

**STUDI PUTUSAN MAHKAMA MAHAGUNG NOMOR 108  
PK/PDT.SUS-HKI/2019 DALAM SENGKETA MEREK  
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Latifah Nurdiana**

**NIM 18220041**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 108  
PK/PDT.SUS-HKI/2019 DALAM SENGKETA MEREK  
BERDASARKAN PRINSIP KeadILAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Latifah Nurdiana**

**NIM 18220041**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 108 PK/PDT.SUS-  
HKI/2019 DALAM SENGKETA MEREK BERDASARKAN PRINSIP  
Keadilan**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau Sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 April 2022

Penulis,



METERAI  
TEMPEL  
R0AFBAJX741Z80074

Latifah Nurdiana

NIM 18220041

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Latifah Nurdiana NIM: 18220041  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 108 PK/PDT.SUS-  
HKI/2019 DALAM SENGKETA MEREK BERDASARKAN PRINSIP  
KEADILAN**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197808192000031002

Malang, 18 April 2022  
Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, M.H.  
NIP. 198408302019032010



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

### BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Latifah Nurdiana  
NIM : 18220041  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.  
Judul Skripsi : **STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 108  
PK/PDT.SUS-HKI/2019 DALAM SENGKETA MEREK  
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/ 20 Desember 2021	Proposal	1.
2	Kamis/ 6 Januari 2021	ACC proposal	2.
3	Senin/ 24 Januari 2022	Konsultasi bab I	3.
4	Jumat/ 4 Februari 2022	Revisi bab I	4.
5	Kamis/ 24 Februari 2022	Konsultasi bab II-III	5.
6	Rabu/ 23 Maret 2022	Revisi bab I-III	6.
7	Kamis/ 14 April 2022	Revisi latar belakang dan konsultasi	7.
8	Jumat/ 22 April 2022	Revisi latar belakang	8.
9	Senin/ 9 Mei 2022	Bab 1-IV	9.
10	Jumat/ 13 Mei 2022	ACC	10.

Malang, 10 Mei 2022  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 197408192000031002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Latifah Nurdiana, NIM 18220041, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 108 PK/PDT.SUS-  
HKI/2019 DALAM SENGKETA MEREK BERDASARKAN PRINSIP  
KEADILAN**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq., S.HI., M.H  
NIP 19881130201802011159



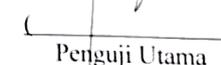
Ketua

2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H  
NIP 198909022015031004



Sekretaris

3. Ramadhita, M.H.I  
NIP 19881130201802011159



Penguji Utama

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i LATIFAH NURDIANA, NIM 18220041, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

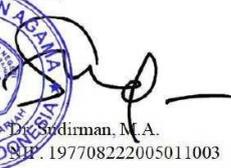
### **STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 108 PK/PDT.SUS-HKI/2019 DALAM SENGKETA MEREK BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 29 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,  
  
Dr. Sudiman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



**MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ  
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

*(QS. Al- Maidah: 8)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yakni addinul islam.

Penulis dengan segala daya dan upaya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 Pk/Pdt.Sus-HKI/2019 Dalam Sengketa Merek Berdasarkan Prinsip Keadilan”, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A, Dekan Fakultas Syariah;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Risma Nur Arifah, M.H, Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi ini.  
Terimakasih atas waktu, ilmu, bimbingan serta pengarahan yang telah diberikan dengan ikhlas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

5. Dr. Fakhruddin, M.HI, Dosen Wali. Terimakasih atas bimbingan serta pengarahannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh jajaran Dosen dan staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Kedua orang tua saya yang sangat berperan penting dalam seluruh hidup saya (Bapak Sujono dan Ibu Maryam), terimakasih atas perjuangan dan doa-doa yang tiada henti untuk anak mu serta dukungannya yang selalu menyertai disetiap langkah ini;

Semoga ilmu yang telah diperoleh selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim khususnya di prodi Hukum Ekonomi Syariah dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun sehingga dapat menyempurnakan dalam kepenulisan skripsi di masa mendatang.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis,



Latifah Nurdiana

NIM 18220041

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan suatu tulisan berbahasa Arab ke dalam tulisan Bahasa Indonesia, buku terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Penulis judul buku yang ada di dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi.

Ada ketentuan-ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun adanya ketentuan khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, yang sebagaimana tertera di dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1982.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila berada di awal kata makna maka di dalam literasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah kata atau akhir kata, maka dapat dilambangkan dengan koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah dapat ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing dapat ditulis dengan sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a= fathah	Â	قال Menjadi qâla
i= kasrah	Î	قيل Menjadi qîla
u= dlommah	Û	دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di gantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khaiyrun

#### D. Ta'marbutah (ة)

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta'marbutah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila beradadi tengah-tengah kaimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa al (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Masya 'Allah kana wa maam yasya lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

## F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *وان الله هو خير الرازقين - wa innalillaha lahuwa khairar-raziqin*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam literasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: *وما محمد الا رسول = wa mâa Muhammadun illaa Rasûl*

*ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linasi*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallahi wa fathun qarib

الله الامر جميعا = lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xxi</b>
<b>    BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	24
<b>    BAB II .....</b>	<b>25</b>
<b>    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Kerangka Teori.....	25
B. Kerangka Konseptual .....	36
<b>    BAB III.....</b>	<b>42</b>
<b>    HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Kasus Posisi .....	42

B. Konsep Keadilan Hak Merek yang Digunakan Secara Komersial dalam Hukum Kekayaan Intelektual .....	45
C. Putusan Hakim dalam Sengketa Merek Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Ditinjau dalam Prinsip Keadilan .....	52
<b>BAB IV .....</b>	<b>65</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

**DAFTAR TABEL**

Table 1 Penelitian Terdahulu .....	19
------------------------------------	----

## ABSTRAK

Nurdiana, Latifah, 18220041, 2022. **Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 dalam Sengketa Merek Berdasarkan Prinsip Keadilan.** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, S.H.I.,M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Merek, Sengketa Merek, Prinsip Keadilan.

Hakim dalam peradilan harus mampu memberi keadilan, karena kesalahan penerapan hukum pada putusan hakim akan berakibat pada hilangnya nilai-nilai kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Sengketa merek Kerbau Jaya yang melawan merek milik Bambang Soebroto telah sampai pada tingkatan akhir dalam peninjauan kembali, namun tingkatan tersebut belum mampu menjamin terkait keadilan dalam putusan yang diberikan oleh hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sengketa merek yang telah diputus oleh peradilan dengan berdasarkan pada prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan data penelitian berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum disusun kemudian dikaji berdasarkan pada prinsip keadilan.

Hasil penelitian ini memaparkan bahwa pertimbangan akhir yang diberikan majelis hakim dalam Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 telah sesuai dengan prinsip keadilan. Merek Kerbau Mas, Kerbau Agung, dan Kerbau Prima milik Bambang Soebroto terbukti tidak melakukan itikad buruk dalam mendaftarkan merek dengan memanfaatkan keadaan ketika merek lain terlambat dalam memperpanjang pendaftarannya. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama masa 10 tahun dan dapat diperpanjang, namun pemilik merek Kerbau Jaya dianggap telah teledor dalam menjaga merek miliknya karena tidak melakukan perpanjangan pendaftaran ketika masa perlindungannya telah habis. Pendaftaran merek milik Bambang Soebroto dilakukan jauh setelah masa perlindungan merek Kerbau Jaya habis, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pemilik merek Kerbau Mas, Kerbau Agung, dan Kerbau Prima yang mendaftarkan mereknya tidak ada itikad buruk untuk menyerobot merek milik pihak lain.

## ABSTRACT

Nurdiana, Latifah, 18220041, 2022. **Study of Supreme Court Decision Number 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 in Trademark Disputes Based on Justice Principles.** Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Risma Nur Arifah, S.H.I.,M.H.

---

**keywords:** Brands, Brand Disputes, Fairness Principles.

A judge is someone who has a big role in the judiciary because it is the judge who is in control in the process of seeking justice. Judges in the judiciary must be able to provide justice, because the wrong application of the law in the judge's decision will result in the loss of the values of public trust in the judiciary. The dispute over the Kerbau Jaya brand against Bambang Soebroto's trademark has reached the final stage of review, but this level has not been able to guarantee justice in the decision given by the judge.

This study aims to examine trademark disputes that have been decided by the court based on the principle of justice. This research is a normative juridical research using research data in the form of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019. The approaches used are the invitation approach, the case approach, and the concept approach. Legal materials are compiled and then reviewed based on the principle of justice.

The results of this study explain that the final consideration given by the panel of judges in Decision Number 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 is in accordance with the principle of justice. The Buffalo Mas, Buffalo Agung, and Buffalo Prima trademarks belonging to Bambang Soebroto were proven to have not committed bad faith in registering the trademark by taking advantage of circumstances when other marks were late in extending their registration. In Article 35 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications that registered marks receive legal protection for a period of 10 years and can be extended, but the owner of the Kerbau Jaya mark is considered to have been negligent in maintaining his trademark because he did not extend the registration when the protection period had expired. finished. The registration of Bambang Soebroto's trademark was carried out long after the Kerbau Jaya brand protection period had expired, this could indicate that the owners of the Kerbau Mas, Kerbau Agung, and Kerbau Prima brands who registered their trademarks did not have bad intentions to take over the trademarks of other parties.

## مستخلص البحث

نور دينا، لطيفه، 18220041، 2022. دراسة قرار المحكمة العليا رقم 108 PK / Pdt.Sus-HKI 2019/ في منازعات العلامات التجارية بناءً على مبادئ العدالة . البحث الجمعي، برنامج دراسة قانون الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية، مالانج. المشرفة: ريسما نور عريفة ، م.

**الكلمات المفتاحية :** العلامات التجارية ، نزاعات العلامة التجارية ، مبادئ الإنصاف .

القاضي هو الشخص الذي له دور كبير في القضاء لأن القاضي هو المسيطر في عملية السعي لتحقيق العدالة. يجب أن يكون القضاة في القضاء قادرين على تحقيق العدالة ، لأن التطبيق الخاطئ للقانون في قرار القاضي سيؤدي إلى فقدان قيم ثقة الجمهور في القضاء. وصل الخلاف حول علامة Kerbau Jaya التجارية ضد علامة Bambang Soebroto التجارية إلى المرحلة النهائية من المراجعة ، لكن هذا المستوى لم يكن قادرًا على ضمان العدالة في القرار الصادر عن القاضي.

تهدف هذه الدراسة إلى فحص نزاعات العلامة التجارية التي تم الفصل فيها من قبل القضاء على أساس مبدأ العدالة. هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام بيانات البحث في شكل قرار المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم 108 PK / Pdt.Sus-HKI / 2019 . النهج المستخدم هو النهج القانوني ، نهج الحالة ، ونهج المفهوم. يتم تجميع المواد القانونية ثم مراجعتها على أساس مبدأ العدالة.

توضح نتائج هذه الدراسة أن الاعتبار النهائي الذي قدمته لجنة التحكيم في القرار رقم 108 PK / Pdt.Sus-HKI / 2019 يتوافق مع مبدأ العدالة. ثبت أن العلامات التجارية لـ Kerbau Mas و Kerbau Agung و Kerbau Prima التي تنتمي إلى Bambang Soebroto لم ترتكب سوء النية في تسجيل العلامة التجارية من خلال الاستفادة من الظروف التي تأخرت فيها العلامات الأخرى في تمديد تسجيلها. تنص المادة 35 من القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن العلامات والمؤشرات الجغرافية على أن العلامات المسجلة تحصل على الحماية القانونية لمدة 10 سنوات ويمكن تمديدها ، ولكن يُعتبر مالك علامة كيربو جايا مهملاً في الحفاظ على علامته التجارية بسبب لم يمدد التسجيل عند انتهاء فترة الحماية. تم تسجيل العلامة التجارية لشركة Bambang Soebroto بعد فترة طويلة من انتهاء فترة حماية العلامة التجارية Kerbau Jaya ، وقد يشير ذلك إلى أن مالكي العلامات

التجارية Kerbau Prima و Kerbau Agung و Kerbau Mas الذين سجلوا علاماتهم التجارية لم يكن لديهم نوايا سيئة للاستيلاء عليها العلامات التجارية لأطراف أخرى

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya hak merek merupakan suatu hak yang telah digunakan sejak dulu dari ratusan tahun yang lalu. Merek merupakan suatu tanda untuk membedakan barang dan/atau jasa dengan yang lainnya yang diproduksi oleh perorangan maupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>1</sup>

Merek memiliki banyak pengaruh dalam dunia bisnis. Konsumen akan lebih percaya dan yakin terhadap produk bermerek. Adanya merek menjadikan konsumen dapat membedakan produk satu dengan produk yang lain. Sehingga penting bagi perusahaan agar menciptakan produk dengan citra sosial yang baik. Kontler mendefinisikan merek sebagai suatu nama, istilah, logo, simbol, desain atau kombinasi yang dirancang untuk mengidentifikasi kelompok barang atau jasa penjual dan dimaksudkan untuk membedakan barang dan jasa produk tersebut dari para pesaing.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan perindustrian, perdagangan, dan investasi menjadikan perlunya peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Hak merek merupakan hak kepemilikan atas hasil karya dari pemikiran manusia yang sejatinya tentu banyak menghabiskan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>2</sup> Lailatus Sa'adah dan Abdullah Fajarul Munir, *Kualitas Layanan, Harga, dan Citra Merek Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Konsumen* (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020), 26.

yang relatif mahal. Adanya pengorbanan yang tidak sedikit menjadikan sebuah karya sangat perlu untuk dihargai serta diberi perlindungan dari adanya kecurangan yang dilakukan pihak lain terhadap karya miliknya.<sup>3</sup>

Kecurangan yang dilakukan pihak tertentu atas karya merek pihak lain menjadikan terjadinya sengketa merek. Banyak sengketa merek yang telah terjadi seperti dalam sengketa merek dagang Ayam Geprek Benu. Timbul perselisihan antara Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono tentang hak intelektual kata Benu kepada Pengadilan Niaga Jakarta. Selain itu dalam sengketa merek lain yang telah terjadi adalah sengketa merek Wafer Superman. Sengketa ini terjadi antara produsen komik asal Amerika Serikat DC Comics dengan PT Marxing Farm Makmur sebagai pemilik produk Wafer Supermen. Hal ini bermula karena adanya kata Superman dalam wafer Superman yang sangat identik dengan nama superhero ciptaan DC Comics yang pertama kali terbit pada tahun 1938.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap hak merek sangatlah penting karena menyangkut hak kepemilikan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis. Akan tetapi, terdapat kecenderungan dari pihak-pihak tertentu yang ingin ikut menikmati keuntungan atas merek orang lain dengan melakukan segala macam cara. Dalam aturan perundang-undangan

---

<sup>3</sup> Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," 151.

<sup>4</sup> Liputan6.com, "Selain Go To, Berikut 6 Merek Dagang di Indonesia yang Mencuat ke Publik," *Liputan 6*, 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706459/selain-goto-berikut-6-sengketa-merek-dagang-di-indonesia-yang-mencuat-ke-publik>, diakses pada 15 April 2022 pukul 22.15 WIB.

bahwasanya suatu merek wajib didaftarkan guna mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan merek didapat selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setelahnya.<sup>5</sup>

Masyarakat aman dan tertib merupakan syarat dari pertumbuhan perekonomian yang pada umumnya tidak akan tercapai apabila tidak diikuti dengan sikap tegas dari aparat penegak hukum dan pembentukan peraturan yang sistematis. Hal ini merupakan kewajiban suatu negara terhadap warga negaranya dalam menjamin setiap keamanan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat, yaitu bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah “melindungi” segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan “kesejahteraan” umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>6</sup>

Pentingnya sikap tegas dan kerjasama aparat penegak hukum yang meliputi kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian adalah demi terwujudnya keamanan, keadilan, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara. Seorang hakim merupakan seseorang yang memiliki andil besar dalam peradilan karena hakimlah yang memegang kendali dalam proses pencarian keadilan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

---

<sup>5</sup> Ali Masnun dan Radhyca Nanda Pratama, “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 486.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>7</sup> Hakim dalam suatu peradilan harus mampu memberi keadilan bagi para pencari keadilan. Fatalnya kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan hakim akan berakibat pada hilangnya nilai-nilai kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Selain itu, dapat menyebabkan adanya kerugian materi yang harus ditanggung oleh salah satu pihak yang berperkara.

Dalam kasus sengketa merek yang terjadi antara merek Kerbau Jaya yang menggugat merek Kerbau Mas, Kerbau Agung, dan Kerbau Prima milik Bambang Soebroto di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Gugatan yang diajukan tersebut atas dasar penggunaan nama merek dan logo yang sama persis dengan merek milik penggugat. Karena adanya persamaan pada pokoknya, penggugat melakukan gugatan penghapusan dan pembatalan merek milik Bambang Soebroto.

Pemilik merek Kerbau Jaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada tanggal 8 Januari 2018 dengan Nomor Perkara 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg. Majelis hakim Pengadilan Negeri berkeyakinan bahwa hak merek akan diberikan kepada pemilik merek terdaftar untuk pertama kalinya, sehingga pada tingkat pertama ini majelis hakim memutuskan untuk memenangkan merek Kerbau Jaya dan menyatakan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tidak sah merek Kerbau Mas, Kerbau Agung dan Kerbau Prima.<sup>8</sup> Atas dasar putusan tersebut, Bambang Soebroto dari pihak tergugat mengajukan kasasi pada tanggal 17 April 2018 dengan Nomor Perkara 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018. Mahkamah Agung memenangkan pihak Bambang Soebroto sebagai pemilik Kerbau Mas, Kerbau Agung, dan Kerbau Prima. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwasanya *judex facti*<sup>9</sup> hanya terfokus pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bambang Soebroto mengajukan permohonan kasasi karena merasa bahwa putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang pada tingkat sebelumnya telah salah dalam menerapkan putusan, dengan alasan bahwa tergugat tidak memiliki *legal standing*<sup>10</sup> untuk mengajukan gugatan. Pada tanggal 10 Agustus 2018 majelis hakim memutuskan untuk menyatakan batal Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg di tingkatannya sebelumnya, sehingga permohonan kasasi oleh Bambang Soebroto dinyatakan di kabulkan.<sup>11</sup>

Pada tingkat kasasi ini merek Kerbau Jaya terkalahkan sehingga pemilik merek melakukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Mei 2019. Dalam pokok peninjauan kembali mendalilkan bahwa putusan kasasi telah terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg.

<sup>9</sup> *Judex facti* merupakan istilah hukum yang artinya pengadilan tingkat pertama. Lihat di <https://yuridis.id/seputar-tentang-judex-facti-dan-judex-juris/>, diakses pada 15 April 2022.

<sup>10</sup> *Legal Standing* adalah hak gugat atau kedudukan hukum untuk menggugat. Lihat di <https://www.dslawfirm.com/legal-standing/>, diakses pada 9 Mei 2022 pukul 17:34 WIB.

<sup>11</sup> Putusan Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018.

nyata. Permohonan dari peninjauan kembali memohon untuk membatalkan putusan kasasi serta menguatkan putusan di tingkat pertama Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 bahwa peninjauan kembali yang dimohonkan tidak beralasan sehingga harus ditolak, dan menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengadilan Niaga Semarang yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama tentu saja memiliki alasan yang kuat. Majelis hakim sangat mungkin berpandangan bahwa hukum positif yang digunakan dalam mengatur dan memberi putusan dalam sengketa perkara mengandung beberapa kelemahan yang mendorong hakim untuk membuat hukum sendiri, sehingga dirasa akan memberi keadilan. Dalam menghadapi kasus tertentu dan ternyata peraturan perundang-undangan tidak dapat mengakomodisikannya disebabkan ketentuan yang terlalu umum atau tidak sesuai dengan ketertiban umum, hakim dituntut untuk menciptakan suatu hukum kasus dengan melalui penafsiran pada ketentuan undang-undang yang ada, sehingga diperlukan suatu sistem hakim sebagai pembuat hukum yang disebut juga dengan *judge made law*.<sup>12</sup> Secara nyata perilaku hakim yang demikian sangat dimungkinkan, karena dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kekuasaan Hakim secara jelas

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 294.

menyebutkan bahwa pengadilan atau hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>13</sup>

Putusan majelis hakim yang berbeda pada tiap tingkatan peradilan atas sengketa merek Kerbau Jaya, bahkan telah mencapai pada tingkatan terakhir peninjauan kembali menjadikan peneliti merasa perlu untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 Pk/Pdt.Sus-Hki/2019 berdasarkan prinsip keadilan. Hal ini karena hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peran besar dalam menegakkan hukum demi mewujudkan keadilan, karena ketidakadilan atas kesalahan penerapan hukum dalam putusan akan berakibat fatal bagi pencari keadilan.

John Rawls berfikir tentang keadilan merupakan sikap yang rasional dalam memberikan kepentingan tanpa mengetahui lebih dulu bagian mana yang akan diterimanya dari masyarakat sehingga memilih prinsip keadilan secara *fair* (netral, jujur, dan adil). Teori Rawls ini sering disebut sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi, yang pokok dalam prinsip keadilan mana yang paling *fair* itulah yang harus dipedomani. Demikian juga hakim dalam memutuskan pihak mana yang lebih berhak dalam memegang hak eksklusif dari merek, sehingga

---

<sup>13</sup> Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kekuasaan Hakim.

dapat secara adil memberikan keputusan terkait pihak yang lebih berhak menggunakan mereknya dalam dunia perdagangan.<sup>14</sup>

Pemberian putusan oleh majelis hakim dalam sengketa merek Kerbau Jaya memiliki keterkaitan dengan teori keadilan John Rawls. Teori keadilan John Rawls memiliki 2 prinsip yaitu prinsip kebebasan dan prinsip ketimpangan sosial dan ekonomi yang diatur sedemikian rupa.<sup>15</sup> Dengan adanya prinsip tersebut, peneliti dapat mengkaji sisi keadilan dalam putusan terutama dari pihak tergugat maupun penggugat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam bahan hukumnya yang menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 108 Pk/Pdt.Sus-Hki/2019. Perkara dalam putusan tersebut jika disimpulkan adalah membahas tentang sengketa merek dalam mempertahankan hak merek dari masing-masing pihak. Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih fokus terkait keadilan yang diberikan majelis hakim dalam memberikan putusan sehingga diharapkan dapat memberi keadilan bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, posisi penelitian ini terhadap kecenderungan penelitian-penelitian terdahulu sebagai penguat atau tukar informasi dalam sengketa kasus. Artinya penelitian terdahulu bisa menjadi rujukan dalam beberapa hal pada penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 225.

<sup>15</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 72.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian terkait ketentuan gugatan penghapusan dan pembatalan merek Bambang Suebroto yang ditolak oleh majelis hakim pada Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali. Sehingga tema penelitian ini adalah penerapan prinsip keadilan dalam persidangan yang digunakan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 dengan judul “Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 dalam Sengketa Merek Berdasarkan Prinsip Keadilan.”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep keadilan hak merek yang digunakan secara komersial dalam Hukum Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana putusan hakim dalam sengketa merek Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 ditinjau dalam prinsip keadilan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji konsep keadilan hak merek yang digunakan secara komersial dalam Hukum Kekayaan Intelektual.
2. Untuk menganalisis putusan hakim dalam sengketa merek Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 ditinjau dalam prinsip keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan merek.

- b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman secara spesifik terkait sengketa merek yang ditinjau dari prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi penulis terkait sengketa merek.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan data penelitian khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode ini digunakan karena objek kajian penelitian yang dipilih adalah putusan majelis hakim yang kemudian akan dilihat dari prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>16</sup> dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>16</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 98.

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto*<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)<sup>18</sup> dengan melakukan kajian terhadap kasus yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 yang kemudian akan dilihat dari prinsip keadilan.
- c. Pendekatan Konsep (*conseptual approach*) dengan cara menemukan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pendapat para ahli ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendapat ahli yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip keadilan John Rawls yang digunakan sebagai pisau analisa terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Berasal dari Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Undang-Undang Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan juga Putusan Nomor

---

<sup>17</sup> *Juncto* artinya dihubungkan atau disambungkan. Lihat di <https://kamushukum.web.id/arti-kata/juncto/>, diakses pada tanggal 9 Mei 2022 pukul 18:10 WIB.

<sup>18</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 98.

108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berasal dari jurnal hukum, buku-buku, penelitian terdahulu, internet dan hal-hal yang bertautan dengan penelitian.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (undang-undang lama) *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penulis juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dan mengutip dari buku literatur.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dari data yang telah terkumpul, penulis akan menganalisa dengan menggunakan analisis kualitatif (non-statistik) dengan menguraikan bahan secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Seluruh bahan yang terkumpul selanjutnya disusun dengan sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang

mengarah pada norma hukum positif yang sesuai dengan pokok permasalahan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Khadijah Hasibuan dalam penelitiannya yang berjudul Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga.<sup>19</sup> Pada penelitiannya penekanan pembahasannya mengenai penghapusan pendaftaran merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga. Dalam masalah yang terjadi gugatan berasal dari pihak ketiga yang dilakukan oleh Nissan Jidosha Kabushiki dengan mengajukan gugatan untuk meminta penghapusan merek dagang milik tergugat yang telah terdaftar. Penghapusan merek sebab adanya gugatan dari pihak ketiga dapat dilakukan sebab merek tersebut tidak dipergunakan dalam perdagangan. Adapun merek Infinity sebenarnya tidak memenuhi alasan pada penghapusan merek karena merek Infinity (milik tergugat) ternyata masih digunakan oleh PT. Sekawan Niaga Mustika Alam. Menurut Khadijah Hasibuan, tergugat tidak memiliki itikad baik dalam mendaftarkan merek Infinity miliknya karena ada persamaan pada pokoknya dengan merek Infiniti milik penggugat.
2. Roby Sanjaya dalam penelitiannya yang berjudul Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Atas Dasar Tidak Digunakan dalam

---

<sup>19</sup> Khadijah Hasibuan, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2020).

Perdagangan (*non use*) Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.<sup>20</sup> Penelitian tersebut membahas terkait gugatan penghapusan merek atas dasar tidak dipergunakan (*non use*). Gugatan dilakukan Inter Ikea System B.V menjadi pemohon kasasi yang melawan PT. Ratania Khatulistiwa sebagai termohon. Inter Ikea sytem beranggapan bahwa Putusan Pengadilan Niaga kurang tepat karena PT. Ratania Khatulistiwa sudah mendompleng merek populer miliknya. berdasarkan Roby, putusan hakim yang menghapus merek IKEA milik Inter Ikea System B.V dinilai kurang tepat, sebab hakim kurang mempertimbangkan adanya itikad jelek yang dimiliki oleh PT. Ratania Khatulistiwa dalam mendaftarkan mereknya. Selain itu juga hakim kurang mempertimbangkan terkait keterkenalan merek IKEA milik Inter Ikea System B.V yang seharusnya patut buat diberi proteksi.

3. Elisa Tanadi dalam penelitiannya yang berjudul Pelanggaran Merek dengan Itikad tidak Baik (Studi Putusan No.409K/Pdt.Sus-HKI/2015).<sup>21</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai pelanggaran merek terkenal yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Menurut Elisa, hakim dalam putusannya yaitu membatalkan merek Bioneuron telah benar karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu bahwasanya merek Bioneuron telah meniru

---

<sup>20</sup> Roby Sanjaya, "Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Atas Dasar Tidak Digunakan Dalam Perdagangan (*non use*)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

<sup>21</sup> Elisa Tanadi, "Pelanggaran Merek dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan No.409K/PDT.SUS-HKI/2015)" (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018).

merek terkenal Neurobion.

4. Khoirul Hidayah, Fakultas Syariah UIN Maulana Maliki Malang dalam Jurnal Hukum dan Syariah yang berjudul Model Pembiayaan Jasa Pendaftaran Merek Bagi Pengusaha Kecil Menengah Melalui Akad *Bai' Al Istishna*.<sup>22</sup> Dalam penelitian tersebut berisi mengenai pembiayaan dari jasa pendaftaran merek bagi pengusaha kecil menengah menggunakan akad *ba'i al istishna'*. Meskipun ada fasilitas gratis dalam pendaftaran merek tersebut, namun dalam keseringannya sering adanya masalah yang mengakibatkan pendaftaran merek ditolak. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya bantuan konsultan merek, namun dalam menggunakan jasa konsultan merek tarifnya relatif cenderung, sehingga perlu adanya pembiayaan yang dapat meringankan biaya yang diperlukan. Dalam hal tersebut Lembaga Pembiayaan Syariah membantu para pelaku usaha menengah yang menggunakan jasa konsultan merek adalah dengan menggunakan akad *istishna'* paralel.
5. Khairul Hidayah, Fakultas Syariah UIN Maulana Maliki Malang dalam Jurnal Syariah dan Hukum yang berjudul Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek dalam Perjanjian *Rahn*.<sup>23</sup> Dalam penelitiannya, Khairul Hidayah menjelaskan tentang hak merek yang

---

<sup>22</sup> Khairul Hidayah, "Model Pembiayaan Jasa Pendaftaran Merek bagi Pengusaha Kecil Menengah Melalui Akad Bai' Al Istishna'," *Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 167–174.

<sup>23</sup> Khairul Hidayah, "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn," *Syariah dan Hukum* 6, no. 1–9 (2014), <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3187/5028>.

terdaftar melalui Dirjen HKI dapat melindungi reputasi perusahaan dan konsumen. Menurut ulama Hanafiah, hak merek yang telah memenuhi ketentuan dapat dijadikan sebagai *marhun* dalam perjanjian *rahn*.

6. Nasrifatun Mahmudah pada penelitiannya yang berjudul Ketentuan Merek yang tidak dapat Didaftarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Merek yang ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015).<sup>24</sup> Penelitiannya membahas tentang penolakan pendaftaran merek. Nasrifatun memiliki pendapat yang serupa dengan hakim yaitu merek Pierre Cardin merupakan merek terkenal, sehingga jika terdapat pihak lain yang memiliki merek dengan adanya persamaan pada pokok atau keseluruhannya maka dapat dinyatakan telah memiliki itikad buruk dalam mendaftarkan merek miliknya.
7. Nabila Nanda Kurnia Putri dalam penelitiannya yang berjudul Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terkait Kadaluarsa Gugatan Pembatalan Merek Oleh Keen, Inc Ditinjau dengan Teori Keadilan John Rawls.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini fokus

---

<sup>24</sup> Masrifatun Mahmudah, "Ketentuan Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Merek yang ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11195/1/13220164.pdf>.

<sup>25</sup> bila Nanda Kurnia Putri, "Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.SusHKI/2018 Terkait Kadaluarsa Gugatan Pembatalan Merek Oleh KEEN, INC Ditinjau dengan Teori Keadilan

pembahasannya terkait kadaluarsa gugatan pembatalan merek. Adanya konflik norma antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan *Konvensi Paris* yang konfliknya terletak pada aturan yang mengatur mengenai jangka waktu gugatan pembatalan merek atas tindak itikad tidak baik. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan pembatalan merek yang berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menimbulkan konflik norma yang berdampak pada terjadinya perbedaan penafsiran penyebab kadaluarsanya gugatan. Dimana *Konvensi Paris* pasal 6bis mengatakan bahwa apabila ada itikad tidak baik, merek yang ada lebih dulu dapat mengajukan pembatalan merek, sedangkan pada pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak menyampaikan aspek itikad tidak baik. Sehingga, menurut John Rawls tentang *the greatest equal liberty principle*, pihak Keen As sangat dirugikan karena haknya tidak terpenuhi dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 belum bisa dikatakan sebagai peraturan yang adil karena tidak bisa bersifat *universal* dalam menangani masalah antar negara dalam kepemilikan merek.

8. Morenza Pilar Vegyana dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan *al Tassaruf wa*

*al-Milk*.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini fokus pembahasannya tentang hak kepemilikan merek dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus HKI/Merek/2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sengketa kepemilikan hak merek terjadi antara Ruben Samuel Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Kasus berawal ketika Ruben Samuel Onsu keberatan dengan kata Benu yang digunakan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono, dimana dalam merek *I Am Geprek Benu Sedep Beneerr* memiliki persamaan pada pokoknya sehingga menimbulkan itikad tidak baik. Setelah dilayangkan pernyataan Ruben Samuel Onsu tersebut, PT Ayam Geprek Benny Sujono tidak membenarkan jika sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama atas merek mengandung nama Benu menyebabkan itikad tidak baik untuk menguasai merek *I Am Geprek Benu Sedep Beneerr*. Sehingga penting bagi pihak pemilik merek memenuhi prinsip dalam undang-undang merek. Dalam kasus ini, Ruben Samuel Onsu terbukti telah melakukan itikad tidak baik dengan mengakui kepemilikan merek mengandung nama Benu dari PT Ayam Geprek Benny Sujono, dimana PT Ayam Geprek Benny Sujono telah mendaftarkan merek pertama kali (*first to file*) sesuai dengan prinsip Undang-Undang Merek dibandingkan pendaftaran merek milik Ruben Samuel Onsu.

---

<sup>26</sup> Morenza Pilar Vegyana, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PDT.SUSHKI/MEREK/2019 antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan *Al Tassaruf Wa Al-Milk*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27768/1/17220127.pdf>

Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar karena hukum merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif.

Table 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Khadijah Hasibuan/ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan/2020	Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga	Sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif	Penelitian oleh Khadijah untuk mengetahui adanya itikad tidak baik dalam mendafar merek, apabila terdapat pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan penghapusan pendaftaran terhadap merek.
2.	Roby Sanjaya/ Fakultas Syariah	Pendaftaran Merek Atas Dasar	Sama-sama menggunakan	Penelitian oleh Roby Sanjaya

	dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta/2016	Tidak Digunakan Dalam Perdagangan ( <i>non use</i> ) Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus- HKI/2015	pendekatan kasus putusan pengadilan dengan jenis penelitian normatif	untuk menganalisis merek yang tidak digunakan dalam dunia perdagangan, karena merek yang tidak digunakan seharusnya dihapus pada Daftar Umum Merek.
3.	Elisa Tanadi/ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan/2018	Pelanggaran Merek dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan No.409K/PDT.S US-HKI/2015).	Sama-sama meneliti terkait sengketa merek dengan menggunakan jenis penelitian normatif	Penelitian oleh Elisa Tanadi untuk menganalisis pelanggaran merek terdaftar dengan dasar adanya itikad tidak baik.
4.	Khairul Hidayah	Model	Sama-sama	Penelitian Khairul

	dalam Jurnal Hukum dan Syariah, volume 10 Nomor 2, 2019.	Pembiayaan Jasa Pendaftaran Merek Bagi Pengusaha Kecil Menengah Melalui Akad <i>Bai' Al Istishna</i>	membahas tentang merek dengan menggunakan jenis penelitian normatif	Hidayah pembahasannya terkait pembiayaan dalam pendaftaran merek bagi pengusaha kecil menengah.
5.	Khairul Hidayah dalam Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, 2014.	Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek dalam Perjanjian <i>Rahn</i>	Sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif	Penelitian Khairul Hidayah untuk mengetahui hak dalam pandangan islam.
6.	Masrifatun Mahmudah/ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang/2017	Ketentuan Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi	Sama-sama meneliti terkait isu merek dengan mengkaji putusan hakim dengan jenis penelitian	Penelitian oleh Masrifatun untuk mengetahui ketentuan dari merek yang tidak dapat didaftar dalam prespektif hukum islam dan

		Geografis Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Merek yang ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus- HKI/2015)	normatif	Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.
7.	Nabila Nanda Kurnia Putri/ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang/2021	Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.SusHKI/2 018 Terkait Kadaluarsa Gugatan Pembatalan Merek oleh Keen, Inc Ditinjau dengan Teori	Sama-sama meneliti putusan hakim yang ditinjau dengan prinsip keadilan	Penelitian Nabila Nanda untuk menganalisis kadaluarsanya gugatan pembatalan merek yang menggunakan kajian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

		Keadilan John Rawls		merek dan <i>Konvensi Paris.</i>
8.	Morenza Pilar Vegyana/ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang/2021	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus HKI/Merek/2019 antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 dan <i>al Tassaruf wa al-Milk</i>	Sama-sama meneliti terkait sengketa merek yang menggunakan kajian putusan hakim dengan menggunakan jenis penelitian normatif	Penelitian Morenza Pilar untuk mengetahui hak kepemilikan merek dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan <i>al tassaruf wa al-milk.</i>

Terdapat kemiripan dengan penelitian terdahulu di atas, dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan mengenai substansi pembahasan. Penelitian ini secara khusus membahas terkait sengketa merek dalam mempertahankan hak kepemilikan merek pada putusan majelis hakim yang ditinjau berdasarkan prinsip keadilan .

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulis menggunakan susunan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Berisi kerangka teori dan kerangka konseptual yang mendukung dalam pembahasan dalam penelitian.

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

Berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa konsep keadilan hak merek yang digunakan secara komersial dalam hukum kekayaan intelektual dan

pada putusan hakim bila ditinjau dari prinsip keadilan.

### **Bab IV: Penutup**

Berisi paparan hasil dari penelitian dan pembahasan dari tema yang telah dipilih oleh peneliti. Di samping itu juga, bab ini berisi saran-saran terhadap hasil dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Terminologi Merek

Merek dibuat untuk dijadikan sebagai pembeda antar barang dan jasa dengan yang lainnya.<sup>27</sup> Hal ini sejalan dengan Article 15 TRIPs bahwasanya merek dikatakan sebagai tanda pembeda antar produk dan jasa.<sup>28</sup>

Dilihat dari sudut pandang para ahli, merek memiliki banyak makna antara lain:

1. Kotler dan Armstrong, (2008) merek merupakan pembeda identitas dari produk sejenis.
2. Alma, (2007) menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda yang menjadi identitas produk.
3. Keagan, (2003) menyatakan bahwa merek sebagai kumpulan citra, kesan dan pengalaman yang kompleks pada konsumen tentang harapan adanya manfaat dari suatu produk perusahaan tertentu.

---

<sup>27</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 34.

<sup>28</sup> Ni Made Cindhi Duaty Githasmara dan I Made Sarjana, "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Smell Sebagai Merek dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 178, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p14>.

4. David Aaker dalam Amin Wijaja (2005) merek berfungsi seperti sinyal untuk konsumen, tanda melindungi konsumen dan produsen dari kompetitor lain.
5. Richard Koch dalam Amin Wijaja (2005), bahwa suatu merek adalah suatu gambaran dari produk maupun jasa dengan memiliki kualitas tinggi yang konsisten.
6. Hermawan Kartajaya, (1996) menyatakan merek digunakan karena berfungsi sebagai pembeda kualitas dengan yang lain.
7. Alice M. Tybout dan Gregory S. Carpenter, (2001) menyatakan bahwa merek merupakan aktivitas yang berhubungan dengan produk atau layanan yang menyertakan makna psikologis.

Pemilik produk umumnya membuat merek produk dengan menggunakan kata atau kalimat yang bermakna baik, unik dan positif karena merek merupakan suatu janji yang akan disampaikan kepada konsumen agar yakin bahwa produk yang mereka pilih sesuai dengan kebutuhan yang mereka pilih.<sup>29</sup>

## 2. Sistem Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek dalam aturannya wajib dilakukan karena selain sebagai alat bukti kepemilikan juga digunakan sebagai dasar

---

<sup>29</sup> Andriasan Sudarso dan Ardhariksa Zukhruf Kurniallah, *Manajemen Merek* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 37.

penolakan terhadap merek yang sama. Ada dua sistem dalam pendaftaran merek yaitu sistem *konstitutif* dan sistem *deklaratif*.<sup>30</sup>

1. Sistem *stelsel konstitutuf*

Sistem ini digunakan di Indonesia karena perlindungan merek dalam sistem ini diperoleh ketika merek tersebut telah didaftarkan, sehingga ketika merek telah didaftarkan maka merek tersebut telah dilindungi secara hukum.

2. Sistem *deklaratif*

Bahwasanya yang pertama memakai merek adalah dianggap sebagai pemilik merek. Dalam sistem ini juga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan mereknya, sehingga dalam hal pembuktian harus dapat membuktikan bahwa mereknyalah yang pertama ada dan dipakai.

3. Tata Cara Pendaftaran Merek

Penetapan *filling date* atau tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek, Undang-Undang menentukan dua kemungkinan yang dapat dilakukan oleh kantor merek yaitu:

- 1) Tanggal penerimaan dan tanggal pengajuan pendaftaran merek disamakan ketika seluruh persyaratan dalam pengajuan telah terpenuhi.

---

<sup>30</sup> Dewi Tenty Septi Artiany, *Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif* (Bandung: P.T. Alumni, 2018), 113.

- 2) Apabila persyaratan belum lengkap, maka *filling date* ditetapkan setelah memenuhi seluruh persyaratan dalam permintaan pendaftaran merek.

Kantor merek akan memberi tahu tanggal penerimaan secara tertulis kepada pihak yang telah mengajukan pendaftaran. Pentingnya penetapan *filling date* karena berkaitan dengan tahap selanjutnya, yaitu pendaftaran merek. Setelah tahap *filling date*, tahap berikutnya yaitu pendaftaran merek. Pada tahap ini pemilik merek tidak perlu mengajukan apa-apa lagi, karena setelah menetapkan *filling date*, secara otomatis Kantor Merek melanjutkan ke prosedur pendaftaran merek.<sup>31</sup>

Pada prosedur pendaftaran merek, yang pertama dilakukan oleh kantor merek adalah mengumumkan permintaan pendaftaran merek. Adanya pengumuman bertujuan untuk memberi informasi terhadap masyarakat dan memberi peluang bagi pihak yang merasa dirugikan akan adanya pendaftaran merek untuk mengajukan keberatan. Kantor merek akan memberi pengumuman paling lambat sejak *filling date*.

#### 4. Hak Kepemilikan Merek

Negara akan memberi hak kepemilikan atas merek kepada pemilik yang telah mendaftarkan mereknya, sehingga adanya hak tersebut pemilik merek harus menggunakannya atau memberikan hak

---

<sup>31</sup> Susanto dan Himawan Wijarnako, *Power Branding Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya* (Jakarta: Quantum Bisnis & Manajemen, 2004), 97.

memakai merek kepada orang lain.<sup>32</sup> Hak kepemilikan dari suatu merek adalah suatu hal yang sangat penting, karena atas adanya kepemilikan tersebut menjadi penghalang bagi pelaku bisnis lain yang mau melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Perlindungan hukum hanya berlaku bagi merek yang telah terdaftar. Merek sangat penting untuk didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum yang kuat, sehingga dapat melindungi merek dari adanya pelanggaran-pelanggaran merek dari pihak lain. Banyaknya pelaku usaha yang menyadari bahwa merek sangat berguna untuk bisa membedakan produk miliknya dengan produk milik pihak lain, namun tidak semua pelaku usaha menyadari bahwa pendaftaran merek sangatlah penting.<sup>33</sup>

Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap merek. Apabila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran harus ditangani dan diselesaikan secara hukum, sehingga dalam upaya tersebut dapat tercapainya keadilan di dalam masyarakat.<sup>34</sup> Perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap merek adalah selama waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan masa yang sama.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>33</sup> Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2217>.

<sup>34</sup> Arifin, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," 59.

<sup>35</sup> Arifin, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," 59.

## 5. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun (dapat diperpanjang). Pemilik merek menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (lisensi). Meski merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum, namun merek terdaftar bisa dihapus karena 3 alasan. Menurut Undang-Undang Merek, suatu merek terdaftar dapat dihapus:

1. Atas permintaan pemilik merek;
2. Dihapus oleh menteri; atau
3. Atas permintaan pihak lain karena merek tersebut tidak digunakan.<sup>36</sup>

Undang-Undang Merek telah menegaskan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk penghapusan dan pembatalan merek. Penghapusan Merek berdasarkan pada Pasal 72 ayat 7 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa:

Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan jika:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> M. A. Mukhlisin, "Ini 3 Alasan yang Membuat Merek Terdaftar Bisa Dihapus," Smartlegal.id, 2020, <https://smartlegal.id/hki/merek/2020/03/13/ini-3-alasan-yang-membuat-merek-terdaftar-bisa-dihapus/> diakses pada 15 Januari 2022.

<sup>37</sup> Pasal 72 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Dalam Pasal 74 juga telah disebutkan bahwa:<sup>38</sup>

- (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
  - a. larangan impor;
  - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berrn'enang yang bersifat sementara; atau

---

<sup>38</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat dilakukan sesuai dalam Pasal 76 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Pasal 20 Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, maniaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21:

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>39</sup>

## 6. Penyelesaian Sengketa Merek

Perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap merek yang telah didaftarkan menjadikan munculnya hak bagi pemilik merek untuk melakukan gugatan pada pengadilan apabila ditemukan adanya kerugian dari pendaftaran merek lain atau adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha lain.

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum, sehingga jika merasa telah dirugikan oleh pihak lain maka boleh melakukan gugatan ke pengadilan yang berupa:

- a. Gugatan ganti rugi, atau
- b. Gugatan meminta untuk menghentikan penggunaan merek.

---

<sup>39</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain penyelesaian sebagaimana yang dijelaskan diatas, pihak yang bersangkutan dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui luar pengadilan.<sup>40</sup>

#### 7. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali dalam bahasan Belanda adalah *herziening*, yang mana dalam kamus hukum berarti peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dapat disebut revisi atas putusan. R. Atang Raneomihardja mengartikan *herziening* sebagai pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diputus yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>41</sup>

Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:<sup>42</sup> terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dengan berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus

---

<sup>40</sup> Rina Antasari, Fauziah, dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Ekonomi di Indonesia* (Jakarta: Kencana), 154.

<sup>41</sup> Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 107.

<sup>42</sup> Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>43</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakima.

- atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
  - c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  - d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  - e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
  - f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

## **B. Kerangka Konseptual**

### **1. Prinsip Keadilan**

Esensi keadilan adalah dengan tidak membeda-bedakan atau mengangkap setara antar manusia yang satu dengan yang lainnya, selalu berpihak pada yang benar, tidak melakukan sewenang-wenang dan juga tidak zalim. Secara istilah, kata adil berasal dari bahasa arab "*adala-ya'dilu-adlan*" yang bermakna tengah-tengah atau *egalitarian*; keadilan; sesuai; seimbang; setara; proporsional. Semua

arti tersebut sama halnya dengan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.<sup>44</sup>

Berikut ini beberapa pendapat pengertian mengenai makna dari keadilan, sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) W.J.S. Poerwadarmint menuturkan keadilan ialah sesuatu yang seimbang dan tidak berpihak. Jadi dalam keadilan tidak ada kata kesewenang-wenangan.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan keadilan adalah suatu perilaku dari seseorang yang memberikan hal yang semestinya yang menjadi hak bagi penerima.
- 3) Dalam buku berjudul Etika Politik karya Frans Magnis Suseno, di dalamnya menyebutkan suatu keadilan ialah kondisi seseorang yang diperlakukan dengan sama. Keadilan bermakna memberi sesuatu kepada seseorang yang berhak atasnya dan menghargai apa yang telah menjadi hak orang lain seperti kita yang ingin dihargai oleh orang lain. Keadilan mengandung tuntutan perlakuan yang sama, maka sesuatu dapat dikatakan adil adalah ketika terdapat orang dalam situasi yang sama mendapatkan perlakuan yang sama pula, karena dalam hal tersebut bermakna

---

<sup>44</sup> Wiradirja dan Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, 1 ed. (Bandung: Aria Mandiri Group, 2016), 8.

<sup>45</sup> Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Prespektif Islam," *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 4.

sikap hormat kepada martabat manusia yang sama untuk semua orang.<sup>46</sup>

## 2. Keadilan Menurut John Rawls

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan keadilan dengan menggunakan konsep posisi asali. Setiap orang harus dalam keadaan posisi asalnya dengan melihat keadaan awal manusia pada sifat alaminya seperti mementingkan diri sendiri, egois, dan moralis. Bertumpu pada posisi asali, orang akan sampai pada persetujuan yang disepakati bersama untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. Syarat dalam melihat posisi asali harus menggunakan selubung ketidaktahuan, sehingga setiap orang harus dipandang memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya pihak tertentu yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain.<sup>47</sup>

Teori John Rawls sering disebut sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi keadilan dalam pandangan ini yang mana yang paling *fair* itulah yang harus dipedomani. Terdapat dua prinsip dasar keadilan menurut John Rawls, yaitu:<sup>48</sup>

### 1) Keadilan sebagai kebebasan

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan, sehingga keadilan harus memberikan kebebasan kepada semua orang dalam memilih, menjadi apa yang diinginkannya,

---

<sup>46</sup> Imas Rosidawati Wiradirja dan Munzil, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2016), 9.

<sup>47</sup> Fattah Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *TAPIS* 9, no. 2 (2013), 43.

<sup>48</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 72.

kebebasan dalam berbicara dan memikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan kebebasan-kebebasan yang lainnya.

## 2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi adalah adil

Ketidaksamaan sosial dan ekonomi telah diatur sedemikian rupa dengan diarahkan pada manfaat yang besar bagi mereka yang kurang beruntung dan ketidaksamaan sosial dan ekonomi ini dikaitkan dengan posisi jabatan pada pemerintahan yang terbuka bagi semua orang.

## 3. Keadilan dalam Islam

Dalam hukum islam, keadilan bukan kesamaan melainkan kesetaraan. Dalam hal dapat dilihat secara jelas ketika kita mengkaji “gender” dari prespektif islam. Konsep barat menekankan gender sebagai persamaan kedudukan wanita dan pria, sedangkan dalam konsep islam memandang gender dari berbagai segi tidaklah sama, sehingga bukan “kesamaan gender” melainkan “kesetaraan gender.” Kesetaran maksudnya adalah kesetaraan hak-hak dan kewajiban wanita dan pria di mata islam.<sup>49</sup>

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2: 228):

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

---

<sup>49</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 193.

Dan peran wanita mempunyai hak yang setara (secara proporsional) dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.

Islam memandang bahwa keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung sebagaimana Allah SWT yang mempunyai sifat maha adil (*al-'Adha*) harus dicontoh oleh hambanya. Kebanyakan dari manusia beranggapan bahwa keadilan sosial adalah suatu cita-cita yang luhur. Keadilan sendiri banyak dijadikan sebagai tujuan dari berdirinya negara dan banyak juga ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan. Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni dengan terjaminnya keselamatan agamanya. Keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalinya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-'adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>50</sup>

Perintah dalam menegakkan keadilan seperti dijelaskan dalam QS. An. Nisa' ayat 135:

---

<sup>50</sup> Fauzi Almubarok, "Keadilan dalam Prespektif Islam," *Istighna* 1, no. 2 (2018), 115.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن

تَلَوْا ۗ أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kasus Posisi**

###### **1. Duduk Perkara**

Awal mula perkara dimulai dari adanya gugatan Kamilarasi Hadi Soebroto (Penggugat I), Lenny Ratna Purwaningsih Hadisoebroto (Penggugat II) dan Budi Subroto (Penggugat III). Budi Subroto sebagai Direktur PT. Kerbau yang merupakan perusahaan warisan atau peninggalan dari Tn. Hadi Subroto pemilik merek Kerbau Jaya yang telah terdaftar sejak tanggal 23 Januari 2001 pada kelas 34.

Para penggugat telah melakukan gugatan penghapusan dan pembatalan merek milik tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor register: 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg yang telah diputus pada tanggal 28 Maret 2018 dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Berdasarkan pertimbangan hakim bahwa logo dan etiket merek terdaftar Kerbau Mas, Kerbau Agung, dan Kerbau Prima milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Kerbau Jaya milik Tn. Hadi Subroto.

Para penggugat menilai pihak tergugat telah melakukan pendaftaran mereknya dengan itikad tidak baik sehingga pendaftaran mereknya dianggap tidak sah. Perbuatan tergugat setidaknya jelas

telah melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *Juncto*<sup>51</sup> Pasal 4, Pasal 5 huruf (b), Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Gugatan penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah diputus bahwa pihak penggugat adalah pihak yang menang dan tergugat adalah pihak yang kalah sehingga putusan hakim menyatakan batal dan hapus merek milik tergugat dari daftar umum merek. Adanya putusan tersebut menjadikan pihak tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2018 untuk meminta agar membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dengan mempertimbangkan bahwa para penggugat tidak mempunyai *legal standing*<sup>52</sup> dalam melakukan gugatan *a quo*<sup>53</sup> karena merek Kerbau Jaya telah habis masa perlindungannya dan tidak diperpanjang, selain itu perlu dipertimbangkan bahwa merek tergugat telah terdaftar secara sah menurut hukum dengan masa perlindungan sampai sepuluh tahun kedepan. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim telah mengabulkan permohonan kasasi.

---

<sup>51</sup> *Juncto* artinya dihubungkan atau disambungkan. Lihat di <https://kamushukum.web.id/arti-kata/juncto/>, diakses pada tanggal 9 Mei 2022 pukul 18:10 WIB.

<sup>52</sup> *Legal Standing* adalah hak gugat atau kedudukan hukum untuk menggugat. Lihat di <https://www.dslalawfirm.com/legal-standing/>, diakses pada 9 Mei 2022 pukul 17:34 WIB.

<sup>53</sup> *A quo* dalam hukum berarti “tersebut”. Perkara *a quo* berarti perkara tersebut, perkara yang sedang diperselisihkan. Lihat di <http://kamusbisnis.com/arti/a-quo/>, diakses pada 17 April 2022.

Budi Soebroto sebagai pihak yang dikalahkan dalam tingkat permohonan kasasi melakukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun oleh majelis hakim menolak permohonan tersebut karena dinilai tidak beralasan.

2. Putusan Pengadilan Niaga<sup>54</sup>

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg, dengan menyatakan bahwa eksepsi tergugat tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan penggugat dengan menghapus dan menyatakan batal merek milik tergugat.

3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung<sup>55</sup>

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 10 Agustus 2018 mengabulkan permohonan kasasi dari Bambang Soebroto (dahulu pihak tergugat) dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga.

Pertimbangan hukum pengadilan atas putusan ini bahwa para penggugat tidak berwanang dalam melakukan gugatan karena tidak mempunyai *legal standing*<sup>56</sup> Pertimbangan lain bahwa perlindungan merek tergugat telah sesuai dengan hukum, karena merek milik tergugat telah terdaftar secara sah menurut hukum yaitu Kerbau Mas, Kerbau Prima dan Kerbau Agung.

---

<sup>54</sup> “Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg.”

<sup>55</sup> “Putusan Nomor: 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018.”

<sup>56</sup> *Legal Standing* adalah hak gugat atau kedudukan hukum untuk menggugat. Lihat di <https://www.dslalawfirm.com/legal-standing/>, diakses pada 9 Mei 2022 pukul 17:34 WIB.

4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019<sup>57</sup>

Majelis hakim dalam putusan peninjauan kembali telah memutuskan dengan menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018. Dalam peninjauan kembali, majelis hakim berpandangan bahwa para pemohon peninjauan kembali yang dahulu adalah penggugat tidak beralasan dan harus ditolak serta dengan memberi hukuman untuk membayar biaya berkara sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

**B. Konsep Keadilan Hak Merek yang Digunakan Secara Komersial dalam Hukum Kekayaan Intelektual**

Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan yang sama dan tidak ada kata membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Keadilan menunjukkan suatu kebenaran moral yang berkaitan dengan hal-hal baik yang menyangkut benda maupun orang.<sup>58</sup> Keadilan akan tercipta dan dirasakan oleh masyarakat yang tertata, di mana masyarakat tersebut dirancang dan diatur dengan sedemikian rupa sehingga dapat memberi manfaat kepada para anggotanya. Masyarakat yang tertata adalah tempat orang yang di dalamnya mengetahui bahwa semua orang akan menerima keadilan yang sama.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Putusan Nomor: 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019.

<sup>58</sup> Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Prespektif Islam," *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017):3.

<sup>59</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 592.

Struktur dasar dari masyarakat tertata dihubungkan dengan berbagai konsep yang berbeda-beda tentang keadilan politik, ekonomi, dan sosial.<sup>60</sup> Dalam Hukum Kekayaan Intelektual, keadilan juga harus dirasakan oleh para pelakunya. Merek merupakan salah satu yang termasuk dalam kekayaan intelektual yang memiliki peranan cukup besar dalam dunia bisnis, karena seringkali yang membuat harga produk mahal bukan dari barangnya melainkan karena mereknya. Merek membantu masyarakat luas untuk mengenal dan membedakan suatu produk dengan produk yang lain. Suatu merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena memberi jaminan terhadap kualitas produknya. Banyaknya peranan merek menjadikan merek tersebut sangat perlu untuk dilindungi, selain itu juga merek dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya.<sup>61</sup>

Keadilan menurut John Rawls adalah dilandasi dengan pikiran yang rasional. Hal penting bagi manusia adalah berfikir, yang mana suatu pemikiran tersebut dapat menghasilkan keadilan dengan berdasarkan pada kebenaran. Keadilan John Rawls sering disebut dengan *justice as fairness*.<sup>62</sup> Secara komersial, terdapat dua pihak pelaku dalam merek yaitu pemilik merek dan pengguna merek. Keadilan sebagai *fairness* menyatakan bahwa konsep hak memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau

---

<sup>60</sup> Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 596.

<sup>61</sup> Mukti Fajar, Yati Nurhayati, dan Ifranii, "Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 220, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>.

<sup>62</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 72.

harus didahulukan dari pada konsep tentang manfaat.<sup>63</sup> Sehingga jika dikaitkan dengan merek, seseorang akan mendapatkan hak kepemilikan merek ketika ia mendaftarkan mereknya. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap merek yang telah didaftarkannya, sehingga menjadi bukti yang sah atas kepemilikan dan berguna sebagai dasar penolakan terhadap adanya penggunaan merek yang sama dalam hal keseluruhannya atau pada pokoknya yang dimohonkan oleh pihak lain.

Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya mendapat perlindungan hukum yang dapat memberi rasa aman bagi pemilik merek dari adanya sengketa merek yang dilakukan oleh pihak lain, sehingga pemilik merek memiliki kekuasaan atas mereknya tersebut tanpa adanya rasa takut karena telah memperoleh perlindungan hukum yang kuat dari negara.<sup>64</sup> Secara esensial, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama di bidang merek yang menjadi tanda pembeda antar produk barang/jasa yang satu dengan lain, menciptakan adanya hak dan kewajiban di dalamnya. Hak bagi pemilik merek adalah dapat menikmati kekayaan karena penciptaan mereknya dan kewajiban bagi orang lain untuk tidak

---

<sup>63</sup> Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 514.

<sup>64</sup> Alfredo Juniotama Arifin, Ruth Elizabeth Marlamb Putri, dan Tiara Patricia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual," *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulung Bawang* 19, no. 2 (2021): 104–120.

menggunakan hak merek orang lain. Dalam hal ini, *justice as fairness* dalam hukum merek akan diterapkan dengan secara adil.<sup>65</sup>

Adanya perlindungan hukum menjadikan merek yang telah terdaftar harus digunakan dalam dunia perdagangan.<sup>66</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwasanya 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 menggunakannya.<sup>67</sup>

Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa adanya izin dari pemiliknya.<sup>68</sup> Pemilik merek terdaftar dapat mengalihkan hak kepemilikan mereknya kepada pihak lain. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwasanya hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>69</sup> Pengalihan hak merek terdaftar harus dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jika pencatatan

---

<sup>65</sup> Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* 11, no. 1 (2013): 41-46.

<sup>66</sup> Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 33.

<sup>67</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>68</sup> Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 111.

<sup>69</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

tidak dilakukan maka pengalihan hak merek tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.<sup>70</sup>

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwasanya pemilik merek dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.<sup>71</sup> Lisensi merupakan bentuk pengembangan dengan memberikan izin atau hak memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan hak kekayaan intelektual milik si pemberi lisensi.<sup>72</sup> Sehingga penerima izin lisensi memiliki hak untuk dapat melaksanakan bisnis dan usaha dengan aman karena telah mendapat perlindungan hukum.

Orang atau pihak tertentu yang ingin menggunakan merek milik orang lain harus mendapat izin dari pemilik merek dengan terlebih dahulu melakukan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Direktorat Merek.<sup>73</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.<sup>74</sup> Perjanjian lisensi tidak mengakibatkan pemilik merek terdaftar

---

<sup>70</sup> Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", 111.

<sup>71</sup> Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>72</sup> Sulasno, "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Prespektif Hukum Perjanjian di Indonesia," *ADIL : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (n.d.), 355.

<sup>73</sup> Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 112.

<sup>74</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan merek terdaftar tersebut.<sup>75</sup>

John Rawls dalam teori keadilannya menyatakan bahwa kontrak sosial yang adil adalah kontrak yang dibuat berdasarkan dengan pilihan dan kesepakatan bersama yang rasional sehingga menjadi peraturan yang pasti dan dapat dimengerti oleh setiap orang.<sup>76</sup> Untuk bisa menjadi peraturan yang demikian, John Rawls menempatkan setiap individu pada posisi asalnya (*original position*) bahwa setiap individu tentu akan mementingkan urusannya masing-masing. Dalam mewujudkan situasi yang adil, John Rawls menganjurkan untuk melihat segala sesuatu dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).<sup>77</sup>

Kewajiban muncul dari adanya prinsip *fairness*, bahwasanya seseorang memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang telah disepakati guna mencapai kepentingannya.<sup>78</sup> Prinsip *fairness* memberikan pemahaman bahwa pembuatan janji merupakan cara untuk memunculkan kewajiban seseorang yang mampu memberi keuntungan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>79</sup> Bentuk tatanan yang adil adalah ketika setiap orang

---

<sup>75</sup> Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", 112.

<sup>76</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 67.

<sup>77</sup> Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls."

<sup>78</sup> Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 443.

<sup>79</sup> Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 450.

mendapatkan bagian yang *fair* ketika telah melakukan apa yang menjadi kewajiban atau perannya.<sup>80</sup>

Keadilan sebagai *fairness* menggunakan konsep kontrak dengan dua hal, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kontrak harus saling percaya satu sama lain. Dalam hal kesepakatan tentu saja tidak akan memilih dan menyetujui suatu kesepakatan dengan konsekuensi yang tidak dapat mereka tanggung. Mereka akan menghindari kesepakatan yang akan menimbulkan kesulitan bila mereka menerimanya. Karena sesungguhnya kesepakatan itu bersifat final dan berlaku selamanya.<sup>81</sup> Pertimbangan yang kedua, adanya batasan-batasan dari kesepakatan. Struktur dasar masyarakat menjadikan orang yang berada di bawah aturan atau kesepakatan akan cenderung bertindak sesuai dengan apa yang telah disepakatinya.<sup>82</sup>

Buku John Rawls yang berjudul *A Theory of Justice*, bahwa keadilan adalah kebahagiaan sesuai kebajikan.<sup>83</sup> Menurut Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau

---

<sup>80</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 134.

<sup>81</sup> Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 215.

<sup>82</sup> Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 217.

<sup>83</sup> Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, 396.

keseluruhannya untuk barang dan atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.<sup>84</sup> Selanjutnya dalam Pasal 83 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.<sup>85</sup>

Dalam Pengadilan Niaga, seorang hakim harus mampu memberi keadilan bagi para pencari keadilan. Hakim adalah seseorang yang memiliki andil besar dalam peradilan karena hakim yang memegang kendali dalam proses pencarian keadilan. Satu jenis tindakan yang tidak adil adalah kegagalan para hakim dan pihak-pihak lain yang berwenang dalam menerapkan aturan yang tepat atau untuk menafsirkannya secara benar.<sup>86</sup>

### **C. Putusan Hakim dalam Sengketa Merek Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Ditinjau dalam Prinsip Keadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 meskipun telah mencapai putusan yang final pada peninjauan kembali, namun belum tentu menemukan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Putusan peninjauan kembali merupakan putusan yang final dan hanya bisa dilakukan satu kali saja, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 23

---

<sup>84</sup> Pasal 83 ayat 1 Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>85</sup> Pasal 83 ayat 3 Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>86</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 298.

ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:<sup>87</sup>

*“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.”*

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, dan sesuai dengan pasal tersebut bahwasanya Pengadilan dalam menegakkan hukum wajib mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>88</sup> Hakim dalam suatu peradilan harus mampu memberi keadilan bagi para pencari keadilan.<sup>89</sup> Ketidakadilan dari kesalahan penerapan hukum dalam putusan akan berakibat fatal bagi pencari keadilan. Fatalnya kesalahan penerapan hukum dalam putusan hakim akan berakibat pada hilangnya nilai-nilai kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Selain itu juga menyebabkan adanya kerugian materi yang harus ditanggung oleh salah satu pihak yang berperkara.<sup>90</sup>

Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Budi Soebroto karena tidak terima atas putusan majelis hakim terhadap putusan

---

<sup>87</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>88</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata,” *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2009): 355.

<sup>89</sup> Butarbutar, “Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata, 365.

<sup>90</sup> Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif* (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), 6.

sebelumnya. Dasar dari adanya peninjauan kembali karena merasa bahwa putusan sebelumnya pada tingkat kasasi oleh majelis hakim terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yang dalam hal sebab adanya peninjauan kembali telah sesuai dengan Pasal 67 Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, permohonan peninjauan kembali ditolak karena dianggap tidak beralasan dengan pertimbangan bahwa:

1. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek yang terdaftar harus diperpanjang ketika masa perlindungannya telah habis. Jika pemilik merek tidak memperpanjang merek miliknya ketika masa perlindungannya telah habis, maka ia tidak lagi dianggap sebagai pemilik atas merek tersebut. Merek Kerbau Jaya yang telah didaftarkan dengan Nomor 463540 untuk kelas barang/jasa 34 mendapat perlindungan 10 tahun sampai tanggal 31 Agustus 2009 terhitung sejak tanggal tanggal 31 Agustus 1999. Dengan demikian, masa perlindungan merek Kerbau Jaya yang diajukan oleh Tn. Hadi Subroto telah berakhir sejak tanggal 31 Agustus tahun 2009 dan belum melakukan perpanjangan, sehingga menjadikan merek Kerbau Jaya tidak lagi mendapat perlindungan hukum.

Merek Kerbau Jaya merupakan harta warisan Tn. Hadi Supratman, sehingga yang berhak atasnya adalah seluruh ahli waris dari Tn Hadi Supratman (penggugat dan tergugat). Pada mulanya

seluruh ahli waris memiliki hak yang sama atas merek Kerbau Jaya tersebut. Karena tidak dilakukan perpanjangan pendaftaran membuat hak dari semua ahli waris terlepas atas merek Kerbau Jaya tersebut. Karena hak dari semua ahli waris terlepas, secara otomatis sudah tidak dianggap lagi sebagai pemilik dari merek Kerbau Jaya.

Peneliti berpendapat bahwa dengan tidak mempunyai hak lagi atas merek Kerbau Jaya, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak penggugat tidak lagi memiliki *legal standing*<sup>91</sup> untuk melakukan gugatan. Dengan demikian, pihak penggugat tidak memiliki kepentingan atas permohonan peninjauan kembali yang dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan saja yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Dalam hal ini peneliti memandang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 telah benar dan sesuai dengan undang-undang, karena sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan saja yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

---

<sup>91</sup> *Legal Standing* adalah hak gugat atau kedudukan hukum untuk menggugat. Lihat di <https://www.dslalawfirm.com/legal-standing/>, diakses pada 9 Mei 2022 pukul 17:34 WIB.

## 2. Perlindungan Merek Tergugat telah sesuai Hukum

Suatu merek akan memperoleh perlindungan hukum apabila telah terdaftar di Dirjen HKI, dan dalam pendaftaram merek tentu saja harus diiringi niatan dan juga itikad baik. Dapat dikatakan memiliki itikad baik apabila suatu pemohon pencatatan tidak ada niat untuk meniru merek yang telah ada dan dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, selain itu juga tentu akan mengecoh konsumen dalam membedakan produk.<sup>92</sup>

Bahwa Bambang Soebroto sebagai pihak tergugat dalam mendaftarkan mereknya telah sesuai hukum dengan melalui proses pemeriksaan administrasi maupun substantif dan dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan tidak terdapat keberatan maupun sanggahan dari pihak lain, sehingga tergugat sebagai pendaftar dan pemakai pertama yang beritikad baik.

Dalam pendaftaran merek, Direktorat Jenderal HKI akan memberikan pengumuman kepada masyarakat umum sehingga jika terdapat keberatan dari pemilik merek yang terdaftar lebih dulu maka dapat langsung mengajukan keberatan akan adanya merek baru yang terdaftar. Merek tergugat telah termuat dalam berita resmi merek, namun ternyata tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan atas adanya pendaftaran merek milik tergugat tersebut, sehingga merek milik Bambang Soebroto pihak tergugat dapat lolos dari

---

<sup>92</sup> Mandus Marpaung, "Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Ketentuan Hak Merek," *Sol Justisio* 1, no. 2 (2019): 148–156.

pemeriksaan dan diterbitkan sertifikat merek. Bahwa Bambang Soebroto dalam mengajukan pendaftaran merek miliknya karena merek tersebut belum ada yang mempergunakan, sehingga pendaftar adalah pemakai pertama dan karena tidak ada pihak lain yang mempergunakan maka dianggap sah.

Dalam mengetahui suatu putusan telah memuat prinsip keadilan atau belum, maka harus adanya parameter yang dapat menilai putusan tersebut. Dalam penelitian ini, parameter yang digunakan adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut John Rawls, keadilan dipandang sebagai *fairness*, yang bermakna bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih saja yang berhak menikmati kemanfaatan sosial yang lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Seperti pada kasus merek Kerbau Jaya yang melawan merek milik Bambang Soebroto yang masing-masing pihak dalam posisi asalnya sama-sama memperjuangkan dan menginginkan hak merek miliknya.

Rawls mengungkapkan bahwa keadilan sosial adalah suatu kebebasan yang sebesar-besarnya, memberikan kesempatan yang sama kepada semua manusia. Manusia dibebaskan untuk berperan dalam politik, agama, kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kebebasan berkeadilan ini disebut John Rawls sebagai *principle of greatest equal liberty* (kebebasan yang sama sebesar-besarnya). Prinsip

kedua yaitu ketidaksamaan ekonomi dan sosial. Prinsip ini harus diatur sedemikian rupa, sehingga prinsip pertama dan kedua memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang diharapkan memberi keuntungan terbesar bagi orang yang kurang beruntung serta memberikan penjelasan bahwa perbedaan memberikan pengertian bahwa setiap posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang.

Berdasarkan prinsip keadilan John Rawls, peneliti memandang bahwa majelis hakim dalam menangani sengketa antara merek Kerbau Jaya yang melawan merek milik Bambang Soebroto dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019, telah memenuhi prinsip keadilan. Ukuran keadilan dalam disetiap orang tidaklah sama, namun majelis hakim dalam putusan peninjauan kembali telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum hingga sampai pada suatu putusan yang final.

Memperhatikan dua prinsip John Rawls yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019, yang kemudian ditinjau berdasarkan prinsip keadilan John Rawls, bahwa:

1. Keadilan sebagai kebebasan

Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 pemohon peninjauan kembali ditolak oleh majelis hakim dengan alasan pemohon tidak beralasan. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh penggugat Budi Soebroto ditolak oleh majelis hakim karena memang benar bahwa pihak penggugat bukan

merupakan pemilik dari merek Kerbau Jaya karena hak miliknya telah terlepas, sehingga dianggap tidak berhak untuk mengajukan gugatan. Dalam hal ini, penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* karena penggugat bukan sebagai orang atau pihak yang berhak atas merek Kerbau Jaya oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.

Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yang mengatakan bahwa pihak tergugat dalam mendaftarkan merek miliknya dengan indikasi niatan buruk untuk membonceng ketenaran merek milik penggugat yang telah terdaftar terlebih dulu. Bambang Soebroto sebagai pihak tergugat dalam hal mendaftarkan mereknya tidak ada niatan menyerobot atau menggunakan kesempatan atas adanya merek yang terlambat atau belum dilakukan perpanjangan pendaftaran merek, sehingga dapat dikatakan bahwa merek tersebut didaftar tanpa adanya itikad buruk.

Hal ini dapat diketahui bahwa merek milik Bambang Soebroto telah didaftarkan setelah masa perlindungan merek Kerbau Jaya habis sejak tanggal 31 Agustus 2009, sedangkan tergugat Bambang Soebroto mendaftarkan merek miliknya dengan tanggal penerimaan 20 Maret 2013 dan tanggal 5 April 2013. Jarak dari habisnya masa perlindungan merek Kerbau Jaya dengan pendaftaran merek milik Bambang Soebroto adalah sekitar 4 (empat) tahunan. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis bahwasanya merek terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum selama masa waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan masa yang sama. Dalam perkara yang terjadi masa perlindungan merek Kerbau Jaya telah berakhir sejak tahun 2009, namun pemilik merek tersebut baru ingat dan melakukan perpanjangan di tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan adanya keteledoran dan kelalaian dari pemilik merek Kerbau Jaya dalam melindungi kepemilikan hak mereknya. Disamping itu juga pemilik merek Kerbau Jaya tidak mengajukan keberatan atas adanya pendaftaran merek yang dilakukan Bambang Soebroto pada waktu termuat dalam berita resmi merek.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal dalam jurnalnya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar.<sup>93</sup> Hasil penelitiannya memaparkan bahwa pendaftaran merek mempunyai masa berlakunya yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama. Berakhirnya masa berlakunya pendaftaran merek otomatis berakhir pula perlindungan hukum terhadap merek tersebut, sehingga merek akan dihapus pendaftarannya karena habis masa berlakunya. Hal ini selaras dengan merek Kerbau Jaya yang tidak dilakukan perpanjangan pendaftaran merek ketika masa perlindungannya telah

---

<sup>93</sup> Arifin dan Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar."

habis, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum lagi dan hak kepemilikannya terlepas. Secara otomatis terlepasnya hak kepemilikan dari merek menjadikan tidak memiliki *legal standing* dalam melakukan gugatan.

Pihak tergugat mampu memberikan bukti bahwa merek miliknya telah terdaftar secara sah menurut hukum dengan tanpa danya niatan buruk dalam mendaftar. Sehingga menurut peneliti, hal tersebut selaras dengan prinsip yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa para pihak memiliki kebebasan yang sama. Dalam kasus sengketa yang diteliti, para pihak yang berperkara memiliki kebebasan yang sama dalam hal memberikan bukti gugatannya dan bukti atas kebenaran dalam argumennya.

## 2. Perbedaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa

Perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa, sehingga adanya perbedaan dapat memberikan kesejahteraan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019, pihak tergugat telah mendaftarkan mereknya secara sah dengan melewati beberapa prosedur yang ada, sehingga majelis hakim memutus perkara dengan memberikan kesejahteraan serta diberikan perlindungan hukum oleh negara. Menurut peneliti, hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang kedua, lembaga peradilan telah mampu mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi. Hal ini

dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang seharusnya mendapatkan keuntungan tersebut. Merek milik Bambang Soebroto telah nyata terdaftar secara sah sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga merek tersebut memiliki perlindungan hukum yang kuat. Berbanding terbalik dengan merek Kerbau Jaya milik penggugat yang ternyata masa perlindungannya telah berakhir, sehingga merek kerbau jaya sudah tidak memiliki perlindungan hukum dari negara.

Islam sangat menjunjung nilai-nilai keadilan, demikian pula penerapan keadilan islam dalam menghargai hak-hak manusia termasuk mempertahankan hak kepemilikannya. Harta kepemilikan manusia yang didapatkannya dari jalur yang sah menjadikan ia berhak untuk memiliki sepenuhnya dan pihak lain tidak boleh mengusik hak tersebut. Setiap manusia berhak untuk mempertahankan hak miliknya sebagaimana dalam hadist dari Abdullah Ibn 'Amr Ibn al-'Ash ra. berkata:

Rasulullah saw bersabda : barangsiapa yang terbunuh karena membela (menjaga) hartanya, maka ia adalah syahid.  
(Muttafaq 'alaih).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 merupakan putusan akhir dalam sengketa merek oleh pihak-pihak yang mempertahankan hak kepemilikannya, namun putusan tersebut hanya memberikan hak merek kepada pihak yang berhak mendapatkannya karena telah jelas memperoleh perlindungan hukum dari negara setelah mendaftarkan mereknya sesuai dengan peraturan yang ada.

Bambang Soebroto sebagai pemilik merek terdaftar Kerbau Mas, Kerbau Agung, Kerbau Prima yang telah mendapat perlindungan hukum atas mereknya selama 10 tahun berhak untuk mempertahankan kepemilikan atas mereknya tersebut. Sehingga dalam prinsip keadilan, sudah seharusnya yang berhak mendapat hak merek dan mempergunakan mereknya dalam dunia perdagangan adalah Bambang Soebroto sebagai pihak tergugat dan pemohon kasasi. Manusia dilarang melanggar atas hak-hak milik orang lain sebagaimana dalam QS. Surah Asy-Syu'ara': 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajarela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Wahbah Zuhayli menafsirkan surat Al-Syura ayat 14 dengan menyatakan bahwa keadilan adalah suatu yang diimban oleh rasul, bahkan konsep dari keadilan sendiri tidak berubah dari generasi terdahulu sampai sekarang. Nabi Muhammad SAW sebagai pengemban risalah terakhir, juga memiliki ajaran keadilan. Jika al-Quran dan al-Hadits merupakan sumber pokok utama dan ajaran Nabi Muhammad, maka umat Islam memiliki pegangan yang kuat untuk menggali dan memahami konsep keadilan yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan individual dan sosial mereka.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Tamyiez Dery, "Keadilan dalam Islam" 18, no. 3 (2002).

Kriteria keadilan dapat terwujud apabila setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian dari pihak lain. Hal ini selaras dengan tujuan dari prinsip keadilan John Rawls yang menyatakan bahwa keadilan ditegakkan tanpa melihat stara. Jika dilihat keadilan menurut islam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019, maka telah tercipta suatu keadilan dengan memberi hak milik kepada pihak tergugat Bambang Soebroto.

Keadilan dalam memutus perkara merupakan keadilan yang harus benar-benar diputus oleh majelis hakim sebagai bentuk upaya penegakan hukum. Seorang hakim harus faham terhadap perkara yang ditanganinya, sehingga mampu memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Dalam QS. Sad ayat 26 yaitu:

دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ ۝

Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Secara komersial, terdapat dua pihak pelaku dalam merek yaitu pemilik merek dan pengguna merek. Keadilan sebagai *fairness* menyatakan bahwa hak memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sehingga dalam hal merek, seseorang akan mendapatkan hak kepemilikan dari merek ketika ia mendaftarkan mereknya. Pengguna merek dapat memiliki hak atas kegunaan merek ketika ia telah melakukan perjanjian lisensi dengan pemilik merek. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama di bidang merek yang menjadi tanda pembeda antar produk barang/jasa yang satu dengan barang/jasa lainnya, sehingga menciptakan adanya hak dan kewajiban di dalamnya. Hak bagi pemilik merek adalah dapat menikmati kekayaan karena penciptaan mereknya dan kewajiban bagi orang lain untuk tidak menggunakan hak merek orang lain. Dalam hal ini, *justice as fairness* dalam hukum merek akan diterapkan dengan secara adil.

Kasus sengketa antara penggugat dan tergugat merek tersebut telah sampai pada putusan akhir di putusan tingkat peninjauan kembali. Pandangan peneliti mengenai putusan Mahkamah Agung dalam kasus tersebut adalah telah sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam memberi putusannya telah memenuhi prinsip dari keadilan John Rawls yaitu *principle of greatest equal liberty* (kebebasan yang sama sebesar-besarnya) dan ketidaksamaan ekonomi dan sosial. Merek Kerbau Jaya yang tidak

diperpanjang masa pendaftarannya menjadikan hak atas merek terlepas dari pemilikinya. Sedangkan merek tergugat milik Bambang Soebroto telah terdaftar sah menurut hukum dengan itikad baik dengan tidak ada niatan untuk menyerobot merek pihak lain yang terlambat dalam memperpanjang pendaftaran mereknya.

## **B. Saran**

1. Bagi pemilik merek, agar dapat melakukan perpanjangan atau daftar ulang mereknya sesuai yang telah di atur di Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografi agar kedepannya tidak menimbulkan masalah yang tidak di inginkan.
2. Perlu dibuatnya peraturan yang khusus yang menanganai khusus terkait keterlambatan perpanjangan dalam pendaftaran merek baik dalam prosedur atau sanksi yg akan diberikan, sehingga menjadi pendorong bagi pemilik merek buat tidak lalai dalam melakukan perpanjangan registrasi merek miliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Antasari, Rina, Fauzuah, dan Muhamad Sadi Is. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, n.d.
- Artiany, Dewi Tenty Septi. *Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif*. Bandung: P.T. Alumni, 2018.
- Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. 1 ed. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ramiyanto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Rawls, John. *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Rifai, Achmad. *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020.
- Sa'adah, Lailatus, dan Abdullah Fajarul Munir. *Kualitas Layanan, Harga, dan Citra Merek Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Konsumen*.

Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020.

Sudarso, Andriasan, dan Ardhariksa Zukhruf Kurniallah. *Manajemen Merek*. Yayasan Kita Menulis, 2020.

Wijarnako, Susanto dan Himawan. *Power Branding Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*. Jakarta: Quantum Bisnis & Manajemen, 2004.

Wiradirja, Imas Rosidawati, dan Fontian Munzil. *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2016.

## **Jurnal**

Almubarak, Fauzi. “Keadilan dalam Prespektif Islam.” *Istighna* 1, no. 2 (2018).

Arifin, Alfredo Juniotama, Ruth Elizabeth Marlamb Putri, dan Tiara Patricia. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.” *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulung Bawang* 19, no. 2 (2021): 104–120.

Arifin, Zaenal, dan Muhammad Iqbal. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2217>.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata.” *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2009): 203–408. <https://media.neliti.com/media/publications/40554-ID-konsep-keadilan-dalam-sistem-peradilan-perdata.pdf>.

Damanhuri, Fattah. “Teori Keadilan Menurut John Rawls.” *TAPIS* 9, no. 2

(2013).

Dery, Tamyiez. “Keadilan dalam Islam” 18, no. 3 (2002).

Duaty Githasmara, Ni Made Cindhi, dan I Made Sarjana. “Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Smell Sebagai Merek dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 177–86.  
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p14>.

Fajar, Mukti, Yati Nurhayati, dan Ifranii. “Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 219–36.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>.

Hidayah, Khairul. “Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn.” *Syariah dan Hukum* 6, no. 1–9 (2014).  
<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3187/5028>.

———. “Model Pembiayaan Jasa Pendaftaran Merek bagi Pengusaha Kecil Menengah Melalui Akad Bai’ Al Istishna’.” *Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 167–74.

Marpaung, Mandus. “Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Ketentuan Hak Merek.” *Sol Justisio* 1, no. 2 (2019): 148–56.

Masnun, Ali, dan Radhyca Nanda Pratama. “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3

(2020): 485–98.

Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan dalam Prespektif Islam.” *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 1–21.

Sinaga, Niru Anita. “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 145–65.

### **Skripsi**

Hasibuan, Khadijah. “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga.” Universitas Sumatera Utara, 2020.

Mahmudah, Masrifatun. “Ketentuan Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Kasus Merek yang ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.SUS-HKI/2015).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11195/1/13220164.pdf>.

Sanjaya, Roby. “Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Atas Dasar Tidak Digunakan Dalam Perdagangan (non use).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Tanadi, Elisa. “Pelanggaran Merek dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan No.409K/PDT.SUS-HKI/2015).” Universitas Sumatera Utara, 2018. [https://repository.unsri.ac.id/36618/3/RAMA\\_74021\\_02011181621040\\_0002095502\\_0003128803\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/36618/3/RAMA_74021_02011181621040_0002095502_0003128803_01_front_ref.pdf).

**Peraturan undang-undang**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/Pdt.Sus-HKI/2019.

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Undang-Undang  
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Website**

Liputan6.com. “Selain Go To, Berikut 6 Merek Dagang di Indonesia yang  
Mencuat ke Publik.” Liputan 6, 2021.  
[https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706459/selain-goto-berikut-6-  
sengketa-merek-dagang-di-indonesia-yang-mencuat-ke-publik](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706459/selain-goto-berikut-6-sengketa-merek-dagang-di-indonesia-yang-mencuat-ke-publik).