>98</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta, Gramedia, 1995), hlm.206

*of social science*”, karena sistem hukum memiliki tiga unsur yaitu substansi, struktur maupun kultur hukum.<sup>99</sup>

Dalam konteks penilaian, penilaian hakikatnya merupakan suatu proses analisa untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu property--baik yang berwujud maupun tidak berwujud--berdasarkan metode analisa dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku.<sup>100</sup> Dalam konteks hak atas merk sebagai aset yang tidak berwujud (*intangible asset*), ada beberapa pendekatan untuk menilai merek, ada tiga ukuran dalam menilai hak merek. Masing-masing adalah :

1. Pendekatan pasar (*market approach*)

Dalam pikiran Shannon P. Pratt, Alina V. Naculit pendekatan pasar menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud (merk) berdasarkan analisis penjualan aktual dan / atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek.

2. Pendekatan pendapatan (*income approach*)

Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai masa depan. Nilai "pendapatan ekonomi" akan berasal dari penggunaan, lisensi, atau penyewaan atas merk tersebut.

---

<sup>99</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozin, (Bandung, PT. Nusa Media, cet 1, 2009), hlm. 13-17.

<sup>100</sup> Benny Supriyanto, *Masyarakat Profesi Penilai Indonesia*, dalam H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 228

### 3. Pendekatan biaya (*cost approach*).

Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.<sup>101</sup>

Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa merek dapat dialihkan karena perjanjian. Hal ini memberikan pemahaman bahwa merek merupakan benda yang memberikan wewenang kuat pada pemiliknya untuk mengalihkan dengan perjanjian.

Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar.

Berkaitan dengan itikad baik, karena Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan asas *First to File System*, bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum.

Dinyatakan oleh Muhammaad Faiz bahwa: "Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa

---

<sup>101</sup> Shannon P.Pratt, Alina V.Naculit, *aluing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, Third Edition, Shannon Pratt Valuation, Inc, (New York, Copyright by The Mc-Graw Hill Companies, 2008). hlm.367-369.

dipengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan". Kesulitan dalam perumusan mengenai definisi itikad baik tersebut tidak menjadikan itikad baik sebagai suatu istilah yang asing, melainkan hanya terlihat pada perbedaan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, termasuk dalam Black's Law Dictionary.<sup>102</sup>

Itikad baik menurut M.L Wry adalah: "Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain".<sup>103</sup> Dalam Black's Law Dictionary Itikad baik didefinisikan sebagai: "In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense."<sup>104</sup> Selanjutnya, Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut: "Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum".<sup>105</sup>

Mengenai pembagian asas itikad baik, diuraikan oleh Muliadi Nur sebagai berikut: Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad

---

<sup>102</sup> Muhammad Faiz. Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan. [www.panmuhamadfaiz.co](http://www.panmuhamadfaiz.co). 26 Maret 2017

<sup>103</sup> Khoirul. Hukum Kontrak. Slide 1. Ppt. [Http://: Sunan-ampel.ac.id](http://Sunan-ampel.ac.id), 26 Maret 2017

<sup>104</sup> Ibid.

<sup>105</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. (Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993). hlm.112

baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.<sup>106</sup>

Itikad baik secara subyektif menunjuk pada sikap batin atau unsur yang ada dalam diri pembuat, sedangkan itikad baik dalam arti obyektif lebih pada hal-hal diluar diri pelaku. Mengenai pengertian itikad baik secara subyektif dan obyektif, dinyatakan oleh Muhamad Faiz bahwa: " Itikad baik subyektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik obyektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik".<sup>107</sup>

Itikad baik dalam sebuah perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi prakesepakatan perjanjian, dinyatakan oleh Ridwana Khairandy bahwa: " Itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak

---

<sup>106</sup> Muliadi Nur. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard Contract). [www.pojokhukum.com](http://www.pojokhukum.com), 26 Maret 2017

<sup>107</sup> Muhammad Faiz, *Op. Cit.*

mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak".<sup>108</sup>

Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial.

Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada 'kesengajaan sebagai bentuk kesalahan' pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.

---

<sup>108</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. (Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI. 2003). Hlm. 190

Sebuah merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah terlebih dahulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek.

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang pesat setelah banyak orang melakukan tindak kecurangan yakni pembajakan dan peniruan. Terlebih setelah dunia perdagangan semakin maju berkembang serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi luas lagi.

Perlindungan merek di Indonesia menunjuk beberapa hal. Pertama, perlindungan preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan Mereknya agar mendapat perlindungan hukum (sistem konstitutif). Yang kedua, yaitu bersifat represif dimana jika terjadi pelanggaran merek dan pemilik merek dapat mengajukan gugatan yang dapat bersifat perdata maupun pidana terhadap pihak yang tidak berkepentingan.

Wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang

diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*.

Berkaitan dengan itikad baik, karena Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan asas *First to File System*, dimana bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum maka Dirjen HKI dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik.

Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.<sup>109</sup> Selain itu pengertian itikad baik menurut J.Satrio dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif (*subjectief goeder trouw*) adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, yaitu berkaitan dengan sikap batinnya apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa kehendaknya itu bertentangan dengan itikad baik. Itikad baik objektif (*objectief goeder trouw*) adalah

---

<sup>109</sup> Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hlm. 18.

kalau pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan itikad baik.<sup>110</sup>

Pengertian di atas pada intinya pemilik merek beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat.<sup>111</sup> Oleh sebab itu maka penerapan dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Merek, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.<sup>112</sup>

Beberapa unsur yang paling penting dalam UU Merek yaitu persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis, serta merek terkenal. Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen. Persamaan yang

---

<sup>110</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm, 179

<sup>111</sup> Gatot Suparmono, *Op. Cit*, Hlm, 18.

<sup>112</sup> RR. Putri Ayu Priamsari, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*, Tesis, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010, Hlm. i.



atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.<sup>115</sup>

Pelanggaran di bidang merek pada umumnya adalah pemakaian Merek Terkenal tanpa izin, atau peniruan terhadap Merek Terkenal dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran. Hal ini dilakukan umumnya untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan konsumen.

Perkara gugatan HAK Kekayaan Intelektual Merek ARRA + LUKISAN memiliki persamaan cara penempatan, penulisan, dan ucapan dengan merek COCO ARRA. Dimana kedua merek tersebut hanya berbeda satu huruf saja, dan kedua merek tersebut melindungi jenis barang yang sama, yaitu dalam kelas 4, mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan penggunaan dengan merek ARRA + LUKISAN yang telah terdaftar dan terkenal lebih dahulu untuk jenis barang kelas 4. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis dan karena kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda, tidak berhubungan satu sama lain, dan berlainan dapat menimbulkan kekeliruan public atau public misleading. Merek COCO ARRA yang melakukan pendaftaran, dengan memirip-miripkan namanya dengan merek ARRA + LUKISAN yang telah terdaftar dan terkenal lebih dahulu, adanya motif itikad tidak baik, karena

---

<sup>115</sup> OK. Saidin, *Op. Cit.* Hlm, 357.

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ARRA + LUKISAN yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis, dan merek COCO ARRA dapat melakukan perbuatan pemboncengan reputasi (*passing off*) kepada merek ARRA + LUKISAN yang telah terkenal lebih dulu di Indonesia yang dilakukan dengan memirip-miripkan merek.

Perlindungan hukum pemegang merek dari perbuatan *passing off* sangat diperlukan, agar tidak terjadi *public misleading* yang dapat mengakibatkan turunnya citra barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menyatakan secara terang mengenai *passing off*, namun dapat dikaitkan dengan Pasal 20 huruf c, serta Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3). Dalam Pasal 20 huruf c menyatakan merek tidak dapat didaftar jika 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 atau jasa sejenis. Seperti pada kasus ARRA + LUKISAN dan COCO ARRA, kedua merek tersebut seharusnya tidak dapat didaftar, karena kedua merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat yaitu masyarakat akan mengira produk yang dihasilkan dari kedua merek tersebut merupakan produk dengan kualitas yang sama yang dimiliki oleh

pelaku usaha merek ARRA + LUKISAN yang sudah lebih dulu terdaftar dan terkenal.

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan permohonan merek ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar milik pihak lain ataupun dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis atau tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 21 ayat (3) 108 menyatakan permohonan merek ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh COCO ARRA seharusnya ditolak oleh DJKI karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek ARRA + LUKISAN, dan juga kedua merek tersebut juga melindungi barang dengan jenis kelas yang sama, yaitu 4. Merek ARRA + LUKISAN dengan COCO ARRA memiliki pengucapan yang hampir sama, meskipun menurut DJKI merek ARRA + LUKISAN dan COCO ARRA memiliki konsep yang berbeda. Secara susunan huruf kedua merek tersebut hanya memiliki perbedaan satu huruf. Disini juga terdapat persamaan barang yang dilindungi antara merek ARRA + LUKISAN dengan COCO ARRA yaitu jenis barang Arang.

Berkaitan dengan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan yang terdapat pada kasus antara Krakatau Steel dengan

Perwira Adhitama Sejati, dapat ditambahkan pula pendapat dari Amalia Rooseno, yaitu menurutnya ada doktrin yang dapat dipergunakan dalam menentukan ada atau tidaknya persamaan merek, yaitu doktrin *enterities similar* dan doktrin *nearly resembles*.<sup>116</sup>

Doktrin *enterities similar* menganggap persamaan keseluruhan elemen adalah standar, dalam hal ini merek yang diminta untuk didaftarkan merupakan *copy* reproduksi merek orang lain. Sedangkan doktrin *nearly resembles* menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama, sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik (*bad faith*) untuk membonceng ketenaran milik orang lain.<sup>117</sup>

Pertemuan dalam *World Trade Mark Symposium* di Cannes, Perancis tanggal 5-9 Febuari 1992 juga memberikan beberapa unsur yang dapat di gunakan sebagai patokan untuk menilai persamaan pada

---

<sup>116</sup> Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, Hlm, 206-207

<sup>117</sup> *Loc. Cit.*

pokoknya, yaitu persamaan penampilan (*similarity of appearance*); persamaan bunyi (*sound similarity*); persamaan konotasi (*connotation similarity of appearance*); persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*); dan persamaan jalur perdagangan (*trade channel similarity*).<sup>118</sup>

Pengertian beritikad baik tidak dapat terpisah dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, yakni pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik untuk menggunakannya pun harus dengan itikad baik. Masalah itikad baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa dirinya sudah menggunakan mereknya walaupun belum didaftarkan, maka usaha pendaftaran merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah berdasarkan prinsip “itikad tidak baik”.

Tanggal pendaftaran merek yang diajukan pihak tergugat sebagai pembelaan sebenarnya tidak menjadi alasan yang menguatkan bahwa pembatalan pendaftaran merek ini menjadi gugur. Karena dalam konvensi paris Pasal 6 bis 3 menyebutkan batasan waktu 5 tahun tidak menjadi patokan, “Tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi permohonan pembatalan atau pelarangan penggunaan merek terdaftar atau penggunaan merek tanpa seijin pemilik merek.”

---

<sup>118</sup> M. Yahya Harahap, SH, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1992, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996, Hlm 285-286

Ditambahkan dengan Pasal 69 ayat (2) yakni gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa adanya batasan waktu apabila merek yang dibatalkan berhubungan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam penjelasannya yang disebut bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Immanuel Kant, seorang ahli filsafat Jerman (1724-1820) berpendapat bahwa sesuatu itu yang secara absolut baik, adalah keinginan baik (*good will*) itu sendiri. Jadi jelas, dalam hal ini pertanyaannya adalah “bagaimana dapat diidentifikasi keinginan baik tersebut?” Kant menjawabnya dengan mengatakan bahwa ada hukum moral yang rasional, yang bisa diidentifikasi berdasarkan akal. Menurut Kant, hukum moral semata-mata merupakan usaha intelektual untuk menemukannya, dengan kata lain tidak diciptakannya. Teoritis hukum memiliki perbedaan pendekatan yang berbeda dalam menganalisis hukum, keadilan dan moral. Ada yang mendukung hubungan hukum, keadilan dan moral, ada yang memisahkannya, tergantung kepada kepercayaan dan nilai masing-masing individu, atau dengan perkataan lain, pembahasan tentang bahasa moral mengenai yang salah dan benar.<sup>119</sup>

Pertanyaan yang lebih spesifik adalah kapan bisa berdebat masalah moral sama dengan berdebat tentang fakta, dimana yang

---

<sup>119</sup> Ridwan Khairandy, 2004, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Pascasarjana UI, Jakarta, hal. 130-133

pertama hanyalah masalah pendapat. Ini adalah pertanyaan yang besar dimana para filosof menganggapnya sebagai bagian dari filsafat yang dikenal sebagai etika (*ethics*) yang menawarkan banyak jawaban. Argumen berdasarkan kewajiban, yang dalam kamus filsafat sebagai argumen *deontological* dapat dibagi kedalam yang berdasarkan agama dan berdasarkan bukan agama.

Argumen berdasarkan agama, umpamanya, Tuhan menyampaikan kebenaran melalui kitab suci, atau melalui sabda nabi, pengalaman-pengalaman *transcendental*, atas dasar mana hidup seluruhnya didasarkan. Bila kebenaran fakta ini tidak bisa ditunjukkan sama dengan kebenaran dari fakta yang “asli” dapat ditunjukkan, hal itu karena fakta berkenaan dengan keberadaan Tuhan bukanlah fakta dalam arti kedua. Mereka yang percaya adanya Tuhan, tentu puas dengan yang pertama (argumen berdasarkan agama), mereka yang tidak mempercayai Tuhan tentu berpendapat berlainan. Mereka yang mempercayai adanya Tuhan, membuktikan Tuhan itu ada berdasarkan argumen yang rasional. Kedua, ada perbedaan paham mengenai legitimasi kekuasaan dalam agama ini terikat dalam perbedaan antara Katolik dan Protestan. Dalam hal ini penganut agama mempercayai perbedaan dalam menafsirkan kitab suci dan doktrin. Mereka yang tidak puas dengan jawaban yang berdasarkan keyakinan agama, mencoba mencari jawaban berdasarkan jawaban rasionalitas atas masalah moral. Filosof beriman, Imanuel Kant (1724-1804),

misalnya, menganggap sesuatu yang absolut dan tak bersyarat mengenai yang baik adalah itikad yang baik, sedangkan yang lainnya yang secara komersional dikatakan sebagai baik (seperti kaya atau sehat) adalah baik hanya sejauh dipergunakan untuk mencapai hasil yang baik.<sup>120</sup>

Jelas, ini mengarahkan kita kepada pertanyaan bagaimana mengidentifikasi itikad baik tersebut. Jawaban Kant adalah terdapat “*pre-existing moral law*”, dimana manusia ada rasional dan memiliki kehendak yang bebas, dapat mengidentifikasi dengan menggunakan akalnyanya dan apa yang ia perlu identifikasi dalam usaha untuk mengetahui bagaimana melaksanakan kehendak bebasnya. Hal penting bagi Kant adalah moral itu ada sebagaimana adanya, dari usaha intelektual manusia untuk mencerminkannya. Dengan perkataan lain, manusia tidak menciptakan moral. Moral adalah universal, absolut, tidak bersyarat dan harus dipatuhi.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang, dia menjelaskan: Tidak ada buah perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas hanya terbikin, oleh orang-orang manusia saja, maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. Peraturan-peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaankeadaan yang pada waktu

---

<sup>120</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 2006), hlm. 56.

terbentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaankeadaan yang seandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya, tentu atau sekiranya dimasukkan dalam lingkungan peraturan. Dalam hal keadaan-keadaan semacam inilah nampak penting faktor kejujuran dari pihak yang berkepentingan.<sup>121</sup>

Asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya, asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi; dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut merasakan pahit getir akibat ketidakjujuran tersebut.

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Wiryono Prodjodikoro, Op.Cit, hal. 56.

<sup>122</sup> Agus Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed Purwokerto, Vol. 10 No. 1, 2010, Hlm, 47

Kesulitan untuk memberikan batasan terhadap itikad baik bukan hanya merupakan persoalan dalam hukum di Indonesia. Di Amerika Serikat, keharusan untuk bertindak dengan itikad baik dalam *the Uniform Commercial Code* juga tidak dijelaskan secara luas. Hakim disana pun tidak memberikan definisi yang jelas ketika mereka mendasarkan putusannya pada itikad baik.

Robert S. Summers berpendapat bahwa itikad baik adalah “*excluder*” (pengecualian) karena biasanya hakim menggunakan istilah itikad baik untuk mengesampingkan perilaku tertentu. Itikad baik memiliki makna yang khusus dan bervariasi dengan jalan membedakannya dengan berbagai makna itikad buruk, yang oleh hakim dilarang.<sup>123</sup>

Menurut Sudikno<sup>124</sup> asas hukum itu bersifat dinamis, ia berkembang mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat (*Historich Bestimmt*). Di atas telah diuraikan bahwa asas itikad baik telah mengalami perkembangan dari suatu pengertian hubungan (*Relatie Begrip*) menjadi suatu asas hukum antara para pihak. Di bawah ini akan diterangkan perkembangan selanjutnya, untuk melihat apakah asas itikad baik itu masih tetap merupakan suatu asas

---

<sup>123</sup> Ridwan Khairandy, Op.Cit, hal. 181.

<sup>124</sup> Sudikno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, hal. 9.

yang berlaku di bidang hukum perjanjian saja atau telah berkembang menjadi asas yang berlaku juga di bidang hukum lain.

Asas itikad baik yang hanya merupakan suatu asas yang berlaku di bidang hukum perjanjian telah berkembang dan diterima sebagai asas di bidang-bidang atau cabang-cabang hukum yang lain, baik yang sesama keluarga hukum swasta maupun yang merupakan bidang hukum publik. Dengan lain perkataan, asas itikad baik itu telah berkembang dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum.

Perkembangan yang demikian ini menurut hemat penulis sesungguhnya merupakan sesuatu keniscayaan, mengingat bahwa asas itikad baik ini adalah perwujudan dari suatu asas yang bersifat universal yaitu asas penilaian baik dan buruk sebagai dikemukakan oleh Scholten,<sup>125</sup> di dalam tataran dogmatik hukum. Sebagai suatu asas yang universal, ia berlaku kapan dan dimana saja, tidak tergantung oleh waktu dan tempat. Hal ini juga dibuktikan dari kenyataan bahwa asas itikad baik ini diadopsi pula di dalam Pasal 2 ayat (2) piagam PBB, yang menyebutkan bahwa:

*All members, in order to ensure to all of them the right and benefit resulting from membership, shall fulfill in good Faith the obligation assumed by them in accordance with the present charter.*

Serta di dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>125</sup> Ibid, hal. 11.

*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*

Pengakuan yang lebih jelas lagi bahwa asas itikad baik itu merupakan suatu asas yang bersifat universal dapat ditemukan di dalam considerans Konvensi Wina 1969 tersebut sebagai berikut:

*The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized.*

Berdasarkan berbagai kenyataan tersebut di atas tidak salah kiranya jika penulis berpendapat bahwa asas itikad baik yang tadinya merupakan suatu asas hukum khusus kini telah berkembang menjadi suatu asas hukum umum, yang seyogyanya menjadi salah satu pedoman di dalam penyelesaian berbagai masalah hukum yang timbul di tanah air ini.

Secara sosiohistoris, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis, yang mendasarkan kepada penghitungan efisiensi.<sup>126</sup> Dalam konteks kepastian, esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan.<sup>127</sup>

Konsep perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik

---

<sup>126</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Kepastian Hukum*, bacaan untuk mahasiswa Program Doktor Undip dalam Mata Kuliah Ilmu dan Teori Hukum, hlm.5

<sup>127</sup> E.Fernando M.Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta, Buku Kompas, 2007), hlm.94

yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Konsep perlindungan hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat represif maupun preventif ini, juga di kemukakan oleh Philipus M.Hadjon.<sup>128</sup>

Konstruksi konsep ideal pengaturan hak atas merek dari aspek kultur hukum, struktur hukum dan substansi hukum secara filosofis bersumber dari cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Konsep Merek secara filosofis mengandung nilai-nilai Pancasila, (terutama Sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke-5 keadilan sosial) yang dijiwai oleh sila-sila yang lainnya, karena dalam kegiatan perekonomian mengandung nilai-nilai dasar manusia atau hak azasi manusia.

Secara konstitusional Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI 1945 menjamin bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Dengan kreativitasnya kehadiran HKI (merek) tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik/produsen/pemegang hak semata, namun juga memberikan jaminan atas mutu/kualitas dari suatu produk tertentu. HKI (merek)

---

<sup>128</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, Surabaya, 1987), hlm.2-3

yang digunakan dalam usaha-usaha perindustrian dan perdagangan barang maupun jasa, merupakan sarana untuk memajukan hubungan perdagangan.

Merek sebagai salah satu bentuk hak milik perindustrian merupakan bagian dari harta kekayaan suatu perusahaan yang perlu dipelihara, dipertahankan dan dilindungi seperti aset-aset perusahaan yang lainnya. Seseorang yang memiliki merek dalam produknya memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa yang pada hakekatnya telah memanfaatkan sumber daya “alternatif” sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI 1945 hasil amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebuah produk yang mempunyai merek dan terdaftar merupakan aset perusahaan yang tidak berwujud (*intangible asset*) memberikan sumbangan kepada kepentingan negara dengan produk yang dihasilkannya dan memajukan perekonomian nasional. Hal ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua.

Implementasi sila Keadilan Sosial ke-5 dari Pancasila juga melandasi konsep merek. Tujuan keadilan sosial adalah menyusun

suatu masyarakat yang seimbang dan teratur di mana semua warganya mendapat kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapat bantuan seperlunya.

Pemerintah sebagai pimpinan negara bertugas untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>129</sup> Keadilan sosial dalam perspektif ekonomi adalah keadilan yang proporsional. Konsep keadilan proporsional adalah masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya yang dituangkan dalam sebuah kontrak.<sup>130</sup> Pada dasarnya pembangunan hukum meliputi pembangunan substansi hukum, pembangunan struktur hukum dan pembangunan kultur hukum.

Perlu adanya pembenahan sistem hukum secara menyeluruh mulai dari budaya hukum, struktur, dan substansi hukum yang dilakukan secara simultan. Pembenahan atau perubahan budaya hukum pertama-tama adalah di kalangan pelaku usaha (pemilik/pemegang merek), dan masyarakat lainnya (dalam hal ini pelaku pasar dan *stakeholders*) penting, karena menyangkut perubahan pola pikir, sikap dan perilaku hukum yang belum mengarah atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai yang mendukung pembangunan ekonomi.

Perubahan atau pembenahan budaya hukum merupakan hal yang penting sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan

---

<sup>129</sup> Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta, Rajawali, 1987), hlm.31

<sup>130</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2010), hlm.74

ekonomi. Perubahan budaya hukum dapat dilakukan dengan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai nilai-nilai ekonomi dari HKI (merek) yang dapat dijadikan sebagai agunan (*collateral*). Struktur hukum (*legal structure*) yang merupakan bagian dari teori sistem hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum.<sup>131</sup>

Struktur hukum yang dilambangkan sebagai tiang kerangka yang menopang tegaknya suatu bangunan sistem hukum. Komponen struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Kelembagaan dalam hal ini tidak hanya lembaga formal yang berkaitan dengan pemerintahan, tetapi juga lembaga-lembaga terkait dengan kalangan dunia usaha.<sup>132</sup>

Memperhatikan—di satu sisi—kecenderungan yang terjadi di berbagai negara dan terobosan yang dilakukan perbankan nasional di sisi yang lain, maka menurut hemat saya, untuk membangun substansi hukum hak kekayaan intelektual di bidang merek sebagai *intangible asset* dalam sistem hukum jaminan fidusia di masa mendatang, diperlukan nilai dalam masyarakat tentang merek.

Di hubungkan dengan pendekatan ekonomi terhadap hukum dari Richard A. Posner, bahwa berperannya hukum harus dilihat dari

---

<sup>131</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang, Suryandaru Utama, 2005) hlm.104

<sup>132</sup> David Arnold, *Pedoman Dalam Manajemen Merek*, (Surabaya, Kethino Soho, 1996), hlm.208

segi : **Pertama**, nilai (*value*) dalam hal ini nilai Merek. Meskipun merek cenderung menurun nilainya sejalan dengan waktu dan pada akhirnya akan kehilangan semua nilainya—yang berarti merek memiliki ketidakpastian—tetapi apabila merek dikelola dengan baik yang ditunjukkan dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi tahunan, nilai merek akan menjadi keabadian. **Kedua**, *Utility*. Nilai kemanfaatan dari HKI (merek) merupakan *intangible asset* sangat dirasakan pelaku usaha sekaligus pemilik merek di dalam mengembangkan usahanya membutuhkan modal, dengan pengelolaan aset perusahaan “*intangible*” yang baik, maka para pihak yang berkepentingan dapat melihat perkembangan merek merupakan *intangible asset* sebagai sumber pendapatan yang teraplikasi dalam laporan keuangan perusahaan.

Terkait dengan permasalahan ini, Kusumaatmadja memberikan sumbangan pemikiran yang berharga, dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.<sup>133</sup> Pandangan Mochtar Kusumaatmadja juga tidak ditolak oleh pakar teori hukum lainnya di Indonesia, yaitu Satjipto Raharjo. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan dimana mungkin; membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimana pun juga mengutamakan kepastian (*unity whenever possible, diversity where desirable, but above all certainty*). Sementara

---

<sup>133</sup> Mochtar Kusumatatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hlm., 97.

itu, teori keadilan bermartabat tidak mempersoalkan perbedaan atau dikotomi maupun antinomi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun memandang keadilan sebagai hal yang utama dimana secara sistemik di dalamnya sudah otomatis terkandung pula kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasional dapat di pandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis.<sup>134</sup>

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan makamotomatis di dalamnya terkandung makna keadilan, sekaligus ada kepastian dan semua hukum pasti bermanfaat. Karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang seimbang maka orang dapat saja mengatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat.

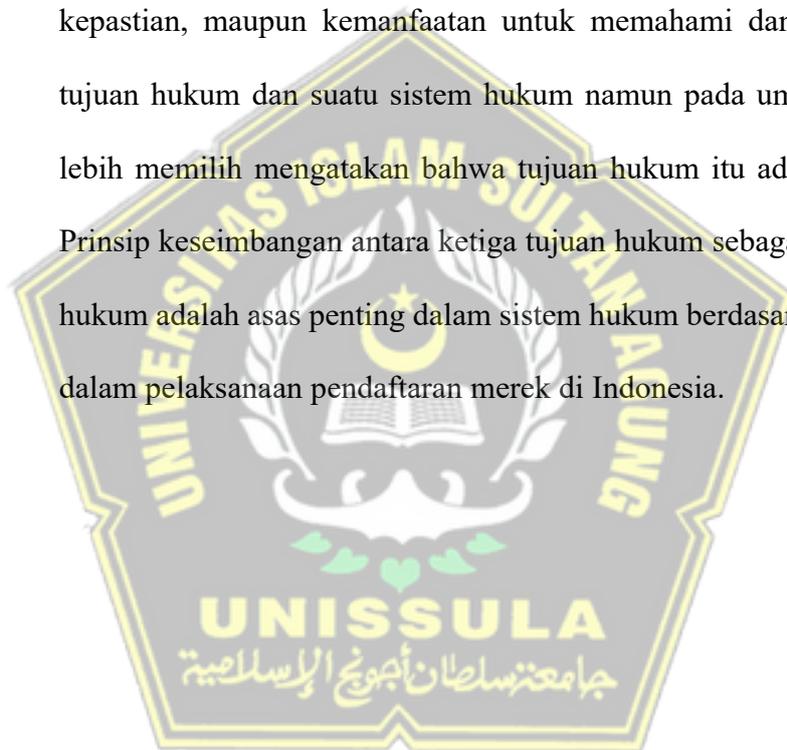
Begitu pula orang bisa saja mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai kepastian dengan suatu makna bahwa di dalam

---

<sup>134</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm., 372-373.

kepastian itu sudah ada keadilan dan kemanfaatan. Seterusnya orang banyak lebih senang, dan pragmatis mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah suatu kemaslahatan yang sudah otomatis di dalamnya terkandung makna ada keadilan dan kepastian.

Sekalipun sudah ada penegasan di atas bahwa orang dapat saja menggunakan satu dari ketiga watak hukum yaitu keadilan, atukah kepastian, maupun kemanfaatan untuk memahami dan menjelaskan tujuan hukum dan suatu sistem hukum namun pada umumnya orang lebih memilih mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan. Prinsip keseimbangan antara ketiga tujuan hukum sebagai suatu watak hukum adalah asas penting dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila dalam pelaksanaan pendaftaran merek di Indonesia.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Perlindungan hukum pemegang merek terhadap *passing off* terkait *public misleading* di Indonesia yaitu pemegang merek dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke DJKI apabila menemukan permohonan merek yang terindikasi *passing off*, apabila masih dalam proses pemeriksaan substantif. Pemegang merek dapat mengajukan gugatan pembatalan merek, apabila merek yang terindikasi *passing off* telah terdaftar. Bentuk perlindungan lainnya yaitu pemegang merek juga dapat melaporkan pelaku usaha yang beritikad tidak baik tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara tertulis, disertai dengan bukti-bukti.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang di Indonesia. Perlindungan hukum konsumen terhadap *passing off* terkait *public misleading* di Indonesia yaitu konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Konsumen yang telah mengalami *public misleading*, akibat perbuatan pelaku usaha curang yang melakukan *passing off*, dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak

memberikan respon yang positif, dapat melakukan pengaduan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

3. Perlindungan Hukum terhadap pemegang Merek Dagang di Indonesia yang akan datang dilakukan upaya represif atau upaya aktif untuk perlindungan Merek briket yang terdaftar dapat dilakukan dengan delik aduan dengan mengajukan gugatan ganti rugi dan gugatan pembatalan pendaftaran Merek maupun tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Perlindungan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hak Merek. Dalam pasal 76 Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan kepada pemilik Merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokok atau seluruhnya untuk Merek barang atau jasa yang sejenis berupa:  
a) gugatan ganti rugi, dan/atau b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan mengenai adanya pelanggaran terhadap hak Merek diajukan di Pengadilan Niaga.

## **B. Saran**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis perlu adanya pembaharuan yang mengatur mengenai indikator perbuatan passing off, serta perlu memasukan sanksi bagi pegawai lembaga penyelenggara administratif DJKI, yang tidak memeriksa secara seksama

permohonan merek yang memirip-miripkan dengan merek yang lebih dulu terdaftar dan terkenal, agar tidak ada lagi dua merek dengan nama yang hampir sama beredar dipasaran. Selain itu juga masih banyaknya kasus gugatan pembatalan merek, akibat terdaftarnya dua merek dengan nama yang hampir sama sangat membutuhkan dukungan moril. Karena itu peran keluarga, lingkungan dan masyarakat sangat penting.

2. Adanya upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik Merek Kosmetik untuk melindungi pemalsuan produknya, yaitu dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebaiknya pemilik Merek terkenal menggunakan haknya untuk melindungi Mereknya agar tidak digunakan pihak lain yang berdampak merugikan pemilik merek.
3. Upaya lain sebaiknya dipertimbangkan dalam hal delik yang digunakan dalam Hak Merek ini, selama ini yang digunakan adalah delik aduan sulit untuk menghentikan peredaran kosmetik palsu, karena jika kita merasa tidak terganggu dengan adanya kosmetik palsu, peredaran kosmetik palsu akan terus beredar, padahal korban dari pemakaian kosmetik palsu terus bertambah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki, Jakarta, 2006
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyya, 1979, (Selanjutnya disebut Ibn Faris)
- Achmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Afrillyanna Purba et al., 2005, *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: Asdi Mahasatya
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar
- Anthon F. Susanto, 2010, *Dekonstruksi Hukum ; Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Asian Law Group Pty Ltd, 2001, *Intellectual Property Rights (Elementary) 2001*, Indonesia Australia: AusAID
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008
- Benhard Limbong, 2011, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Bernard, dkk., 2010, *Teori hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980
- Grafika, Jakarta, 2010
- Hans Kelsen, 1971, *General Theory of Law and State* , Russel, New York
- Indirani Waudan, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peniruan Merek* (Salatiga: FH-UKSW 2006
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Khoirul Hidayah, S.H., M.H, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017
- Mahmutarom, 2016, *Rekontruksi Konsep Keadilan*, Penerbit Undip: Semarang
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1993
- Mu`jam Maqayis al-Lughah*, Juz V, t.tp : Dar al-Fikr
- Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012)
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, cet.1

- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Muhammad Ahkmad Subroto & Suprapedi, 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: Indeks,
- Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta, Erlangga, esensi, 2009
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi 6)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed.Revisi. Cet. Kedelapan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2000
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakartam 2015
- Rhona K.M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII
- Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, (Yogyakarta: Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000)
- Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 2000
- Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki, Jakarta, 2006
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Sayyid Quthb, 1412 H/1992 M, *Fi Zhilal al-Qur`an*, Jilid II, Dar al-Syuruq, Kairo, Cet.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Programsarjana Universitas Sebelas Maret. 2004
- SF. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988

- Soemarso S.R, Perpajakan: Pendekatan Komprehensif (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1985
- SudargoGautama. *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989
- Suparji, 2014, *Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, UAI Press
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Wiratmo Dianggoro, 1997. *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, Jakarta
- Wiratmo Dianggoro, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997)

## **B. Artikel Jurnal/Karya Ilmiah**

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Agus Iskandar, 2012, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 7, No. 1
- brahim Nainggolan, "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid.Sus/2015)," *Jurnal EduTech*. Vol. 5, No. 1, Maret 2019
- Buku Panduan, *Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Fathur Roji, 2023, *Perlindungan Huku Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mengatasi Pelanggaran Merek atas Transaksi Elektronik Perspektif Undang Undang Nomor 20 tahun 2016*, *Jurnal Notarius*, Volumen 2, Nomor 2, Juli-Desember Universitas Sumatera Utara, e-ISSN : 2598-070X
- Fathur Roji, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mengatasi Pelanggaran Merek Atas Transaksi Elektronik Perspektif Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016*, *Jurnal Notarius Vol 2 No. 2 Juli-Desember 2023*
- Mardianto Agus, 2010 Mardianto, Agus. 2010. *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No.1.44
- Mastur, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol. 6 No. 1 (Januari 2012)
- Meita Djohan OE, 2019, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga*, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 14, No. 1

- Muchtar A. H. Labetubun dan Marselo V. G. Pariela, *Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection By Customs*, UNTAG Law Review 4, no 1, 2020
- Rusmiati, Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum* Vol. 1(1) (April) 2017
- Sarah S. Kuahaty, *Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek*, *Jurnal SASI* Vol. 21. No. 1, 2015
- Sarah S. Kuahaty, *Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek*, *Jurnal SASI* Vol. 21. No. 1, 2015
- Sulastri, Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No.1
- Wiwik Afidah, Anang Dony Irawan, et. All. (2021) Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal di Indonesia.,

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 Tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 8 Perpu Tahun 1962 Tentang Perdagangan barang dalam Pengawasan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst